



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 102/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 46 059.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. April 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink sowie des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Das Verfahren wird fortgesetzt.
2. Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2007 und 18. Juli 2007 werden aufgehoben.
3. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



wurde am 25. Juli 2006 zur Eintragung in den Farben Rot, Schwarz, Weiß und Grau angemeldet für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 29:

Fertiggerichte aus Fleisch; Fisch, Geflügel und Wild; Wurst [Bratwurst, Brühwurst]; Wurstwaren; Fleischextrakte; Hamburger;

Sandwiches; Obst und Gemüse, alles konserviert, getrocknet oder gekocht; Pommes frites und Kartoffelchips; Bratkartoffeln; Zwiebelringe; Milch, Milchshakes, Milchgetränke; Käse; Pickles; Fertiggerichte und Bestandteile für Mahlzeiten;

Klasse 35:

Merchandising; Verkaufsförderung [Sales Promotion] [für Dritte]; Online-Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungspräsentation, Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von E-Commerce; Organisation, Entwicklung von Prämienprogrammen für Marketingzwecke; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte über Online-Shops; telefonische und/oder computerisierte Bestellannahme für Teleshopping-Angebote für Dritte; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren und/oder Dienstleistungen für Dritte; Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Geschäftsführung, Unternehmensberatung; Personalmanagementberatung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how; Sammeln von Informationen aller Art in Computerdatenbanken; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Facility-Management, nämlich Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Immobilien; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Werbung; Werbung in allen Medien, einschließlich Rundfunk-, Fernseh-, Kino, Print-, Videotext-, Online- und Textwerbung; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte,

Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Aktualisierung von Werbematerial; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Marketing [Absatzforschung]; Marketing für Dritte in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Sponsoring in Form von Werbung; Vertretung wirtschaftlicher Interessen Dritter gegenüber politischen Entscheidungsträgern und anderen Personen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Erteilung von Auskünften (Information) für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung];

Klasse 38:

Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung von Internetzugängen (Software); Bereitstellung von Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung und Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Vermietung und Vermittlung von Zugriffszeiten zu Datennetzen, insbesondere zum Internet; Telefondienste für eine Hotline oder Callcenter; Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Liefern von Nachrichten und Übermittlung von Informationen in Computernetzwerken, einschließlich On-Demand und anderen elektronischen Mediendiensten; Bereitstellen des Zugriffs von Informationen im Internet; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeine Informationen, auch elektronischer Art, sowie Ausstrahlen von (TV/Radio)-Programmen im World Wide Web; Telekommunikation, insbesondere datenverarbeitungsgestützte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste sowie in Klasse 38 enthalten für offene und

geschlossene Benutzerkreise; Ton-, Bild- und Datenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer, Computer-Netzwerke, Telefon- und ISDN-Leitungen sowie jegliche weitere Übertragungsmedien, Ausstrahlen von Rundfunksendungen (Funk und Fernsehfunk);

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants, einschließlich Außer-Haus-Verkauf.

Auf die Beanstandung der Anmeldung wegen entgegenstehender absoluter Schutzhindernisse trug die Anmelderin vor, dass bereits eine Serie entsprechend gebildeter Marken für vergleichbare Waren und Dienstleistungen zu ihren Gunsten eingetragen sei. Mit zwei Beschlüssen vom 8. Januar 2007 und 18. Juli 2007 wies das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurück für die Waren und Dienstleistungen

Fertiggerichte aus Fleisch; Geflügel und Wild; Wurst (Bratwurst, Brühwurst); Wurstwaren; Sandwiches; Fertiggerichte und Bestandteile für Mahlzeiten;

Sammeln von Informationen aller Art in Computerdatenbanken; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Erteilung von Auskünften (Information) für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung];

Bereitstellung von Plattformen und Portalen im Internet; Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Liefern von Nachrichten und Übermittlung von Informationen in Computernetzwerken, einschließlich On-Demand und anderen elektronischen Mediendiensten; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeine Informationen, auch elektronischer Art, so-

wie Ausstrahlen von (TV/Radio)-Programmen im World Wide Web; Telekommunikation, insbesondere datenverarbeitungsge-
stützte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste,
soweit in Klasse 38 enthalten für offene und geschlossene Be-
nutzerkreise; Ton-, Bild- und Datenübertragung durch Kabel, Sa-
tellit, Computer, Computer-Netzwerke, Telefon- und ISDN-Leitun-
gen sowie jegliche weitere Übertragungsmedien, Ausstrahlen von
Rundfunksendungen (Funk und Fernsehfunk);
Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants, einschließ-
lich Außer-Haus-Verkauf.

