

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	29 W (pat) 128/05
Entscheidungsdatum:	13. Dezember 2006
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56 MarkenG

Wort-/Bildmarke Volks-Handy

1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.
2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.
3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 128/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 12 753.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Dezember 2006 durch ...

beschlossen:

Dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts wird anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



wurde am 3. März 2005 zur Eintragung in den Farben Rot, Schwarz, Weiß und Grau angemeldet für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Mobiltelefone, Bildtelefone, Funksprechgeräte, Telefonapparate, Telefonhörer, tragbares Sprechfunkgerät;

Klasse 35:

Merchandising; Online-Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungspräsentation, Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von E-Commerce; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte über Online-Shops; telefonische und/oder com-

puterisierte 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 über die Erbringung von Dienstleistungen; Vertretung wirtschaftlicher Interessen Dritter gegenüber politischen Entscheidungsträgern und anderen Personen; Verkaufsförderung [Sales Promotion] [für Dritte]; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; 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; Werbemittlung; 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; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how; Verbraucherberatung; Facility management, nämlich Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Facilitymanagement, nämlich Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Immobilien; Sammeln und Liefern von allgemeinen Informationen über Geschäftsführung, auch elektronischer Art;

Klasse 38:

Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung von Internet-Portalen für Dritte; Bereitstellung einer Hotline; Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Sammeln, Liefern, und Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art, einschließlich On-Demand und anderen elektronischen Mediendiensten; Bereitstellen von Informationen im Internet; Sammeln und Liefern von Nachrichten, auch elektronischer Art, sowie Ausstrahlen von TV- und Rundfunk-Sendungen im World Wide Web; Sammeln und Liefern von allgemeinen Informationen im Rahmen der Dienstleistungen von Presseagenturen und über Waren und Dienstleistungen soweit in Klasse 38 enthalten, auch elektronischer Art; Telekommunikation, insbesondere datenverarbeitungsgestützte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste 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).

Mit Beschluss vom 23. August 2005 hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts die Markenmeldung nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als unmittelbar beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Sachangabe vollständig zurückgewiesen. Angesichts gebräuchlicher Begriffe wie Volks-Aktie, Volks-Auto, Volks-Computer und Volks-PC erfasse der angesprochene Verkehr den Begriff „Volks-Handy“ ohne weiteres als beschreibenden Hinweis auf ein Handy, das sich an das Volk im Sinne eines breiten Publikums richte. Für die beanspruchten Waren sei das Zeichen daher eine reine Gattungsbezeichnung. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen erschöpfe sich das Zeichen in dem beschreibenden Hinweis auf deren thematischen Gegenstand. Die grafische Gestaltung des Zeichens sei werbeüblich

und daher nicht geeignet, die Schutzfähigkeit zu begründen. Der Hinweis der Anmelderin auf eine Serie entsprechend gebildeter Marken mit dem Stammbestandteil „Volks“, die bereits für sie im Register eingetragen sei, stehe dieser Beurteilung nicht entgegen. Diese Voreintragungen verdeutlichten lediglich die Notwendigkeit der Regelung des Lösungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 MarkenG, könnten aber keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung begründen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung verweist sie vor allem auf die in der Anlage beigefügte, zu ihren Gunsten eingetragene Markenserie von über 40 Marken mit dem Stammbestandteil „Volks“, die in der grafischen Gestaltung vollständig mit der angemeldeten Marke übereinstimmen. Es handele sich dabei um Marken für sogenannte Volksprodukte, die die Anmelderin in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen im Rahmen der Crosspromotion intensiv nutze. Dem Wortbestandteil „Volks-Handy“ lasse sich kein klarer Begriffsinhalt zuordnen. Selbst wenn man von einer geringen Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils ausgehe, genüge jedenfalls die grafische Gestaltung der Marke den Anforderungen an die Unterscheidungskraft. Diese sei eng angelehnt an das Logo von „Bild.de“, der meistgelesenen Internetzeitschrift. Schriftbild, Farbgebung und Farbkontrast sowie die Verbindung der beiden Wortelemente mit einem kleinen weißen Rechteck seien dem angesprochenen Publikum als Herkunftshinweis bekannt und würden daher auch in der angegriffenen Marke als Hinweis auf das Unternehmen der Anmelderin erfasst.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Aufgrund des Vorbringens der Beschwerdeführerin hält der Senat die Beiladung des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts für angemessen und notwendig. Bei der Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beschlusses vom 23. August 2005 ist als Vorfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu klären, ob die angefochtene Entscheidung gegen das Gleichbehandlungsgebot nach Art. 3 Abs. 1 GG verstößt.

