



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 125/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 32 480.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. August 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek sowie des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. September 2005 wird aufgehoben.
2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 3. Juni 2005 das Wortzeichen

SCHWABENMAIL

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

- Klasse 16: Aufkleber, Druckereierzeugnisse, Photographien, Schreibwaren;
- Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere elektronische Nachrichtenübermittlung, E-Mail-Dienste;
- Klasse 39: Transportwesen, Nachrichtenüberbringung, Zustellung (Auslieferung) von Druckereierzeugnissen, Briefen und Paketen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 1. September 2005 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie darauf verwiesen, das angemeldete Zeichen sei von der Eintragung ausgeschlossen, da für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Begriffsgehalt im Vordergrund stehe. Das Wort "Schwaben" bezeichne eine geographische Region im Süden Deutschlands. Der Bestandteil "Mail" sei hingegen die englische Bezeichnung für "Post". Der Aussagegehalt des Zeichens beschränke sich damit auf "Post aus/für Schwaben". Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden den Gesamtbegriff "SCHWABENMAIL" daher lediglich als Hinweis auf den Verwendungszweck und Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Er werde daher nur als Sachangabe, nicht jedoch als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Die Markenstelle verweist in diesem Zusammenhang auf die Beschlüsse des BPatG in den Verfahren 26 W (pat) 153/1 - Schwabenwasser und 26 W (pat) 156/01 - Schwabengas. Die von der Anmelderin geltend gemachten nationalen Voreintragungen 302 07 303 - SchwabenWärme, 301 17 996 - Schwabenmobil, 399 51 820 - Schwabenstrom und 398 68 425 - Schwabenrad beruhten auf anderen Sachverhalten, da es sich bereits um abweichende Zeichen handele. Zudem entfalteten sie keine Bindungswirkung.

Mit der dagegen gerichteten Beschwerde hat die Anmelderin sinngemäß beantragt,

den Beschluss aufzuheben und
dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts anheimzugeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Sie führt aus, dass auch die Gemeinschaftsmarkenmeldungen 004 583 076 - SCHWABENPOST und 001 789 701 - Deutsche Post sowie die nationale Anmeldung 396 36 412.8 - Deutsche Post als schutzfähig angesehen worden seien. Hierzu hat sie entsprechende Registerauszüge vorgelegt. Ergänzend hat sie zu den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Gebiet des Post- und Zustellwesens

Stellung genommen. Danach werde ausweislich der Bezeichnung "Deutsche Post" die Kombination einer geographischen Herkunftsangabe mit dem Begriff "Post" oder "Mail" als Herkunftshinweis aufgefasst. Es sei den Kunden von Post- und Zustelldiensten bekannt, dass diese die Post nicht nach dem örtlichen Bezug zu Schwaben sortieren würden. Auch auf den Sitz des Unternehmens in Schwaben käme es nicht an. Im Verkehr würden lediglich die drei Zeichen "allgäu mail", "Daily Mail Werne" und "TRM Trans-Regio-Mail" verwendet, die eine geographische Angabe und den Bestandteil "Mail" enthielten. Auch seien im nationalen Register lediglich zwölf, nicht der Deutschen Post AG gehörende Zusammensetzungen einer Herkunftsangabe mit den Begriffen "Post" oder "Mail", wie beispielsweise 300 44 159 - EUROPOST COMMON MAIL, 399 70 994 - Regional Post und 303 01 652 - OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden, als eingetragene Marken zu finden. Zudem seien für die Deutsche Post AG die nationalen Marken 303 63 527 - World Post, 399 28 272 - Regiopost und 2 072 996 - POST EUROP geschützt. Damit bestehe kein Allgemeininteresse an dieser Art von Bezeichnungen.

Mit Beschluss vom 18. Oktober 2006 ist dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts anheimgegeben worden, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Der Senat hat die Entscheidung damit begründet, dass geprüft werden müsse, nach welchen allgemeinen Vorgaben die Eintragung vergleichbarer Marken erfolge und aus welchen sachlichen Gründen die Markenstelle bei der beschwerdegegenständlichen Anmeldung von der durch zahlreiche Voreintragungen begründeten Eintragungspraxis abgewichen sei. Die Gründe für ein Abweichen müssten sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.

