



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 13/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 305 31 326.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Dezember 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Das Verfahren wird ausgesetzt.
2. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) werden zur Auslegung von Art.3 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL 89/104/EWG) - ABl. Nr. L 40/1 vom 11. Februar 1989 - folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Fordert Art. 3 RL 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 eine Gleichbehandlung von Anmeldern, die untereinander im Wettbewerb stehen, bei der Eintragung von Marken zur Sicherung der Gleichheit der Wettbewerbschancen?
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?
3. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, das Verbot einer wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung bei der Auslegung und Anwendung von Art. 3 RL 89/104 EWG vom 21. Dezember 1988 zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt hat?
4. Wenn Fragen 1 bis 3 mit nein beantwortet werden, muss dann eine nationale gesetzliche Möglichkeit bestehen, dass zur Vermeidung der Verzerrung des Wettbewerbs die nationale Behörde von Amts wegen die Verpflichtung hat, ein Nichtigkeitsverfahren früher zu Unrecht eingetragener Marken einzuleiten?

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **SCHWABENPOST**

ist beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Aufkleber; Druckereierzeugnisse; Photographien; Schreibwaren;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere elektronische Nachrichtenübermittlung, E-Mail-Dienste;

Klasse 39: Transportwesen, Nachrichtenüberbringung, Zustellung (Auslieferung) von Druckereierzeugnissen, Briefen und Paketen;

Der Antrag auf Eintragung vom 31. Mai 2005 wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt mit Beschlüssen vom 25. Juli 2005 und vom 8. Dezember 2005 teilweise, nämlich für die Dienstleistungen der Klasse 38 und 39, zurückgewiesen. Das Publikum verstehe das Wort lediglich als „postspezifische Serviceleistung im Raum Schwaben oder von einer Firma in Schwaben erbracht“. Damit sei nichts anderes in dem Zeichen erkennbar als die Verbindung der Sachangabe „Post“ mit der geografischen Herkunftsangabe „Schwaben“ als eine im Süden Deutschlands gelegene Region.

In der dagegen eingelegten Beschwerde beruft sich die Anmelderin u. a. darauf, dass es für sie nicht nachvollziehbar sei, weshalb ihr die Eintragung verwehrt

werde, wenn vergleichbar ähnlich gebildete Zeichen mit „Post“ und einer geografischen Bezeichnung für dieselben Dienstleistungen, nämlich Transport- und Kurierdienste für Wettbewerber eingetragen worden seien und zwar insbesondere für die Deutsche Post AG. Im Zeitraum von 1996 bis 2006 seien mindestens vierzehn vergleichbar gebildete Zeichen für Dienstleistungen eines Unternehmens (acht für das Unternehmen „Deutsche Post AG“ und sechs für andere Anmelder) im Bereich der Postzustellung eingetragen und mindestens zehn vergleichbare zurückgewiesen worden. Eine klare Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts sei daraus nicht erkennbar, da auf Eintragungen hin Zurückweisungen erfolgt seien und dann wiederum Eintragungen vorgenommen worden seien. Für die Schutzfähigkeit derartig gebildeter Zeichen spreche jedoch, dass zumindest seit der Privatisierung der „Deutschen Bundespost“ zur „Deutschen Post AG“ im Jahr 1995 der Verkehr daran gewöhnt sei in Klasse 39 für Transport- und Kurierdienstleistungen in der geografischen Angabe „Deutsche“ und der Gattungsbezeichnung „Post“ einen betrieblichen Herkunftshinweis und keine rein geografische Sachangabe zu sehen. Dementsprechend seien für die Deutsche Post AG die nicht unerhebliche Anzahl von 248 Marken, die die Wortelemente „Deutsche Post ...“ und in einigen Fällen minimale grafische Elemente enthielten, eingetragen worden. Nichts anderes könne daher für die Kombination „Schwaben“ und „Post“ gelten. Sie berufe sich daher auf diese aufgrund der Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts entstandene Gewohnheit des Verkehrs derart gebildete Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis anzusehen und begehre diesen gleichgestellt zu werden. Ansonsten sehe sie sich in ihrer Chancengleichheit verletzt, denn der Wettbewerb werde durch das Eintragungsgebaren des Deutschen Patent- und Markenamts verzerrt. Daraus folge auch der Anspruch auf Registrierung des von ihr angemeldeten Zeichens.