1.1. Die Frage nach der verfassungsrechtlich gebotenen Gleichbehandlung gleicher Sachverhalte bei Eintragungen von Marken stellt sich aufgrund der Tatsache, dass für die Anmelderin bereits die in der Anlage aufgeführten 40 Marken eingetragen sind. Es handelt sich dabei um eine Serie von Wort-/Bildmarken, die nach der Art der Markenbildung, nämlich der Kombination des Bestandteils „Volks“ mit einem allgemeinsprachlichen Sachbegriff, sowie in der grafischen Gestaltung vollständig mit der angemeldeten Marke übereinstimmen.

Auch hinsichtlich der jeweils eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse besteht eine weitgehende Übereinstimmung mit der verfahrensgegenständlichen Marke. Vom Schutz der voreingetragenen Marken erfasst sind nämlich außer den hier ebenfalls beanspruchten Dienstleistungen im Bereich der Werbung und der Telekommunikation jeweils die Waren und Dienstleistungen, die mit dem in der Wortkombination enthaltenen Sachbegriff unmittelbar beschrieben werden. So wurden z. B. eingetragen die Marken

Volks.Karte u. a. für „codierte Identifikations- und Servicekarten; Karten mit integrierten Schaltkreisen; Smartcards; magnetische Identifikationskarten; Magnetkarten“;

Volks.Dekoder u. a. für „Empfangsgeräte zum Entschlüsseln von Bild- und/oder Tonprogrammen“;

Volks.Kamera u. a. für „Digital-Kameras; Steh- und Laufbildkameras“;

Volks.Notebook u. a. für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“;

Volks.PC u. a. für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“;

Volks.Spüler u. a. für „Geschirr- und Glasreinigungsmittel; Geschirrspülmaschinen, Spülmaschinen“;

Volks.Fahrrad u. a. für „Fahrräder“;

Volks.Matratze u. a. für „Matratzen; Matratzenüberzüge“;

Volks.Laufschuh u. a. für „Schuhwaren aller Art“;

Volks.Sparen u. a. für „Sparkassengeschäfte“;

Volks.Kaffeemaschine u. a. für „elektrische Kaffeemaschinen“;

Volks.Bausparen u. a. für „Finanzierungsberatung; Sparkassengeschäfte“;

Volks.Rente u. a. für „Altersvorsorgeversicherung“;

Volks.Waschmaschine u. a. für „Waschmaschinen; Wäschewaschmaschinen“;

Volks.Gefrierschrank u. a. für „Gefrierschränke und -truhen“;

Volks.Leasing u. a. für „Leasing“;

Volks.Drucker u. a. für „Drucker für Computer“.

Nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin befinden sich insgesamt noch vierzehn weitere Anmeldungen in der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse. Die fünf beim Bundespatentgericht anhängigen Beschwerden betreffen neben der hier verfahrensgegenständlichen Marke die Zurückweisung der Markenmeldungen

Volks.Vermögen, **Volks.Camcorder**, **Volks.Förderung** und **Volks.Kredit**.

1.2. Die Eintragung der in der Anlage aufgeführten Marken erfolgte im Zeitraum von Dezember 2004 bis November 2006 in unterschiedlichen Leitklassen. Zwischen der Zurückweisung der verfahrensgegenständlichen Marke am 23. August 2005 und den genannten Eintragungen besteht ein enger zeitlicher Zusammenhang. Die Eintragung der Marken **Volks.Reise**, **Volks.Reisebüro** am

26. September 2006, der Marke **VolksAnzug** am 26. Oktober 2006 und der Marke **VolksInspektion** am 28. November 2006 wurde nach Erlass des hier zu prüfenden Zurückweisungsbeschlusses vorgenommen.