Zu den geltend gemachten Voreintragungen wurde ohne nähere Begründung
ausgeführt, dass die Eintragung identischer Bezeichnungen für identische Produk-
te keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung gewähre.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Be-
gründung verweist sie auf ihren Vortrag in den Parallelverfahren 29 W (pat) 128/05
- Volks-Handy, 78/06 - Volks-Vermögen, 79/06 - Volks-Camcorder, 80/06 - Volks-
Förderung, 119/06 - Volks-Kredit, 91/07 - Volks-DSL und beantragt die Zusam-
menfassung der Verfahren zur einheitlichen Entscheidung. Der Senat hat die
Verfahren gem. § 82 Abs. 1 MarkenG, § 147 ZPO verbunden und sie in gemein-
samer mündlicher Verhandlung behandelt. In den genannten Parallelverfahren hat
die Beschwerdeführerin ausgeführt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt
über die im Anmeldeverfahren geltend gemachten Voreintragungen hinaus weitere
Marken vor Erlass der angefochtenen Beschlüsse eingetragen habe und weitere
Marken nach diesem Zeitpunkt. Insgesamt sei damit eine Serie von 45 Marken zu
ihren Gunsten eingetragen, die in der Art der Markenbildung vollständig mit den
verfahrensgegenständlichen Marken übereinstimmten. Ein sachlicher Grund für
die Abweichung von dieser Eintragungspraxis sei nicht erkennbar, so dass sich
die Zurückweisungen als willkürlich darstellten. Diese willkürliche Eintragungspra-
xis beeinträchtige sie in ihrer unternehmerischen Freiheit, denn ihr ganzes Ge-

schäftsmodell sei auf die beanspruchten Markenserie gestützt, die sie im Verkehr intensiv benutze und auch gegenüber Wettbewerbern verteidige.

Der Senat hat in den Parallelverfahren 29 W (pat) 128/05 - Volks-Handy, 78/06 - Volks-Vermögen, 79/06 - Volks-Camcorder, 80/06 - Volks-Förderung und 119/06 - Volks-Kredit mit Beschluss vom 13. Dezember 2006 dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts anheim gestellt, dem Verfahren beizutreten. Es bedürfe der Klärung, auf welchen Vorgaben die Eintragungspraxis des Amtes beruhe und aus welchen sachlichen Gründen die Markenstelle bei den verfahrensgegenständlichen Anmeldungen von der durch die zahlreichen Voreintragungen begründeten Eintragspraxis abgewichen sei.

Der Beitritt zu diesen Verfahren wurde erklärt (§ 68 Abs. 2 MarkenG) und im Weiteren ausgeführt, dass Voreintragungen identischer oder ähnlicher Marken nach ständiger nationaler und europäischer Rechtsprechung auch unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Verletzung des Grundrechts auf Gleichbehandlung nach Artikel 3 Abs. 1 GG und des Grundsatzes des Vertrauensschutzes keine Bindungswirkung entfalten könnten. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene, gerichtlich vollständig überprüfbare Entscheidung. Eine möglicherweise zu Unrecht erfolgte Eintragung könne daher keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung begründen. Außerdem habe das Amt bei der Entscheidung über die Eintragung stets eine Abwägung vorzunehmen zwischen dem Individualinteresse des Anmelders und dem Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit des beanspruchten Zeichens. Diese Abwägung müsse in jedem Einzelfall unabhängig von möglichen Vorentscheidungen vorgenommen werden.

Der Senat hat in den Parallelverfahren zu 29 W (pat) 128/05 - Volks-Handy, 29 W (pat) 79/06 - Volks-Camcorder und 29 W (pat) 119/06 - Volks-Kredit das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

vier Fragen zur Berücksichtigung von Voreintragungen im Rahmen der Erhaltung der gleichen Wettbewerbschancen vorgelegt (GRUR 2008, 164 ff.). U. a. lautet die im Weiteren entscheidungserhebliche Frage 2: "Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?".

In der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zum Vorlegegesuch vom 12. Februar 2009 (verbundene Rechtssachen C-39/08 und C-43/08) wird in den Randnummern 15 bis 19 folgende entscheidungserhebliche Antwort gegeben:

"15. Zudem kann die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats zwar die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat berücksichtigen, doch ergibt sich daraus nicht, dass sie durch eine solche Entscheidung gebunden wäre, denn die Eintragung einer Marke hängt in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, dass die Marke nicht unter eines der in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 aufgeführten Eintragungshindernisse fällt (Urteil vom 12. Februar 2004, Henkel, C 218/01, Slg. 2004, I 1725, Rdn. 61 und 62). Der Gerichtshof hat betont, dass die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat für die Entscheidung der zuständigen Behörde, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, jedenfalls nicht maßgebend sein kann (Urteil Henkel, Rdn. 63).

16. *Diese Grundsätze müssen auch dann Anwendung finden, wenn die Anmeldung einer Marke in einem Mitgliedstaat darauf gestützt wird, dass eine ähnliche oder identische Marke bereits eingetragen worden sei.*

17. *Die für die Eintragung zuständige nationale Behörde muss zwar im Rahmen der Prüfung einer solchen Anmeldung, soweit sie in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch ist sie keinesfalls an diese Entscheidungen gebunden.*

18. *Außerdem muss der von den Beschwerdeführerinnen der Ausgangsverfahren angeführte Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns. Daraus folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen (vgl. Urteile vom 9. Oktober 1984, Witte/Parlament, 188/83, Slg. 1984, 3465, Randnr. 15, und vom 4. Juli 1985, Williams/Rechnungshof, 134/84, Slg. 1985, 2225, Rdn. 14). Somit kann sich ein Unternehmen vor der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats jedenfalls nicht zu seinen Gunsten auf eine Entscheidungspraxis dieser Behörde berufen, die den Anforderungen aus der Richtlinie 89/104 zuwiderliefe oder dazu führte, dass die Behörde eine rechtswidrige Entscheidung trifft.*

19. *Daher ist auf die Fragen 1 bis 3 zu antworten, dass die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenmeldung zu entscheiden hat, nicht verpflichtet ist, die in Art. 3*

Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104 aufgeführten Eintragungshindernisse unberücksichtigt zu lassen und dem Antrag auf Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Eintragung als Marke begehrt wird, auf identische oder vergleichbare Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht."

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2007 und 18. Juli 2007 aufzuheben.

Der Senat hat das hier anhängige Verfahren mit Beschluss vom 2. April 2008 ausgesetzt gem. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 148 ZPO aufgrund der Parallelität der Rechtsfragen in den Verfahren derselben Beschwerdeführerin und der damit verbundenen Vorgreiflichkeit des Vorlagegesuchs.

II.

1. Die Aussetzung des Verfahrens aufgrund des Vorlagegesuchs kann nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 aufgehoben und das Verfahren nunmehr fortgesetzt werden (verb. Rs. C-39/08 und C- 43/08).
2. Der Gerichtshof hat in Rn. 17 seines Beschlusses festgestellt, dass eine nationale Behörde bei Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen muss und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht - auch wenn insoweit keine Bindung an

Vorentscheidungen besteht. Daraus folgt, dass unter dem Aspekt des allgemeinen rechtsstaatlichen Gebots, das in jeder Verfahrensordnung gilt - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfahren -, 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 gem. § 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, was nur durch entsprechende Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung erfolgen kann.

Diese Rechtslage, wie sie der Gerichtshof nunmehr verlangt, stimmt mit der früheren Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 1995 (vgl. BIPMZ 1995, 378, 383), Ziffer 4 a), überein, die lautet:

"Die Recherche ...bezieht die Rechtsprechung sowie die Amtspraxis ein. ...Im Interesse der Rechtssicherheit bedarf es einer einheitlichen Prüfungspraxis, für die alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung zu nutzen sind. ...Stellt sich im Rahmen der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse heraus, dass derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits früher Markenschutz gewährt wurde, so darf nur dann beanstandet werden, wenn die frühere Eintragung zu Unrecht erfolgt ist, wenn sich seit der Eintragung der älteren Marke die rechtliche oder tatsächliche Betrachtung geändert hat oder wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in sonstiger Weise eine andere Beurteilung erfordern. In Zweifelsfällen ist eine schriftliche Stellungnahme des Prüfers einzuholen.

Wird nach Würdigung der Gesamtumstände trotz einer erst kürzere Zeit zurückliegenden früheren Eintragung derselben Marke die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse beanstandet, so soll in dem Bescheid auf die frühere Eintragung hingewiesen und begründet werden, weshalb von der früheren Beurteilung abgewichen wird. Ist eine Anmeldung derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits unanfechtbar zurückgewiesen worden, so ist zunächst zu prüfen, ob sich die Sach- und Rechtslage seitdem geändert hat und die Eintragbarkeit nunmehr bejaht werden kann. Liegen dieselben Schutzhindernisse weiterhin vor, wird der Anmelder in der Beanstandung auf die frühere Zurückweisung unter Angabe der Fundstelle oder des Aktenzeichens der Entscheidung hingewiesen. Wenn sich herausstellt, dass dieselben Zeichen für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen innerhalb der Markenstellen unterschiedlich beurteilt werden, ist eine einheitliche Beurteilung herbeizuführen, insbesondere durch Mitwirkung der Abteilungsleiter und Gruppenleiter."

Hingegen genügt die nunmehr seit 2005 geltende Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2005 (vgl. BIPMZ 2005, 245, 252) diesen Anforderungen des Gerichtshofs nicht. Sie lautet:

"Jede Anmeldung ist ein für sich gesondert zu beurteilender Einzelfall. ...Bestehende Eintragungen nationaler Marken führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einem Anspruch auf Eintragung."

Mit dieser Formulierung deckt die Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts nur einen Teil der in der oben genannten Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften aufgestellten Anforderungen

ab, nämlich insoweit als Vorentscheidungen selbstverständlich nicht bindend sein können, wenn sie rechtswidrig sind oder Grund für eine andere Beurteilung des Zeichens, d. h. eine differenzierende Betrachtung besteht. Davon war der vorliegende Senat in seinem Vorlagegesuch ebenfalls ausgegangen und hatte - wie der Gerichtshof in Rn. 18 - auf das Spannungsverhältnis zwischen der Gleichbehandlung der Wettbewerber und dem Gebot rechtmäßigen Handelns hingewiesen.

Der Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts von 2005 mangelt es aber insoweit an einer Regelung, als der Gerichtshof nunmehr ausdrücklich verlangt, dass zu ähnlichen Anmeldungen ergangene Entscheidungen berücksichtigt werden müssen und besonderes Augenmerk auf die Frage gerichtet werden muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Das bedeutet eine Pflicht zum Vergleich, der 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 Feststellung des Gerichtshofs in Rn. 18, dass "der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden muss mit dem Gebot rechtstaatlichen Handelns" Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch der von der Europäischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rn. 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.

Die hier angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts enthalten keine derartige Begründung. Eine solche wurde auch nicht während des Beschwerdeverfahrens in den Parallelverfahren gegeben, denen der Präsident des DPMA beigetreten ist. Der Senat geht daher davon aus, dass eine solche Begründung auch hier zu den angegriffenen Beschlüssen nicht gegeben werden sollt. Insoweit liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler vor, weshalb der Senat sein ihm nach § 70 Abs. 3 S. 2 MarkenG gegebenes Ermessen dahingehend ausübt, dass er das Verfahren zur vergleichenden Würdigung der Vorentscheidungen in materiell rechtlicher Hinsicht entspr. Rd. 17 der Entscheidung des Gerichtshofs und zur Begründung nach § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies gilt insbesondere unter dem Aspekt, dass dem Amt als zuständiger Behörde hier das erste Prüfungsrecht als gesetzessvollziehende Gewalt zukommen soll, da sie diesen Punkt bislang noch nicht geprüft hat. Dabei spielt der Gedanke des Instanzverlustes oder -gewinnes keine Rolle, da es sich im Verhältnis zwischen Deutschem Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht nicht um Instanzen handelt, sondern um Exekutive und Judikative als grundsätzlich verschiedene Gewalt im Sinne der Gewaltenteilung.

Dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Vergleichsüberprüfung auch möglich, da es in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, um die zu ähnlichen Anmeldungen vom DPMA vorgenommenen Eintragungen zu berücksichtigen" (vgl. EuGH verb. Rs. C-39/08 und C-43/08 Beschluss vom 12. Februar 2009, Rn. 17). Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb genommene Datenverarbeitungssystem des Amtes dient der "Harmonisierung der Prüfungs- und Entscheidungspraxis" (vgl. Jahresbericht DPMA 2006, S. 20). Darüber hinaus hat die Anmelderin bereits in einem sehr frühen Verfahrensstadium, nämlich nach Erhalt der Beanstandung der Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse auf die zu ihren Gunsten erfolgten Voreintragungen hingewiesen, so dass sie insoweit auch ihrer Mitwirkungspflicht ge-

nügt hat (vgl. 29 W (pat) 13/06, Beschluss v. 1. April 2009 - SCHWABEN-POST).

3. Die Rechtsbeschwerde wird zur Fortbildung des Rechts gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 zugelassen.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

Hu