Der Präsident hat den Beitritt zum Verfahren erklärt und sowohl schriftlich als auch mündlich in der Verhandlung vom 20. Juni 2007 dargelegt, dass Voreintragungen identischer oder ähnlicher Marken nach ständiger nationaler und europäischer Rechtsprechung auch unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Grundrechtsverletzung und des Vertrauensschutzes keine Bindungswirkung entfalten könnten.

Die Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit einer Marke sei keine Ermessens-, sondern eine im Einzelfall zu treffende gebundene Entscheidung. Anträge wurden seitens des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts nicht gestellt.

Der Senat hat die Verfahren 29 W (pat) 36/04, 29 W (pat) 125/05, 29 W (pat) 5/06, 29 W (pat) 13/06 und 29 W (pat) 65/06 gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 147 ZPO miteinander verbunden, da sie in rechtlichem Zusammenhang stehen.

II.

1. Die Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 1. September 2005 war unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufzuheben, da er nur teilweise den Vorgaben des Beschlusses des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 betreffend die verbundenen Rechtssachen C-39/08 (Wort-Bildmarken Volks-Handy etc.) und C-43/08 (Wortmarke SCHWABENPOST) entspricht. Darin wurde in Rdnr. 17 festgestellt, dass zwar keine Bindungswirkung von Vorentscheidungen besteht. Jedoch muss eine nationale Behörde bei der Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Daraus folgt, dass unter Berücksichtigung des allgemeinen rechtsstaatlichen, in jeder Verfahrensordnung - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfahren - geltenden Gebots, dem jeweiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kausal sind, mitzuteilen sind. Dieser Grundsatz gilt gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für das Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Es besteht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche,

sondern diese Überlegungen müssen für den Adressaten auch erkennbar sein. Dazu bedarf es entsprechender Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung.

Daraus ergibt sich die Pflicht zum Vergleich des angemeldeten mit den eingetragenen vergleichbaren Zeichen. Diesen vom Gerichtshof geforderten Vergleich muss das Deutsche Patent- und Markenamt als zuständige nationale Behörde anstellen und gegebenenfalls die Gründe für eine differenzierte Beurteilung angeben oder aber, wenn es die Voreintragungen für rechtswidrig hält, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist der Forderung des Gerichtshofs in Rdnr. 18 der oben genannten Entscheidung, dass "der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden [muss] mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns", Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch der von der Europäischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rdnr. 21 vertretenen Ansicht, dass das Gericht "unter dem Gesichtspunkt der Begründungspflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen oder gegebenenfalls das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung zu berücksichtigen" hat.

- a) Der hier angefochtene Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts enthält keine ausreichende Begründung. Zu den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten nationalen Voreintragungen wurde lediglich ausgeführt, dass es sich um andere Sachverhalte und um nicht vergleichbare Zeichen handele. Es fehlen jedoch Ausführungen, aus denen erkennbar wird, worin sich die Voreintragungen und das angemeldete Zeichen konkret unterscheiden. Auch lässt sich dem angegriffenen Beschluss nicht entnehmen, ob die jeweiligen Waren und

Dienstleistungen Gemeinsamkeiten aufweisen. Ansonsten beschränkt er sich auf die allgemeine Feststellung, dass Voreintragungen keine Bindungswirkung entfalten. Diese treffen im Prinzip zwar zu, sind jedoch nicht losgelöst davon zu sehen, dass die Exekutive - insbesondere unter dem Aspekt gleicher Wettbewerbschancen für Konkurrenten - bei der Abwägung grundsätzlich auch das Gebot der Gleichbehandlung gemäß Art. 3 Abs. 1 GG zu beachten hat. Ebenso bleibt offen, inwieweit die von der Markenstelle angeführten Zurückweisungen der Anmeldungen der Zeichen "Schwabenwasser" und "Schwabengas" dem beanspruchten Begriff "SCHWABENMAIL" entsprechen. Lediglich in dem ersten Element "Schwaben" besteht Identität, während die zweiten Bestandteile "wasser", "gas" und "MAIL" deutlich voneinander abweichen. Zudem geht aus dem Beschluss nicht hervor, ob die beiderseitigen Waren bzw. Dienstleistungen Übereinstimmungen aufweisen.