2. Unter Berücksichtigung dieser Eintragungspraxis ist für den Senat nicht ersichtlich, nach welchen für die Markenstellen geltenden Vorgaben die von der Anmelderin eingereichten Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt beurteilt wurden. Die Ausführungen im angefochtenen Beschluss, dass der Bestandteil „Volks“ lediglich eine Eignung der so bezeichneten Produkte für das breite Publikum beschreibe und die grafische Gestaltung sich im Rahmen des Werbeüblichen bewege, ließen sich ohne weiteres auf die bereits eingetragenen Marken übertragen, insbesondere hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die mit der jeweiligen Sachangabe unmittelbar beschrieben werden (s. Ziff. 1.1.). Eine Begründung für die sowohl hinsichtlich der Schutzfähigkeit des Wortbestandteils als auch der grafischen Gestaltung von den Voreintragungen abweichende Beurteilung enthält die angefochtene Entscheidung nicht. Der Hinweis der Markenstelle auf die Lösungsreife der von der Anmelderin geltend gemachten Voreintragungen und den fehlenden Anspruch auf Fehlerwiederholung lässt lediglich erkennen, dass der Prüfer sich nicht an die einheitliche Entscheidungspraxis des Amtes gebunden sieht. Um im vorliegenden Fall einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG ausschließen zu können, stellt sich für den Senat daher die Frage nach welchen Kriterien Anmeldungen von Serienmarken beurteilt werden.

2.1. Die Notwendigkeit einheitlicher Vorgaben für den Erlass von Verwaltungsakten ergibt sich aus der Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz nach Art. 20 Abs. 3 GG. Dieses Gebot ist von besonderer Bedeutung, wenn es sich um Verwaltungsakte handelt, deren gesetzliche Grundlage durch einen unbestimmten Rechtsbegriff gebildet wird. Es berechtigt die Verwaltung im Rahmen und nach Maßgabe gesetzlicher Ermächtigung grundsätzlich, insbesondere zum Zweck rechtssicherer, praktikabler und gleichmäßiger Anwendung unbe-

stimmter Rechtsbegriffe, zum typisierenden und pauschalierenden Gesetzesvollzug. Daraus ergibt sich allgemein der Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung, der eine sachlich unbegründete Abweichung von einer bisher geübten Praxis im Einzelfall verbietet, nicht jedoch deren generelle Änderung für die Zukunft (Osterloh in: Sachs, Grundgesetz, 3. Aufl. 2003, Art. 3 Rn. 112 und Rn. 119). Bei den absoluten Schutzhindernissen der Unterscheidungskraft und der beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG handelt es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe im Sinne dieser Grundsätze.

Die Konkretisierung eines unbestimmten Rechtsbegriffs unterliegt nach h. M. in Literatur und Rechtsprechung der vollständigen gerichtlichen Überprüfbarkeit in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (vgl. BVerfGE 7, 129, 154; 64, 261, 279; 84, 34, 50; BVerwGE 94, 307, 309; Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl. 2001, § 40 Rn 147). Damit überprüft das Bundespatentgericht die Bestimmung des Begriffsinhalts der Unterscheidungskraft und der beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch das Deutsche Patent- und Markenamt.

2.2. Von der aus dem Rechtsstaatsgebot nach Art. 20 Abs. 1 GG und dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 GG fließenden Verpflichtung der Verwaltung, unbestimmte Rechtsbegriffe zu konkretisieren, hat die höchstgerichtliche Rechtsprechung nur in bestimmten, eng begrenzten Fallgestaltungen Ausnahmen zugelassen. Es handelt sich dabei vornehmlich um Entscheidungen wertender Art durch weisungsfreie, mit Sachverständigen und/oder Interessenvertretern besetzte Ausschüsse, wie sie etwa in speziellen Prüfungsverfahren gesetzlich vorgesehen sind (vgl. BVerfGE 84, 34, 50; BVerwGE 61, 176, 185; 91, 211, 215 f.; 92, 132 ff.). Weitere Ausnahmen betreffen Prognoseentscheidungen oder Risikoabschätzungen im Umwelt- oder Wirtschaftsrecht (vgl. BVerwGE 72, 300, 316). Eine solche Entscheidung stellt der angefochtene Beschluss jedoch nicht dar.

2.3. Aufgabe der Verwaltungsbehörde ist es, die Unsicherheiten in der Erkenntnis und der rechtlichen Beurteilung des normativen Rechtsbegriffs zu überwinden und Rechte und Pflichten in einer bestimmten Art und Weise verbindlich festzulegen (vgl. Huber, Peter M., Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl. 1997, S. 129; Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl. 2002, § 7 Rn. 29 f.; Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl. 2001, § 40 Rn 147). Die erforderliche Gewährleistung einer Art. 3 Abs. 1 GG währenden Anwendung der Gesetze erfolgt durch eine Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe, die für die im Zuständigkeitsbereich einer Behörde liegenden Entscheidungen einheitlich sein muss.

Von der notwendigen Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe zu unterscheiden ist die Ausübung des Ermessens, wobei die Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts im Markeneintragungsverfahren auf der Rechtsfolgenreihe nach ständiger Rechtsprechung ohnehin keinen Ermessensspielraum gewähren (vgl. BGH GRUR 1989, 420, 421 - KSÜD; GRUR 1995, 410, 411 - TURBO; GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rn. 17; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 25).

2.4. Dem Erfordernis der einheitlichen Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe steht auch nicht entgegen, dass die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts eine unabhängige Stellung innehätten und daher nicht als Mitglieder einer Behörde an ein das Gebot des Art. 3 Abs. 1 GG währendes einheitliches Handeln gebunden wären.

2.4.1. Weder dem Markengesetz selbst noch der amtlichen Begründung lässt sich ein Wille des Gesetzgebers entnehmen, mit den Markenstellen und Markenabteilungen von der Verwaltungsbehörde unabhängige Spruchkörper zu schaffen (vgl. BIPMZ Sonderheft 1994, 47, 92 f.). Beide Spruchkörper sind damit Teil des Amtes als Verwaltungsbehörde. Zum Ausdruck kommt dies deutlich in den einzelnen Überschriften des Markengesetzes, die durchgängig nur das Patentamt und nicht die einzelnen Spruchkörper nennen, nämlich „Abschnitt 4. Allgemeine

Vorschriften für das Verfahren vor dem Patentamt. § 56 Zuständigkeiten im Patentamt. § 64a Kostenregelung im Verfahren vor dem Patentamt“. Die Vorschrift des § 56 MarkenG über die innerbehördlichen Zuständigkeiten schränkt lediglich die Organisationshoheit des Präsidenten ein, verleiht aber keine darüber hinausgehende nach außen hin wirkende sachliche Unabhängigkeit. Dem entspricht die Feststellung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts, das Anlass zur Schaffung des Bundespatentgerichts gab (vgl. BVerwG, GRUR 1959, 435 - Verfassungsrecht). Im ersten Leitsatz heißt es nämlich: „*Die Tätigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts in beiden Instanzen ist als Verwaltungstätigkeit anzusehen*“ (vgl. auch Grabrucker, Erinnerungen zur Entstehung des Bundespatentgerichts, Ein Gespräch mit Prof. Dr. Werner Böhmer, Festschrift 50 Jahre VPP 2005, S. 551 ff). Auch die DPMAV geht offenkundig von einer Zugehörigkeit der Markenspruchkörper zum Deutschen Patent- und Markenamt als Verwaltungsbehörde aus, indem sie einheitlich für alle Beschlüsse, Bescheide und Mitteilungen die Ausfertigung mit der Kopfzeile „Deutsches Patent- und Markenamt“ vorschreibt (§ 20 Abs. 1 DPMAV).

2.4.2. Zur Stellung der technischen Mitglieder des Deutschen Patent- und Markenamts in Patenteintragungsverfahren hat das Bundesverfassungsgericht (vgl. GRUR 2003, 723) bereits entschieden, dass sie Angehörige einer Behörde sind. Weder die justizförmige Ausgestaltung des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch die sinngemäße Geltung konkret geregelter Einzelfälle der Anwendung gerichtlicher Vorschriften habe zur Folge, „dass den Mitgliedern des Deutschen Patent- und Markenamts ein richterlicher Status zukäme“ (a. a. O.). Ihre Tätigkeit sei keine Rechtsprechung im materiellen Sinn, da Vorschriften für das gerichtliche Verfahren nur in ausdrücklich normierten Fällen anwendbar seien und insbesondere ein Verweis auf die richterliche Selbstverwaltung „als verfassungsrechtliches Kernstück der Sicherung der richterlichen Unabhängigkeit und der Garantie des gesetzlichen Richters“ (a. a. O.) fehle. Es ist kein Grund ersichtlich, dass diese Feststellungen für die Behandlung in Markenangelegenheiten nicht ebenso gelten sollen.

2.4.3. Auch aus den allgemeinen beamtenrechtlichen Grundsätzen lässt sich die sachliche Unabhängigkeit der Prüferinnen und Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts nicht ableiten. Sie sind als Beamtinnen und Beamte grundsätzlich ihren Vorgesetzten gegenüber weisungsgebunden und haben deren allgemeine Richtlinien zu befolgen (§ 37 Satz 2 BRRG). Eine Ausnahme von dieser Gehorsamspflicht bedarf einer gesetzlichen Grundlage (§ 37 Satz 3 BRRG). Eine solche ausdrückliche gesetzliche Regelung hat der Gesetzgeber etwa in § 9 RPfIG getroffen, der die sachliche Unabhängigkeit der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger bestimmt. Im Markengesetz findet sich eine entsprechende Vorschrift hingegen nicht.

3. Die notwendige Festlegung der einheitlichen Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs erfolgt grundsätzlich auf zweierlei Weise: nach den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungshandelns durch den Erlass interner Verwaltungsvorschriften, auch „Richtlinien“, „Erlasse“, „innerdienstliche Anweisungen“, „Verfügungen“ oder „Mitteilungen“ genannt, die als generell-abstrakte Anordnungen von der Leitung der Behörde oder von jeweils im Wege der Delegation dazu befugten Vorgesetzten erlassen werden oder aber durch ständige gleichbleibende Behandlung gleicher Sachverhalte, woraus sich ebenfalls eine Selbstbindung der Behörde ergeben kann. Mit diesen Gesetzesauslegenden oder norminterpretierenden Verwaltungsvorschriften wird der Bedeutungsgehalt von unbestimmten Rechtsbegriffen in der Gesetzesanwendung bestimmt und auf diese Weise die Einhaltung des Gleichbehandlungsgebotes nach Art. 3 Abs. 1 GG garantiert (Maurer, a. a. O., § 24 Rn. 1 und 9). Die Verwaltung ist daher gehalten, die Anwendung eines unbestimmten Rechtsbegriffes anhand gruppenmäßiger Fallgestaltung klar, einleuchtend und nachvollziehbar zu gestalten, so dass sich daraus für die Anmelder eine nachvollziehbare und vorhersehbare Behördenpraxis erkennen lässt.

Entsprechend detaillierte Richtlinien für das markenrechtliche Eintragungsverfahren haben beispielsweise das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (<http://oami.europa.eu/de/mark/marque/direc.htm>), das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (<http://www.ige.ch/pool4s/marken/mapraxisd.htm>) und das Patentamt des Vereinigten Königreichs (<http://www.patent.gov.uk/tm/t-decision-making/t-law/t-law-manual.htm>) auf ihren jeweiligen Internetseiten allgemein zugänglich veröffentlicht.

3.1. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in der Entscheidungspraxis bereits verschiedene Maßnahmen getroffen. Der Anmelder hat die Möglichkeit bei gleichzeitiger Einreichung mehrerer Anmeldungen diese als Serienanmeldung zu kennzeichnen, um eine einheitliche Bearbeitung zu erreichen. Die Angabe eines voreingetragenen Verzeichnisses im amtlichen Antragsvordruck für die Markenanmeldung (Feld 8) dient ebenfalls der Sicherung einer einheitlichen Amtspraxis für identische Verzeichnisse. Dass das Deutsche Patent- und Markenamt die Notwendigkeit einer einheitlichen Spruchpraxis nicht in Frage stellt, ergibt sich ferner aus den amtlichen Verlautbarungen zum neuen elektronischen Datenverarbeitungssystem, die die „Harmonisierung der Prüfungs- und Entscheidungspraxis“ aufgrund der verbesserten Rechercheergebnisse im Datenbestand der eingetragenen und der zurückgewiesenen Marken als besonderes Merkmal des neuen Systems hervorheben (vgl. DPMA-aktuell, Nr. 27/2006 vom 12. Juni 2006; Vortrag der Leiterin H 3 auf der Industriebesprechung des Deutschen Patent- und Markenamts am 18. Oktober 2006 - http://www.dpma.de/infos/ibe/protokoll_2006.html).

3.2. Eine ausdrückliche Bezugnahme auf den Grundsatz der Selbstbindung enthielten außerdem die Richtlinien für die Prüfung von Markenmeldungen vom 27. Oktober 1995 (BIPMZ 1995, 378, 383), die bis zum 30. Juni 2005 Gültigkeit hatten. Dort heißt es in Ziffer 4 a) unter der Überschrift „Grundsätze der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse“: *„Die Recherche ist in engem Bezug auf die konkret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen mit großer Sorgfalt und Umsicht*

durchzuführen. Sie erstreckt sich auf die den Markenstellen zur Verfügung stehenden Materialien, [...] und 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 Beurteilung 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 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. [...] 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.“

Ausdrücklich geregelt ist damit zwar nur die Einheitlichkeit der Prüfungspraxis für identische Marken. Für eine nach einem einheitlichen Konzept gebildete Markenserie müssen diese Grundsätze aber entsprechend gelten.

3.3. In die Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen vom 13. Juni 2005 (BIPMZ 2005, 245, 252), die zum 1. Juli 2005 in Kraft getreten ist, wurden diese rechtlichen Vorgaben allerdings nur teilweise übernommen. Dort wird unter Ziff. 5.3. „Grundsätze der Prüfung absoluter Schutzhindernisse“ ausgeführt: „Jede Anmeldung ist ein für sich gesondert zu beurteilender Einzelfall. [...] Die Prüfung wird in engem Bezug auf die konkret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen

durchgeführt. Hierzu recherchiert die Markenstelle in allen ihr zur Verfügung stehenden Materialien [...]. Nationale und internationale Spruchpraxis und Rechtsprechung werden ebenfalls einbezogen. [...] Bestehende Eintragungen nationaler Marken führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einem Anspruch auf Eintragung.“

Diese Richtlinie ist für das vorliegende Verfahren maßgeblich, da die Zurückweisung des verfahrensgegenständlichen Zeichens nach Inkrafttreten der Richtlinie erfolgte. Angesichts des oben Ausgeführten bestehen erhebliche Bedenken an der Rechtmäßigkeit der Richtlinie vom 13. Juni 2005. Das Postulat einer einheitlichen Prüfungspraxis bei Vorliegen gleicher Umstände ist zu Gunsten einer reinen Einzelfallgerechtigkeit aufgegeben worden, die mit dem Gebot nach Art. 20 Abs. 3 GG und dem Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung nicht vereinbar ist. Auch das vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegeben Prüferhandbuch mit ergänzenden Handreichungen zu den einzelnen Verfahrens- und Prüfungsschritten enthält nach den Feststellungen des Senats keinen Hinweis auf die Verpflichtung zur Wahrung einer einheitlichen Prüfungspraxis. Für den Senat liegt daher die Vermutung nahe, das Deutsche Patent- und Markenamt könnte den Grundsatz der Gleichbehandlung generell nicht mehr für beachtlich halten.

3.4. Das Gleichbehandlungsgebot gebietet allerdings nur, gleiche Sachverhalte gleich zu behandeln (vgl. Osterloh in: Sachs, Grundgesetz, 3. Aufl. 2003, Art. 3 Rn. 83). Es kommt deshalb stets darauf an - und so auch im vorliegenden Verfahren -, ob der zu entscheidende Fall von den internen Richtlinien erfasst wird und nach diesen Vorgaben zu entscheiden ist, oder ob er davon abweicht und einer Einzelfallentscheidung bedarf. Diese Abweichung muss sich jedoch erkennbar aus den Gründen des Zurückweisungsbeschlusses ergeben. Nur in diesem Zusammenhang kann die Feststellung des Bundesgerichtshofs, dass jede Anmeldung einer eigenen Prüfung unterliege, verfassungskonform verstanden werden und hier Gültigkeit beanspruchen (vgl. GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge).

4.1. Bei Verwaltungsentscheidungen, die ohne vorgehende verbindliche Konkretisierung eines unbestimmten Rechtsbegriffs ergangen sind, kann der Einwand der Ungleichbehandlung nicht in allen Fällen mit dem Argument ausgeräumt werden, es gebe keinen Anspruch auf „Gleichbehandlung im Unrecht“ (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge). Zwar besteht keine Verpflichtung der Verwaltungsbehörde, aus möglicherweise nicht gerechtfertigten Eintragungen eine entsprechend sachwidrige Behandlung weiterer Anmeldungen herzuleiten (vgl. BGH GRUR 1989, 420, 421 - KSÜD). In diesem Zusammenhang, und nur hier, hat der häufig zitierte und Art. 3 GG immanente Grundsatz „Keine Gleichheit im Unrecht“ seine Berechtigung, d. h. es besteht keine sachwidrige Selbstbindung an rechtswidrige Entscheidungen (vgl. Kopp/Ramsauer, *Verwaltungsverfahrensgesetz*, 9. Aufl. 2005, § 40 Rn. 25; Scholz in: *Maunz/Dürig, Grundgesetz*, 45. Aufl. 2005, Art. 3 Rn. 179). Der in vielen Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts - u. a. auch in Entscheidungen des erkennenden Senats - zu lesende Ausspruch, der Anmelder habe keinen Anspruch auf Eintragung identischer oder ähnlicher Marken, besagt daher lediglich, dass es keine Selbstbindung an sachwidrige Entscheidungen gibt. Er bedeutet jedoch nicht, dass die Verwaltungsbehörde sich an keiner bestimmten Praxis zu orientieren hat und Prüferinnen oder Prüfer in ihrer Entscheidung frei sind. Auch der Bundesgerichtshof (vgl. GRUR 1995, 410, 411 - TURBO) hat deshalb das grundsätzliche Bestehen einer Amtspraxis nicht in Frage gestellt, als er entschieden hat: „Das Bundespatentgericht hat ... unbeanstandet festgestellt, dass das angeführte „Turbo“-Zeichen vereinzelt geblieben ist, und hat folglich diese Eintragung als einen Verstoß gegen die weitgehend einheitliche Praxis angesehen, Anmeldungen mit dem Wort „Turbo“ die Eintragung zu versagen.“ Der Bundesgerichtshof hat damit - wie auch in seiner Entscheidung zu „Autofelge“ - lediglich im konkreten Fall die Abweichung von der Regel konstatiert.

4.2. Im Übrigen wäre das Argument „Keine Gleichbehandlung im Unrecht“ jedenfalls dann nicht tragfähig, wenn die bisherige Entscheidungspraxis der Behörde eine konsequente Rechtsanwendung nicht erkennen lässt, d. h. wenn in

einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind. Eine solche Entscheidungspraxis ist insgesamt durch eine mangelnde Orientierung der Behörde an Art. 3 Abs. 1 GG gekennzeichnet. Damit bliebe im Dunkeln, welche Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs sie als maßgeblich ansieht und an welche Entscheidungen sie sich unter dem Blickwinkel des Art. 3 Abs. 1 GG gebunden betrachtet. Die Frage der Vereinbarkeit ihrer Entscheidungen mit Art. 3 Abs. 1 GG, und damit ihre Rechtmäßigkeit, wäre demzufolge offen. Lässt sich aber nicht feststellen, welche der vorangehenden Entscheidungen rechtmäßig und welche unrechtmäßig waren, geht die Rechtfertigung, es gebe keine Gleichbehandlung im Unrecht, ins Leere. Die Behörde kann bei einer strukturell ungleichen Entscheidungspraxis und fehlender Selbstbindung durch Richtlinien nicht nach Belieben erklären, welche Entscheidungen sie als maßstäblich ansieht und welche sie als gleichheitswidrig betrachtet mit der Folge, dass man sich auf sie nicht berufen könne. Würde man dies zugestehen, wäre den Gerichten eine Überprüfung ihrer Entscheidungen am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG gerade in den Fällen prinzipiell verschlossen, in denen die gesamte Entscheidungspraxis eine Orientierung am Gleichbehandlungsgebot vermissen lässt. Das wäre mit der Bindung der Gerichte an die Grundrechte nach Art. 1 Abs. 3 GG unvereinbar.

Für den von einer ablehnenden Entscheidung Betroffenen folgt daraus, dass er in einer solchen Lage eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes bereits dann geltend machen könnte, wenn er nachweist, dass die Behörde vergleichbare Fälle in einer nicht unerheblichen Anzahl positiv beschieden hat. Der Behörde bleibt es unbenommen, in Richtlinien festzuhalten, welche Auslegung sie dem einschlägigen unbestimmten Rechtsbegriff in ihrer künftigen Entscheidungspraxis zugrunde legen will. Für die Vergangenheit ist eine solche Selbstbindung jedoch nicht möglich.

5. Für den Senat stellt sich die Beurteilung der von der Anmelderin eingereichten Markenserie als uneinheitlich dar. Es ist nicht erkennbar, worauf die Amtspraxis zu den erfolgten Eintragungen beruht und inwieweit hier im konkreten Fall eine Ab-

weichung im Einzelfall gerechtfertigt ist. Dies erscheint dem Senat aber von Bedeutung in der Fortführung des Verfahrens. um die angefochtene Entscheidung auch anhand von Art. 3 Abs. 1 GG prüfen zu können.

Dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts ist daher Gelegenheit zu geben, dem Verfahren gem. § 68 Abs. 2 MarkenG beizutreten.

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

Cl