Auf dieses Vorbringen hin hat der Senat mit Beschluss vom 18. Oktober 2006 dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts anheim gestellt, dem Verfahren beizutreten. Es sei zu prüfen, nach welchen allgemeinen Vorgaben die Eintragung vergleichbarer Marken in Klasse 38 und 39 erfolgt sei und aus welchen

sachlichen Gründen die Markenstelle bei der verfahrensgegenständlichen Anmeldung von der durch die zahlreichen Voreintragungen begründeten Eintragungspraxis abgewichen sei.

Der Präsident hat den Beitritt zum Verfahren erklärt und schriftlich und mündlich ausgeführt, dass Voreintragungen identischer oder ähnlicher Marken nach ständiger nationaler und europäischer Rechtsprechung auch unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Grundrechtsverletzung und des Vertrauensschutzes keine Bindungswirkung entfalten könnten. Die Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit einer Marke unterliege keiner Ermessensausübung, sondern sei eine jeweils als Einzelfall zu treffende gebundene Entscheidung. Als Verwaltungsbehörde sei das Deutsche Patent- und Markenamt zwar verpflichtet, eine möglichst einheitliche Rechtsanwendung herbeizuführen. Die Besonderheiten dieses Rechtsgebiets würden eine Einheitlichkeit in der Auslegung und Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffes der Unterscheidungskraft nicht in gleicher Weise zulassen, wie dies bei anderen Verwaltungsbehörden der Fall sei. Gegenstand der Prüfungsentscheidung durch das Deutsche Patent- und Markenamt sei deshalb nicht die Rechtmäßigkeit früherer Eintragungen, sondern die Schutzfähigkeit des aktuell angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung der Maßstäbe der nationalen und europäischen Rechtsprechung. Bei einem Anmeldevolumen von ca. 80.000 nationalen und internationalen Verfahren in 45 Waren- und Dienstleistungsklassen sehe sich das Deutsche Patent- und Markenamt nicht in der Lage, vergleichbar scheinende Anmeldungen zu prüfen. Eine Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts an von ihm vorgenommenen Voreintragungen bestehe grundsätzlich nicht.

Aus der Stellungnahme des Beigeladenen ergab sich für den Senat nicht, nach welchen Kriterien die von der Beschwerdeführerin angegriffenen Entscheidungen ergangen sind, um den von ihr erhobenen Vorwurf der willkürlichen Ungleichbehandlung auszuräumen. Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gab der Senat dem Beigeladenen Gelegenheit sich in einer mündlichen Verhandlung dazu zu äußern.

Dabei stellte das Deutsche Patent- und Markenamt seine allgemeine Praxis zur Einheitlichkeit der behördlichen Entscheidungen über die Registrierung und damit zur Wahrung der Gleichheit der Chancen der Wettbewerber wie folgt dar: Es gelte der ungeschriebene Grundsatz, dass Voreintragungen oder Zurückweisungen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen seien. Dem werde durch eine Diskussion in verschiedenen Ebenen Rechnung getragen, wenngleich es kein amtsintern formalisiertes Verfahren gebe. Es hänge jeweils vom Einzelfall ab, ob die Abteilungsleitung eine Verfügung erlasse oder sich die Teamleitung eines Falles annehme. Es gebe allerdings regelmäßige Prüfer-, Team-, Teamleiter- und Abteilungsleiterbesprechungen, bei denen Fragen eingebracht und diskutiert werden könnten. Eine schriftlich fixierte formelle Verpflichtung, sich in den Gründen eines Zurückweisungsbeschlusses mit einer abweichenden Eintragungspraxis auseinanderzusetzen, wie in der Prüfungsrichtlinie von 1995 festgelegt, bestehe nicht. Zum konkreten Verfahren konnte der Vertreter des Präsidenten keine Angaben machen, ob und in welcher Weise überhaupt eine Abstimmung stattgefunden hat.

Die Beschwerdeführerin hat den Antrag gestellt, die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juli und 8. Dezember 2005 aufzuheben und die Eintragung des Zeichens auch in den Klassen 38 und 39 vorzunehmen.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts hat keinen Antrag gestellt.

Der Senat hat das Verfahren ausgesetzt und legt dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften die o. g. Fragen vor.

## II.

A. Die Beschwerde ist statthaft und zulässig.

B. Der Sachverhalt wurde nach Durchführung zweier mündlicher Verhandlungen in vollem Umfang auf Schutzhindernisse nach Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG überprüft. Der Senat zieht im Hinblick auf die Dienstleistungen „Transportwesen, Nachrichtenüberbringung, Zustellung (Auslieferung) von Druckereierzeugnissen, Briefen und Paketen“ die Aufhebung des Beschlusses und die Eintragung des angemeldeten Zeichens für die vorgenannten Dienstleistungen in Betracht.