Des Weiteren hat die Anmelderin im Beschwerdeverfahren weitere Voreintragungen geltend gemacht, die das Deutsche Patent- und Markenamt in seiner Entscheidung noch nicht berücksichtigen konnte, jedoch für die Ermittlung der aktuellen Wahrnehmungsgewohnheiten in der beanspruchten Branche von Bedeutung sein können. Die Sache ist folglich noch nicht entscheidungsreif. Der Senat übt daher sein ihm nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 und 3 MarkenG eingeräumtes Ermessen dahingehend aus, dass er das Verfahren zur vergleichenden Würdigung der Vorentscheidungen in materiell-rechtlicher Hinsicht entsprechend Rdnr. 17 der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 und zur Nachholung der Begründung gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies gilt vor allem unter dem Aspekt, dass das Amt als zuständige Behörde die Frage der Vergleichbarkeit der Voreintragungen bislang noch nicht umfassend geprüft hat, ihm aber als gesetzessvollziehende Gewalt hier das

erste Prüfungsrecht zukommt. Dabei spielt der Gedanke des Instanzgewinns bzw. -verlusts keine Rolle, da es sich im Verhältnis zwischen Deutschem Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht nicht um Instanzen, sondern um Exekutive und Judikative als grundsätzlich verschiedene Gewalten im Sinne der Gewaltenteilung handelt.

Dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Vergleichsüberprüfung im Hinblick auf die von ihm selbst eingetragenen Marken auch möglich, da es "in dieser Hinsicht über Informationen verfügt" (vgl. EuGH, a. a. O., Rdnr. 17). Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb genommene Datenverarbeitungssystem des Amtes dient u. a. der "Harmonisierung der Prüfungs- und Entscheidungspraxis" (vgl. Jahresbericht DPMA 2006, S. 20).

- b) Die Beschwerdeführerin ist vorliegend ihrer Mitwirkungspflicht, frühzeitig für ihren Anspruch auf Eintragung sprechende Tatsachen zu nennen und auf vergleichbare Vorentscheidungen hinzuweisen, nachgekommen (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band 1 Markenverfahrensrecht, Rdnr. 232; Kopp/Ramsauer, VerwVerfG, 9. Auflage, § 24, Rdnr. 42). Bereits in ihrer Erwiderung auf die Beanstandung vom 4. Juli 2005 hat sie vier nationale Wortmarken und die maßgeblichen Waren bzw. Dienstleistungen genannt.

Zu den im Beschwerdeverfahren geltend gemachten Voreintragungen hat die Anmelderin allerdings keine konkreten Aussagen zu den jeweils geschützten Waren und Dienstleistungen getroffen, so dass eine umfassende Vergleichsprüfung nicht möglich ist. Insofern erfordert ihre Mitwirkungspflicht die Vorlage von Registerauszügen, aus denen sich ergibt, dass die für die jeweilige Marke geschützten Waren und Dienstleistungen den angemeldeten entsprechen. Des Weiteren können die von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren geltend gemach-

ten Entscheidungen des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt nicht in die Überlegungen einbezogen werden, da sich der Vergleich auf die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgenommenen Eintragungen und Zurückweisungen beschränkt.

- c) Vor diesem Hintergrund wird die Begründungspflicht des Deutschen Patent- und Markenamts umso höher sein, je eher eine Entscheidung im Vergleich zu Vorentscheidungen möglicherweise willkürlich erscheint und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche unrechtmäßig war. Hierbei sind auch Veränderungen der Wahrnehmungsgewohnheiten des Publikums mit zu berücksichtigen, die zu einer anderen Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens führen können (vgl. BGH I ZB 48/08, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - Willkommen im Leben). Sie kann zu einer Änderung der Rechtsprechung und der generellen Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, die etwa in Richtlinien oder allgemeinen Mitteilungen niedergelegt und damit für die Prüfer des Amtes verbindlich ist, führen.

Ob die Beschwerdeführerin ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG in Bezug auf rechtswidrig eingetragene Marken einleitet, bleibt ihr überlassen. Dem Amt ist es gesetzlich verwehrt, entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG vorgenommene Eintragungen von Amts wegen der Löschung zuzuführen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zwecks Fortbildung des Rechts gemäß § 83 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG zugelassen.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu