

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	24 W (pat) 142/05
<b>Entscheidungsdatum:</b>	26. Januar 2010
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

---

### VOLKSFLAT

Voreintragungen identischer oder ähnlicher Marken können Anlass zu einer kritischen Überprüfung geben, ob ein im konkreten Fall angenommenes Schutzhindernis tatsächlich besteht, sie begründen aber keine Pflicht des Patentamts oder des Patentgerichts, sich mit diesen Marken im einzelnen auseinanderzusetzen und sich gegebenenfalls zu deren Schutzfähigkeit oder Schutzunfähigkeit zu äußern (vgl. EuGH MarkenR 2009, 478 - American Clothing/HABM).



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 142/05

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 305 20 477.7**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Januar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Eisenrauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. September 2005 aufgehoben, soweit die angemeldete Marke für die Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 9:

Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerbetriebs-system (Hardware und Software); Kindercomputer, soweit in Klasse 09 enthalten; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Radios; Uhrenradios; Radiokassettenrecorder; CD-Player; DVD-Player; Stereogeräte; Verstärker; Heimkino-geräte; Fernseher; Kameras; digitale Kameras; Adapter; Mikrofone; tragbare Sprechfunkgeräte; Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik; digitale Spracherkennungs- und Umwandlungsgeräte; Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschinen; Chips (integrierte Schaltkreise), Codierer (Datenverarbeitung); unbespielte Datenträger aller Art, Compactdiscs (ROM, Festspeicher), Compactdiscs (Ton, Bild); Computerperipheriegeräte; Magnetdatenträger; optische Datenträger; Interfaces, nämlich Schnittstellengeräte oder -programme für Computer; Monitore (Computerprogramme); Smartcards (Karten mit integrierten Schaltkreisen); Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Computernetzwerke (Hardware und Software); Elektrokabel, elektrische Kabelkanäle, Kabelkennfäden für elektrische Leitungen, Kabelkennmäntel für elektrische Leitungen, Kabelklemmen, Kabelmäntel für elektrische Leitungen;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Buchbin-  
derartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier-  
und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbe-  
darfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (aus-  
genommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenom-  
men Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit  
es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern;  
Druckstöcke;

Klasse 28:

Kindercomputer als Spielzeug; Videospiele, ausgenommen  
als Zusatzgeräte für Fernsehapparate;

Klasse 35:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;  
Bereitstellung von Geschäftsinformationen; Erstellung von  
Werbeschriften; Vorführung von Waren für Werbezwecke;  
betriebswirtschaftliche Beratung im Hinblick auf den Einsatz  
von Computerhard- und -software sowie der neuen Medien  
und des Internets; organisatorische Projektplanung und orga-  
nisatorisches Projektmanagement für Werbung und Auftritte  
von Unternehmen im Internet sowie sonstiger neuer Medien  
und allgemein im Hinblick auf EDV; Systematisierung und  
Zusammenstellen von Daten in Computer-Datenbanken;  
Erstellen und Auswerten von Statistiken; Veranstaltung und  
Durchführung von Ausstellungen und Kongressen für wirt-  
schaftliche und Werbezwecke; Zusammenstellung von Daten  
in Computerdatenbanken; wirtschaftliche Projektierung und  
Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche Aktivitäten; Fotografieren;

Klasse 42:

wissenschaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistungen auf den Gebieten der Computertechnologie, nämlich Computerberatungsdienste und Computersystemanalysen; Design für Computer-Software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; technische Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Bildbearbeitung auch am Computer; Erstellen von Software für die Bildübertragung in Internetpräsenzen; Design von Computersoftware; Computerberatungsdienste; Computersystemanalysen; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Gestaltung, Programmierung, Erstellung, Einrichtung und redaktionelle Betreuung von Internetseiten für On- und Offlineauftritte; Entwicklung von Domainnamen; technische Planung und Konzeption von Lösungen zur sicheren Datenübertragung und zur Absicherung des unberechtigten Datenzugriffs von außen; technische Planung und Konzeption von internen und externen Computernetzwerken; Konfiguration von Netzwerken, soweit in dieser Klasse enthalten; Netzwerkmanagement, nämlich Leistungsüberwachung und Analyse des Netzwerkbetriebs und Schutz vor illegalen Netzwerkzugriffen und Datensicherung; Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerkstrukturen; technische Beratung im Hinblick auf den Einsatz von Computerhard- und -software sowie der neuen Medien und

des Internets; Erstellen von Computerprogrammen für statistische Auswertungen; Erstellen von Computerprogrammen zum Online-Banking; Entwicklung von universellen Systemen für mobile Telekommunikation (UMTS)“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die Bezeichnung

### **VOLKSFLAT**

ist für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 35 bis 38, 41 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldet. Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zunächst mit Bescheid vom 13. Mai 2005 in vollem Umfang wegen fehlender Unterscheidungskraft und im Hinblick auf das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses beanstandet und sodann durch eine Regierungsangestellte im höheren Dienst mit Beschluss vom 13. September 2005 teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 9:

Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerbetriebssystem (Hardware und Software); Kindercomputer, soweit in Klasse 09 enthalten; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehappa-

rate; gespeicherte Computerprogramme zur Verwendung für Telekommunikationsdienstleistungen; gespeicherte Computerprogramme in Verbindung mit und für den Zugriff auf Computernetze, Datenbanken und Mailboxen; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Radios; Uhrenradios; Radiokassettenrecorder; CD-Player; DVD-Player; Stereogeräte; Verstärker; Heimkinogeräte; Fernseher; Kameras; digitale Kameras; Adapter; Mikrofone; tragbare Sprechfunkgeräte; Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik; Geräte zur mobilen Telekommunikation; elektrischen Apparate und Instrumente soweit in Klasse 9 enthalten; digitale Spracherkennungs- und Umwandlungsgeräte; Modems; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten; Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschinen; Chips (integrierte Schaltkreise), Codierer (Datenverarbeitung); unbespielte Datenträger aller Art, Compactdiscs (ROM, Festspeicher), Compactdiscs (Ton, Bild); Computerprogramme (gespeichert); Computersoftware (gespeichert); auf Datenträger gespeicherte Computerprogramme, insbesondere Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Magnetdatenträger; optische Datenträger; Interfaces, nämlich Schnittstellengeräte oder -programme für Computer; Monitore (Computerprogramme); Smartcards (Karten mit integrierten Schaltkreisen); ISDN-Karten; Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Computernetzwerke (Hardware und Software); Elektrokabel, elektrische Kabelkanäle, Kabelkennfäden für elektrische Leitungen, Kabelkennmäntel für elektrische Leitungen, Kabelklemmen, Kabelmäntel für elektrische Leitungen;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Publikationen und Druckereierzeugnisse, einschließlich Bücher, Broschüren und Magazine über Computer, Computernetze, Computerdatenbanken, Computerdienste und Internet-Dienstleistungen; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 28:

Kindercomputer als Spielzeug; Videospiele, ausgenommen als Zusatzgeräte für Fernsehapparate;

Klasse 35:

Werbung und Marketing, insbesondere im Internet und sonstigen neuen Medien sowie über eine Onlinewerbepattform zur Darstellung von elektronischer Werbung sowie Marktforschung innerhalb und außerhalb eines geschlossenen Benutzerkreises; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Bereitstellung von Geschäftsinformationen; Bannerexchange, nämlich Vermietung von Werbeflächen im Internet, Erstellung von Werbeschriften; Vermietung von Werbeflächen, insbesondere im Internet, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Verbreitung von Werbeanzeigen, Aktualisieren von Werbematerial, Verteilung von Werbematerial, Werbung durch Werbeschriften, Herausgabe von Werbetexten; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Vermittlung von Werbeflächen auch im Internet; Werbung im Bereich der Telekommuni-



kation; Rundfunkwerbung; Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien und Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Dateiverwaltung mittels Computer; Kostenabrechnung, insbesondere im Internet; betriebswirtschaftliche Beratung im Hinblick auf den Einsatz von Computerhard- und -software sowie der neuen Medien und des Internets; organisatorische Projektplanung und organisatorisches Projektmanagement für Werbung und Auftritte von Unternehmen im Internet sowie sonstiger neuer Medien und allgemein im Hinblick auf EDV; Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computer-Datenbanken; Erstellen und Auswerten von Statistiken; Betrieb eines Teleshoppingkanals, nämlich Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren; Präsentation von Waren- und Dienstleistungsangeboten über einen Teleshopping-Kanal; Marketingdienstleistungen; Vermittlung von Handels- und Angebotskontakten über das Internet; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet; Telefonantwortdienst für abwesende Teilnehmer; Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen und Kongressen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Webvertising, nämlich Marketing für Dritte in Digitalnetzen; Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich die Vermittlung, Bearbeitung und Weiterleitung von Waren- oder Dienstleistungsbestellungen; Betrieb und Bereitstellung einer Hotline, nämlich die telefonische Beratung für Internetbenutzer in betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Onlinedienstleistungen, nämlich die elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen; wirtschaftliche Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation;

Bereitstellung von Produktinformationen und Verbraucherberatung; Vermittlung von Verträgen über Verkäufe und deren Abrechnung in Computernetzwerken (E-Commerce-Dienstleistungen, Onlineshopping) und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Domainnamen für Dritte;

Klasse 36:

Onlinebanking; Bereitstellung von Diensten zur elektronischen Zahlungsabwicklung; Bereitstellung von Diensten zur elektronischen Verrechnungsabwicklung und Kreditwürdigkeitsprüfungen, auch über das Internet; Dienstleistungen einer elektronischen Börse;

Klasse 37:

Bereitstellen und Installation eines Zugangs zum Internet (Hardware), Installation von Leitungen für den Zugang zum Internet; Installation, Wartung und Instandhaltung von virtuellen Netzwerken; Konfiguration von Netzwerken, soweit in dieser Klasse enthalten; Konfiguration von Hardware;

Klasse 38:

Telekommunikation; Bereitstellung von Diensten zur Informationsübermittlung auf elektronischem Weg; Dienstleistungen eines Onlineanbieters und Contentproviders, nämlich Sammeln, Bereitstellen, Liefern, Übermittlung von Text-, Ton- und Bildinformationen jeder Art sowie elektronische Nachrichtenübermittlung; Einstellen von Webseiten ins Internet oder andere Onlinemedien; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Bildschirmtextdienst; E-Mail-Dienste; elektronische Übermittlung von Kurzmitteilungen; Telefaxdienste; Telekommunikationsdienstleis-

tungen durch faseroptische und funkgestützte Netzwerke, Kabelnetzwerke und sonstige Netzwerke; Vermietung von Leitungen, Leitungszugängen, Netzwerken oder Kapazitäten davon; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Bildern auch im Internet; Nachrichten- und Bildübermittlung; Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Informationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton, auch in Form von E-Mails, Chats, elektronischen Newslettern, Newsforen, Unterhaltungsprogrammen, Texten, Zeichnungen und Bildern über Waren und Dienstleistungen sowie einer Kommunikationsplattform im Internet und sonstigen neuen Medien; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Personenruf (Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation); Auskünfte über Telekommunikation; Betrieb von Einrichtungen für die Telekommunikation; Bereitstellen von Diskussionsforen und Newsgroups im Internet; computer- und satellitengestützte Übertragung von Nachrichten, Informationen, Daten, Bildern; Datenaustausch über Telefonkanäle; Webmessaging, nämlich Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen; Bereitstellung von universellen Systemen für mobile Telekommunikation (UMTS); Bereitstellen eines Internetzugangs via Interneteinwahlknoten (Software); Bereitstellen eines Web-, Mail- und Newsservers (Software); Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; Bereitstellen von Internetangeboten und Internetplattformen für Benutzergruppen, die einer Anmeldung bedürfen; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich Bereitstellen von Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet, Internetzugängen, soweit in dieser Klasse enthalten; Bereitstellung eines Radiosenders über das Internet; Bereitstellung eines Fernsehsenders über das Internet; Internettelefonie;

Telefondienste, Durchführung von Telefondiensten; Telefaxdienste; Bereitstellen eines elektronischen Marktplatzes auf Computernetzwerken; Einstellung von Daten in digitale Netze; Betreiben eines Teleshoppingkanals; Bereitstellung von Leitungen für den Zugang zum Internet; Bereitstellen eines softwaregestützten Zugangs zum Internet; Bereitstellen eines softwaregestützten Zugangs zu Texten, Grafiken, audiovisuellen und Multimediainformationen, Dokumenten und Computerprogrammen; Vermietung von Telekommunikationsgeräten für den Zugang zum Internet; verschlüsselte Übertragung von Daten; Bereitstellung eines Diskussionsforums im Internet; Bereitstellung von Filmen zum Abruf über das Internet oder andere elektronische Medien;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche Aktivitäten; Fotografieren;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und industrielle Forschung; Bereitstellung und Leasing von Zugriffszeit auf Computerdatenbanken, auf Computermailboxen, auf Computernetze, auf interaktive Kommunikationsnetze für Computer, auf elektronische Publikationen auf verschiedenen Gebieten, auf Handels- und Dienstleistungskataloge und computergestützte Informationen sowie auf computergestützte Forschung und Referenzmaterialien; Lizenzierung von Computersoftware; Dienstleistungen auf den Gebieten der Computertechnologie, nämlich Computerberatungsdienste und Computersystemanalysen; Design für Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; technische Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Bildbearbeitung auch am Computer;

Erstellen von Software für die Bildübertragung in Internetpräsenzen, Aktualisieren von Softwareprogrammen; Lizenzieren von Software; Wartung von Computersoftware; Design von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Wiederherstellung, Löschung, Vervielfältigung, Pflege, Verarbeitung, Bearbeitung, Speicherung, Sicherung, Erfassung von Computerdaten; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Leasing von Computerzugriffszeiten zur Datenbearbeitung; Computerberatungsdienste; Computersystemanalysen; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Internets, nämlich Dienstleistungen für den Onlineeinkauf, nämlich Bereitstellung von sich auf Verkauf von Waren beziehenden Datenbanken; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Gestaltung, Programmierung, Erstellung, Einrichtung und redaktionelle Betreuung von Internetseiten für On- und Offlineauftritte; Bereitstellen von Internetseiten; Vermittlung, Vergabe, Registrierung, Vermieten und Verleasen von Domains, Entwicklung von Domainnamen, Pflege von Domains; technische Entwicklung und Bereitstellung von Sicherheitssystemen, z. B. digitale Identitäten und Signaturen im Internet; Datenverschlüsselung; verschlüsselte Speicherung von Daten; kurz-, mittel- und langfristige Speicherung sowie Zwischenspeicherung von Daten zu Sicherungszwecken; technische Planung und Konzeption von Lösungen zur sicheren Datenübertragung und zur Absicherung des unberechtigten Datenzugriffs von außen; Stellung und Installation von Daten- und Netzwerkan schlusssystemen (Software); technische Planung und Konzeption von internen und externen Computernetzwerken; Wartung von Internetzugängen; Vermittlung und Vermietung von Zugangszeiten zum Internet; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Zurverfügungstellung und Vermietung von Spei-

cherplätzen im Internet; Dienstleistungen eines Application-Service-Providers, nämlich Zurverfügungstellung von Software und Softwareanwendungen über das Internet, sonstiger neuer Medien und anderer Kommunikationsnetze; technische Beratung auf dem Gebiet des Internets, Hotline für Internet, nämlich interaktive technische Beratung auf dem Gebiet des Internets; Konfiguration von Netzwerken, soweit in dieser Klasse enthalten; Netzwerkmanagement, nämlich Leistungsüberwachung und Analyse des Netzwerkbetriebs und Schutz vor illegalen Netzwerkzugriffen und Datensicherung; Konfiguration von Software; Serveradministration von Nameservern im Internet; Vermietung von Webservern; technisches Management, Entwicklung und virtuelle Bereitstellung von Webstationen; Webhosting, nämlich Einstellen von Webseiten ins Internet für Dritte, Zurverfügungstellung von Webspace; Webhousing, nämlich Zurverfügungstellung von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung; Dienstleistungen einer Internetagentur, nämlich Konzeption, Wartung und Pflege von Internetseiten; Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerkstrukturen, Hardware- und Softwareberatung; Dienstleistungen einer Multimediatdatenbank, nämlich Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellung von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen; Zurverfügungstellung, Bereithalten und Reservieren von E-Mail-Adressen über das Internet oder andere elektronische Medien; technische Beratung im Hinblick auf den Einsatz von Computerhard- und -software sowie der neuen Medien und des Internets; Erfassung, Speicherung, Sicherung, Löschung und Vervielfältigung von Daten; Erstellen von Computerprogrammen für statistische Auswertungen; Erstellen von Computerprogrammen zum Onlinebanking; Entwicklung von universellen Systemen für mobile Telekommunikation

(UMTS); Betrieb und Bereitstellung einer Hotline, nämlich die telefonische Beratung für Internetbenutzer in technischer Hinsicht.“

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angemeldete Marke in dem genannten Umfang als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliege. Der Wortbestandteil „FLAT“ sei die Abkürzung für „FLATRATE“ und finde auch in Wortzusammenstellungen wie „DSL-Flat“ oder „Internet flat“ häufig Verwendung. Er bedeute soviel wie „Pauschaltarif“ und bezeichne ein Abrechnungsmodell, bei dem Dienstleistungen, die über die Internetverbindung des Kunden ablaufen, pauschal abgerechnet würden. Zusammen mit dem vorangestellten Wortteil „VOLK“ weise die angemeldete Marke lediglich auf einen „Pauschaltarif für das Volk“ bzw. „für die Allgemeinheit“ hin, wobei der Ausdruck „VOLKSFLAT“ sprachüblich gebildet sei und sich in vergleichbare Wortbildungen wie z. B. „Volksfest“ einreihe. Die deutsch-englische Sprachmischung ändere daran nichts, weil Englisch auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungsgebiet gängige Fachsprache sei.

Die von der Zurückweisung erfassten Waren könnten mit Hilfe bzw. über eine Flatrate, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, betrieben werden, hierzu Informationen enthalten oder dazu dienen, über eine solche Flatrate Informationen zu vermitteln. Die betreffenden Dienstleistungen würden durch die Bezeichnung „VOLKSFLAT“ im Hinblick auf die Art und Weise ihrer Erbringung und ihre Bestimmung beschrieben, denn sie könnten über das Internet erfolgen und mit Hilfe eines solchen Abrechnungstarifes erbracht werden. Sie könnten ferner dazu dienen, die Abrechnung über einen solchen Tarif zu ermöglichen. Bei dieser Sachlage spreche viel dafür, dass die angemeldete Marke im genannten Umfang auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Der angemeldeten Marke komme das notwendige Mindestmaß an markenrechtlicher Unterscheidungskraft zu. Die Wortbestandteile „VOLK“ und „FLAT“ seien schon je für

sich gesehen mehrdeutig und damit unterscheidungskräftig. Erst recht gelte dies für die Wortverbindung „VOLKSFLAT“, die in origineller Weise den auf Traditionelles und Althergebrachtes verweisenden Begriff „VOLK“ mit dem englischen Ausdruck „FLAT“ zusammenfüge, der Assoziationen an Modernität und Effizienz wecke. Die Alliteration „V - F -“ trage ebenfalls zur Einprägsamkeit der angemeldeten Marke bei. Aber auch in der von der Markenstelle unterstellten Bedeutung „Pauschaltarif für die Allgemeinheit“ beschreibe die Bezeichnung „VOLKSFLAT“ die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder unmittelbar noch bestehe ein enger beschreibender Bezug. Daher unterliege die angemeldete Marke auch keinem Freihaltebedürfnis. Darüber hinaus verweist die Anmelderin auf zahlreiche Voreintragungen für Marken, die aus dem Begriff „Volk“ und weiteren Bestandteilen gebildet seien.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat jedoch nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg. Im Übrigen hat die Markenstelle im Ergebnis zu Recht angenommen, dass die angemeldete Marke nicht in das Register eingetragen werden kann. Dabei kann dahinstehen, ob die angemeldete Marke für die von der Zurückweisung noch betroffenen Waren und Dienstleistungen als ausschließlich beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis unterliegt. Sie weist insoweit jedenfalls nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft auf.



1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229, 230 [Nr. 27 ff.] - BioID; BGH GRUR 2006, 850, 854 [Nr. 18] - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 710 [Nr. 12] - VISAGE; GRUR 2009, 411 [Nr. 8] - STREETBALL; GRUR 2009, 778, 779 [Nr. 11] - Willkommen im Leben; GRUR 2009, 952 [Nr. 9] - DeutschlandCard). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2009, 952, 953 [Nr. 10] - DeutschlandCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu der betreffenden Ware oder Dienstleistung hergestellt wird (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 411 [Nr. 9] - STREETBALL). Ein solcher enger beschreibender Bezug kann sich insbesondere daraus ergeben, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen in engem sachlichen Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen stehen, für die die zur Beurteilung stehende Bezeichnung einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweist (BGH GRUR 2009, 949, 951 [Nr. 20] - My World). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden

Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 952, 953 [Nr. 10] - DeutschlandCard). Nach diesen Grundsätzen muss der Beschwerde der Erfolg überwiegend versagt bleiben.

a) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, setzt sich die angemeldete Marke erkennbar aus dem deutschen Wort „Volk“ und dem englischen Begriff „flat“, einer gebräuchlichen Kurzform für „flatrate“, zusammen. Ebenfalls zutreffend hat die Markenstelle angenommen, dass der Ausdruck „VOLKSFLAT“ im vorliegenden Zusammenhang vom Publikum ohne Schwierigkeiten als Hinweis auf einen „Pauschaltarif für alle“ bzw. „für die Allgemeinheit“ verstanden wird. Soweit die Anmelderin demgegenüber geltend macht, den Begriffen „Volk“ und „flat“ könnten schon je für sich gesehen mehrere Bedeutungen zukommen, beruht dies auf einer isolierten lexikalischen Betrachtungsweise, die für die markenrechtliche Bewertung unerheblich ist.

b) Im Ansatz zutreffend weist die Anmelderin allerdings darauf hin, dass sich die Unterscheidungskraft einer Marke auch aus der konkreten Wortbildung ergeben kann. Es ist anerkannt, dass die ungewöhnliche Verbindung zweier beschreibender Wörter individualisierend wirken und so zu einem schutzfähigen Zeichen führen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 [Nr. 40] - BIOMILD; BPatG GRUR 1997, 639, 640 - FERROBRAUSE; BPatG, Beschl. v. 27. September 2006, 32 W (pat) 50/05 - linguadict; Senatsbeschlüsse v. 7. April 2009, 24 W (pat) 124/06 - derma fit - und v. 17. November 2009, 24 W (pat) 95/07 - HELIOCARE). Vorliegend ist dies jedoch nicht der Fall. Es ist zwar richtig, dass das Wort „Volk“ im gegebenen Wortzusammenhang eher nostalgisch wirkt, vielleicht sogar unangenehme Assoziationen weckt, weil es z. B. an Bezeichnungen wie „Volksempfänger“ erinnern könnte, während der englische Begriff „flat“ die Verbindung zur modernen

und mobilen Informationsgesellschaft herstellt. Die beiden Wortbestandteile sind jedoch - anders als in den zitierten Fällen - so geläufig, dass die - grammatikalisch korrekte - Wortkombination „VOLKSFLAT“ bestenfalls als Werbeschlagwort, nicht aber als individueller betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 [Nr. 39] - BIOMILD; im gleichen Sinne BPatG, Beschl. v. 19. Dezember 2007, 29 W (pat) 128/05 [= GRUR 2008, 171 - nur Leitsatz], Umdr. S. 25 - VolksHandy).

c) In ihrer Bedeutung „Pauschaltarif für alle“ weist die angemeldete Marke für den überwiegenden Teil der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen teils einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt, teils einen engen beschreibenden Bezug in dem oben genannten Sinne auf, der einer Eintragung entgegensteht.

Dies gilt zunächst für die in Klasse 9 beanspruchten „Geräte zur mobilen Telekommunikation“, die regelmäßig zusammen mit einem Vertrag mit einem Netzbetreiber vertrieben werden, der über einen Pauschaltarif abgerechnet werden kann und auch häufig so abgerechnet wird. Im Hinblick auf die heute gängige Multifunktionalität solcher Geräte erfasst das Schutzhindernis auch die „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ und die „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten“ sowie als Oberbegriff die „elektrischen Apparate und Instrumente soweit in Klasse 9 enthalten“. Auch bei „Modems“ und „ISDN-Karten“ kommt ein solcher gekoppelter Vertrieb in Betracht. Gleiches gilt für die Dienstleistungen der Klasse 37, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Angebot einer „Volksflat“ stehen können. Bei „gespeicherte(n) Computerprogramme(n) zur Verwendung für Telekommunikationsdienstleistungen“ und „gespeicherte(n) Computerprogramme(n) in Verbindung mit und für den Zugriff auf Computernetze, Datenbanken und Mailboxen“ liegt der beschreibende Bezug auf der Hand. Dasselbe gilt folgerichtig auch für die allgemeineren Oberbegriffe „Computerprogramme (gespeichert); Computersoftware (ge-

speichert); auf Datenträger gespeicherte Computerprogramme, insbesondere Computerbetriebsprogramme“.

Die „Publikationen und Druckereierzeugnisse, einschließlich Bücher, Broschüren und Magazine über Computer, Computernetze, Computerdatenbanken, Computerdienste und Internet-Dienstleistungen“ können über die näheren Modalitäten der „Volksflut“ informieren, so dass die angemeldete Marke auch insoweit einen (inhalts-)beschreibenden Sinngehalt aufweist (vgl. hierzu zuletzt BGH GRUR 2009, 949, 950 [Nr. 17] - My World m. w. N.).

Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen

„Werbung und Marketing, insbesondere im Internet und sonstigen neuen Medien sowie über eine Online Werbeplattform zur Darstellung von elektronischer Werbung sowie Marktforschung innerhalb und außerhalb eines geschlossenen Benutzerkreises; Bannerexchange, nämlich Vermietung von Werbeflächen im Internet; Vermietung von Werbeflächen, insbesondere im Internet, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Verbreitung von Werbeanzeigen, Aktualisierung von Werbematerial, Verteilung von Werbematerial, Werbung durch Werbeschriften, Herausgabe von Werbetexten; Vermittlung von Werbeflächen auch im Internet; Werbung im Bereich der Telekommunikation; Rundfunkwerbung; Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien und Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Dateiverwaltung mittels Computer; Kostenabrechnung, insbesondere im Internet; Betrieb eines Teleshoppingkanals, nämlich Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren; Präsentation von Waren- und Dienstleistungsangeboten über einen Teleshopping-Kanal; Marketingdienstleistungen; Vermittlung von Handels- und Angebotskontakten über das Internet; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet;

Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet; Telefonantwortdienst für abwesende Teilnehmer; Webvertising, nämlich Marketing für Dritte in Digitalnetzen; Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich die Vermittlung, Bearbeitung und Weiterleitung von Waren- oder Dienstleistungsbestellungen; Betrieb und Bereitstellung einer Hotline, nämlich die telefonische Beratung für Internetbenutzer in betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Online-dienstleistungen, nämlich die elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen; Bereitstellung von Produktinformationen und Verbraucherberatung; Vermittlung von Verträgen über Verkäufe und deren Abrechnung in Computernetzwerken (E-Commerce-Dienstleistungen, Onlineshopping) und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Domainnamen für Dritte“

können naheliegenderweise über einen Pauschaltarif abgerechnet werden. Dasselbe gilt für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 36 und 38 sowie für die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen, mit Ausnahme der im Tenor aufgeführten.

d) Die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen rechtfertigen keine andere Beurteilung.

aa) Über die Frage, welche Bedeutung der Voreintragung identischer oder auch nur mehr oder weniger ähnlicher Marken für die Beurteilung der Eintragbarkeit einer neu angemeldeten Marke zukommt, ist ein grundsätzlicher Dissens entstanden. Die höchstrichterliche Rechtsprechung sowohl des Bundesgerichtshofes als auch des Europäischen Gerichtshofes geht davon aus, dass die Schutzfähigkeit einer neu angemeldeten Marke bezogen auf den konkreten Einzelfall und ausschließlich anhand der gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen ist, die insoweit keinen Ermessensspielraum vorsehen; einer

vorgängigen Amtspraxis kommt damit keine entscheidende Bedeutung zu (BGH GRUR 2008, 1093, 1095 [Nr. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis; EuGH MarkenR 2009, 478, 484 [Nr. 57] - American Clothing/HABM, jeweils m. w. N.; zusammenfassend BPatG GRUR 2007, 333, 335 - Papaya).

bb) Hiervon abweichend hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts in zwei Vorlagebeschlüssen vom 19. Dezember 2007 (BPatG GRUR 2008, 164 - Schwabenpost II; GRUR 2008, 171 - VolksHandy) die Auffassung vertreten, dass eine ungleiche Eintragungspraxis gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit im Wettbewerb verstoße. Weiche das Patentamt von einer gefestigten Eintragungspraxis ab, ohne dass dies auf einer Veränderung der tatsächlichen oder der rechtlichen Verhältnisse beruhe, stelle sich dies objektiv als Willkür dar. Und wörtlich: „Nach Auffassung des [29.] Senats führt dies auch zu einem Anspruch des Anmelders auf Registrierung“ (a. a. O., S. 167 - Schwabenpost II). Vor diesem Hintergrund hat der 29. Senat beim Europäischen Gerichtshof angefragt, ob der die absoluten Schutzhindernisse regelnde und harmonisierende Art. 3 der Markenrechts-Richtlinie eine Gleichbehandlung von Anmeldern bzw. von identischen oder vergleichbaren Anmeldungen fordere, ob das Gericht verpflichtet sei, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen des Amtes in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen, und gegebenenfalls das Verbot einer wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung bei der Auslegung des Art. 3 Markenrechts-Richtlinie zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung feststellt. Diese Vorlagen an den Europäischen Gerichtshof hat der 29. Senat ausdrücklich als erforderlich erachtet, weil er sich an der von ihm beabsichtigten Berücksichtigung von Vorentscheidungen des Amtes durch eine - von ihm im Einzelnen dargestellte - entgegenstehende ständige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gehindert gesehen hat (a. a. O., S. 168 f. [unter C. 2. und D. 5.] - Schwabenpost II; Beschl. v. 19. Dezember 2007, 29 W (pat) 128/05, Umdr. S. 23 f. und 28 f. - VolksHandy).

Durch Beschluss vom 12. Februar 2009 hat der Europäische Gerichtshof (GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS) auf die Vorlage geantwortet, dass der Gerichtshof bereits entschieden habe, dass die zuständige Behörde eine Gemeinschaftsmarkenmeldung allein auf der Grundlage der Gemeinschaftsregelung und nicht anhand ihrer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen habe (a. a. O., S. 668 [Nr. 13]). Auch könne die Tatsache, dass eine Marke in einem ersten Mitgliedstaat für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden sei, keinen Einfluss auf die Frage haben, ob eine ähnliche Marke, deren Eintragung in einem zweiten Mitgliedstaat für ähnliche Waren oder Dienstleistungen beantragt werde, unter eines der Eintragungshindernisse des Art. 3 der Markenrechts-Richtlinie falle (a. a. O., S. 668 [Nr. 14]). Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats könne zwar die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat berücksichtigen, doch ergebe sich daraus nicht, dass sie durch eine solche Entscheidung gebunden wäre, denn die Eintragung einer Marke hänge in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbaren Kriterien ab, anhand derer ermittelt werden solle, dass die Marke nicht unter eines der in Art. 3 der Markenrechts-Richtlinie aufgeführten Eintragungshindernisse falle. Der Gerichtshof habe 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 könne (a. a. O., S. 668 [Nr. 15]). Diese Grundsätze müssten auch dann Anwendung finden, wenn die Anmeldung einer Marke in einem Mitgliedstaat darauf gestützt werde, dass eine ähnliche oder identische Marke bereits eingetragen worden sei (a. a. O., S. 668 [Nr. 16]). Die zuständige Behörde müsse zwar im Rahmen der Prüfung einer solchen Anmeldung, soweit sie in dieser Hinsicht über Informationen verfüge, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu

entscheiden sei oder nicht, doch sei sie keinesfalls an diese Entscheidung gebunden (a. a. O., S. 668 [Nr. 17]). Außerdem müsse der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns. Daraus folge, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zu Gunsten eines anderen berufen könne, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Somit könne sich ein Unternehmen vor der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats jedenfalls nicht zu seinen Gunsten auf eine Entscheidungspraxis dieser Behörde berufen, die den Anforderungen der Markenrechts-Richtlinie zuwiderliefe oder dazu führe, dass die Behörde eine rechtswidrige Entscheidung treffe (a. a. O., S. 668 [Nr. 18]). Zusammenfassend wird festgehalten, „dass die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenmeldung zu entscheiden hat, nicht verpflichtet ist, die in Art. 3 lit. b und c der Markenrechts-Richtlinie 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 sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht“ (a. a. O., S. 668 [Nr. 19]).

Damit wurden die Vorlagefragen - entgegen den Intentionen des 29. Senats - klar verneint und die bisherige Rechtsprechung bestätigt, was auch erklärt, dass der Europäische Gerichtshof über die Vorlagen ungewöhnlicherweise nicht durch Urteil, sondern durch Beschluss entschieden hat; Neues sollte also nicht gesagt werden (vgl. a. a. O., S. 668 [Nr. 9]). Die in den Vorlagen angeregten Änderungen oder Modifizierungen der Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofs sind somit in keiner Weise aufgegriffen oder gar übernommen worden.

Da der 29. Senat die in den Ausgangsverfahren zu beurteilenden Marken in Übereinstimmung mit dem Amt für schutzunfähig gehalten hatte (s. dazu



unten dd)), musste es daher zumindest überraschen, dass die die Anmeldungen zurückweisenden Beschlüsse des Amtes aufgehoben worden sind (GRUR 2009, 683 - SCHWABENPOST; Beschl. v. 1. April 2009, 29 W (pat) 128/05 - VolksHandy). Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt worden, dass der Europäische Gerichtshof in Rdnr. 17 seines Beschlusses festgestellt habe, dass eine nationale Behörde bei Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen *müsse* und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten *müsse*, ob im gleichen Sinne zu entscheiden sei oder nicht, auch wenn insoweit keine Bindung an Vorentscheidungen bestehe. Daraus folge, dass dem Adressaten einer belastenden Entscheidung die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung trügen und für sie kausal seien, mitzuteilen seien. Es bestehe also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssten für den Adressaten auch erkennbar sein, was nur durch entsprechende Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung erfolgen könne. Fehle es daran, so liege ein die Aufhebung und Zurückverweisung rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG vor (a. a. O., S. 684 f. - SCHWABENPOST; Beschl. v. 1. April 2009, 29 W (pat) 128/05 - VolksHandy; im gleichen Sinne z. B. BPatG (29. Senat) GRUR 2009, 1173 - Freizeit-Rätsel-Woche; Beschl. v. 1. April 2009, 29 W (pat) 102/07 - VolksWurst; Beschl. v. 1. April 2009, 29 W (pat) 80/06 - VolksFörderung; Beschl. v. 1. April 2009, 29 W (pat) 119/06 - VolksKredit; Beschl. v. 1. April 2009, 29 W (pat) 79/06 - VolksCamcorder; Beschl. v. 1. April 2009, 29 W (pat) 91/07 - VolksDSL; Beschl. v. 1. April 2009, 29 W (pat) 78/06 - VolksVermögen; Beschl. v. 27. Mai 2009, 29 W (pat) 15/07 - Lust auf Genuss; Beschl. v. 10. Juni 2009, 29 W (pat) 83/05 - ASTRO WOCHE; Beschl. v. 10. Juni 2009, 29 W (pat) 73/08 - SUPERgirl).

cc) Der Auffassung des 29. Senats kann nicht beigetreten werden, da sie in dem angeführten Beschluss des Europäischen Gerichtshofes keine Grundlage findet (in der Sache ebenso BPatG (33. Senat) GRUR 2009, 1175, 1179 f. - Burg Lissingen; BPatG (25. Senat), Beschl. v. 17. Dezember 2009, 25 W (pat) 65/08 - Linuxwerkstatt [zur Veröffentlichung vorgesehen]; BPatG (26. Senat), Beschl. v. 22. April 2009, 26 W (pat) 87/08 - Ecoboards).

Zum einen ist in dem zitierten 17. Erwägungsgrund des Beschlusses des Europäischen Gerichtshofes von einer Pflicht des Amtes, sich im Einzelnen mit identischen oder wie auch immer ähnlichen oder vergleichbaren Voreintragungen auseinanderzusetzen, mit keinem Wort die Rede. Dazu besteht auch keine Veranlassung. Die betreffenden Voreintragungen sind nicht Gegenstand des Verfahrens (zutr. BPatG (33. Senat) GRUR 2009, 1175, 1180 - Burg Lissingen). Die Inhaber der betreffenden Marken sind in aller Regel nicht an dem aktuell zu entscheidenden Verfahren beteiligt; diese brauchen es somit auch nicht hinzunehmen, dass ihre Marken ohne jede Möglichkeit der Einflussnahme einer erneuten Prüfung unterzogen und gegebenenfalls für schutzunfähig befunden werden (s. hierzu auch BPatG (25. Senat), Beschl. v. 17. Dezember 2009, 25 W (pat) 65/08, Umdr. S. 9 - Linuxwerkstatt [zur Veröffentlichung vorgesehen]). Auch lässt sich außer in den Fällen, in denen eine zurückweisende Entscheidung später aufgehoben worden ist, nicht konkret nachvollziehen, warum eine Marke für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung zur Eintragung gelangt ist (auch dazu zutr. BPatG (25. Senat), Beschl. v. 17. Dezember 2009, 25 W (pat) 65/08, Umdr. S. 7 - Linuxwerkstatt).

Zum andern darf die Äußerung des Europäischen Gerichtshofes im 17. Erwägungsgrund seines Beschlusses nicht unter Ausblendung aller anderen darin enthaltenen Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen werden. Vor dem Hintergrund, dass ähnliche Voreintragungen „keinen Einfluss“ auf die Eintragungsentscheidung haben (EuGH GRUR 2009, 667, 668 [Nr. 14]

- Bild.T-Online.de u. ZVS), dass identische Voreintragungen berücksichtigt werden „können“, jedoch wegen des Einzelfallcharakters „nicht maßgebend“ sein können (a. a. O. Nr. 15), und dass alles dies auch in der Konstellation der Ausgangsverfahren zu gelten hat (a. a. O. Nr. 16), kann sich das Gebot, identische oder ähnliche Voreintragungen zu berücksichtigen und besonderes Augenmerk darauf zu richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, sinnvollerweise nur auf die aktuell zu treffende Zurückweisungsentscheidung selbst beziehen (ähnlich BPatG (33. Senat) GRUR 2009, 1175, 1179 f. [Ziff. 4.b] - Burg Lissingen). Sind in größerem Umfang identische oder ähnliche Marken eingetragen worden, wird also besonders sorgfältig zu prüfen sein, ob das angenommene Schutzhindernis tatsächlich besteht. Damit steigt in gewissem Grade der Begründungsdruck, warum die aktuell zur Beurteilung stehende Marke nicht eingetragen werden kann. In besonderem Maße gilt dies, wenn zu einer solchen Voreintragung eine begründete Entscheidung vorliegt. Im Übrigen aber sind nähere Ausführungen zu den Voreintragungen weder geboten noch auch nur möglich. Davon geht auch der Europäische Gerichtshof selbst aus. In seinem eine Gemeinschaftsmarkensache betreffenden Urteil vom 16. Juli 2009 (MarkenR 2009, 478 - American Clothing/HABM), also nach seinem Beschluss in der Sache „Schwabenpost/VolksHandy“, hat er auf den Vorhalt der Anmelderin zu vergleichbaren Voreintragungen wie ehemals darauf hingewiesen, dass Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen seien. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen sei daher allein nach den gesetzlichen Vorschriften und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Eintragungspraxis zu beurteilen (a. a. O., S. 484 [Nr. 57]). Eine Berücksichtigung der Voreintragungen in dem vom 29. Senat angenommenen Sinne wurde weder vorgenommen noch von den Vorinstanzen verlangt.

dd) In seiner Sichtweise sieht sich der Senat im Übrigen durch zwei weitere Überlegungen bestärkt:

(1) Der 29. Senat hat in seinen beiden Vorlageschlüssen ausgeführt, dass er die zur Beurteilung stehenden Marken ebenso wie die Markenstelle für nicht schutzfähig hält (vgl. GRUR 2008, 164, 168 f. [unter C.4.] - Schwabenpost II; Beschl. v. 19. Dezember 2007, 29 W (pat) 128/05, Umdr. S. 25 - VolksHandy). Nachdem die Ansicht, dass sich unter Berücksichtigung der Voreintragungen gleichwohl ein Eintragungsanspruch ergeben könnte (a. a. O., S. 167 r. Sp. unten - Schwabenpost II), vom Europäischen Gerichtshof verworfen wurde, stellt sich die nachfolgende Aufhebung der Beschlüsse des Amtes als Aufhebung als materiell richtig erkannter Entscheidungen dar. Damit wird das Beschwerdeverfahren ungeachtet der materiellen Rechtslage zu einem bloßen Mittel der Disziplinierung umfunktioni- niert. Dies ist abzulehnen.

(2) Die Erwartungen an die Bereitschaft der Anmelder, ihrer vom 29. Senat hervorgehobenen Mitwirkungspflicht (vgl. GRUR 2009, 683, 685 - SCHWABENPOST) nachzukommen, sollten nicht überspannt werden. Als Beispiel mag der vor dem erkennenden Senat anhängig gewesene Fall 24 W (pat) 4/08 dienen. Die Anmelderin hatte sich auf mehrere ihrer Meinung nach vergleichbare Voreintragungen berufen. Nicht mitgeteilt worden war naturgemäß, dass eine identische Anmeldung vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt zurückgewiesen und diese Entscheidung vom Europäischen Gericht erster Instanz bestätigt worden war. Vielleicht deswegen ist diese Form der Mitwirkungspflicht auch von Seiten der Anwaltschaft kritisch gesehen worden (vgl. Sendrowski GRUR 2009, 1112, 1115 unter Hinweis auf § 92 MarkenG, der jedoch nicht die Mitwirkungspflicht, sondern die - hier allerdings durchaus relevante - Wahrheitspflicht betrifft).

2. Für die aus dem Tenor ersichtlichen Waren und Dienstleistungen lässt sich ein Schutzhindernis nicht feststellen, sodass der angefochtene Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben war.

3. Für die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht kein Anlass. Der Senat sieht sich - was die insoweit allein in Betracht kommende Frage der Voreintragungen angeht - in völligem Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Ein Divergenzfall im Sinne von § 83 Abs. 2 Nr. 2, 2. Alt. MarkenG liegt ebenfalls nicht vor. Allein die Abweichung von der Rechtsprechung eines anderen Senats reicht hierfür nicht aus, wenn die betreffende Frage höchstrichterlich geklärt ist. Zulassungspflichtig ist in diesem Fall nur der Senat, der von dieser obergerichtlichen Rechtsprechung abweichen will (Knoll in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 83 Rn. 18 a. E.; verfehlt daher die Vorwürfe von Sendrowski GRUR 2009, 1112, 1113 gegen den 33. Senat). Diesem Gebot ist der 29. Senat - soweit ersichtlich - auch durchweg nachgekommen. Mehr ist nicht veranlasst.

Hacker

Viereck

Eisenrauch

Fa