Einschlägige Normen sind:

RL 89/104/EWG, Erster Erwägungsgrund:

Das gegenwärtig in den Mitgliedstaaten geltende Markenrecht weist Unterschiede auf, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können. Zur Errichtung und zum Funktionieren des Binnenmarktes ist folglich eine Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erforderlich.

RL 89/104/EWG, Siebter Erwägungsgrund:

Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele setzt voraus, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten. Zu diesem Zweck sollte eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen können.

Art. 3 Abs. 1 lit. b) RL 89/104/EWG:

Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

Die nationalen Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz:

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

Prüfungsrichtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 1995  
(BIPMZ 1995, 378, 383) Ziffer 4 a):

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.

Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2005  
(BIPMZ 2005, 245, 252):

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.



Der Senat möchte die Beschlüsse aufheben und die Anweisung zur Eintragung des Zeichens geben aufgrund folgender Erwägungen:

1. Der EU-Vertrag postuliert als wesentlichen Grundsatz der Wirtschafts- und Währungspolitik in Art. 4 Abs. 1 EG-V die Verpflichtung zu einer offenen Marktwirtschaft mit einem freien Wettbewerb und in Art. 3 Abs. 1 lit. g EG-V ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfälschungen schützt. Diese Grundsätze haben ihren Niederschlag ausdrücklich in dem ersten Erwägungsgrund der RL 89/104/EWG gefunden. Bei Anwendung von Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG, sind die Schutzhindernisse jeweils im Lichte des Allgemeininteresses zu überprüfen. Dabei müssen nicht nur die Bedenken gegen die Monopolisierung eines Zeichens berücksichtigt werden, sondern auch die Teilhabe an Schutzrechten im Vergleich zu Mitbewerbern, damit die Chancengleichheit im Wettbewerb gewahrt ist<sup>1</sup>.

Damit umfasst der unbestimmte Rechtsbegriff „Unterscheidungskraft“ aus Art. 3 Abs. 1 lit. b) RL 89/104/EWG bei seiner Anwendung im Lichte des Allgemeininteresses, dass auch die Wahrung der Chancengleichheit in gleichgelagerten Fällen zu beachten ist. Das bedeutet, dass die Eintragungsbehörde im Rahmen ihrer Tatsachenermittlung von ihr vorgenommene Voreintragungen mit einzubeziehen hat, um abzuwägen, inwiefern sich die Verhältnisse im Vergleich zu den Voreintragungen von tatsächlich identischen oder vergleichbar ähnlichen Zeichen und Waren-, Dienstleistungsverzeichnissen verändert haben oder gleichgeblieben sind, um auf diese Weise willkürliche Entscheidungen, die den Wettbewerb verzerren, zu vermeiden. Ergibt sich nämlich keine Veränderung der tatsächlichen oder der rechtlichen Verhältnisse, dann kann die nationale Eintragungsbehörde ohne gegen den Grundsatz der Chancengleichheit zu verstoßen zu keinem anderen Ergebnis gelangen als in ihren Vorentscheidungen. Deren Beachtung ist unter diesem Aspekt wesentlicher Teil der Entscheidung über die Registrierbarkeit des angemeldeten Zeichens und muss daher im gerichtlichen Verfahren der Überprüfung zugänglich sein. Insoweit handelt es sich nämlich um nichts anderes als die Umsetzung des Wortlauts von Art. 3 Abs. 1 lit b) RL 89/104/EWG. Daher darf das

Gericht im Lichte des auch im Gemeinschaftsrecht geltenden allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes<sup>2</sup> eine schlüssig vorgetragene wettbewerbsverzerrende Diskriminierung nicht übersehen, sondern ist gehalten, die Grundsätze des Binnenmarktes in dem Sinne zu berücksichtigen, dass auch die Teilhabe an Schutzrechten im Vergleich zu Mitbewerbern, d. h. die Chancengleichheit im Wettbewerb gewahrt ist. Für den Senat resultiert daraus die Pflicht, diesen Grundsatz - jedenfalls soweit er sachlich ernsthaft gerügt ist und sich hier Anhaltspunkte für seine Bejahung ergeben - in seine Prüfung der vorausgegangenen Entscheidung der Verwaltungsbehörde mit einzubeziehen. Dazu gehört auch die Prüfung daraufhin, ob aufgrund dieser Entscheidungspraxis u. U. bereits eine bestimmte Auffassung der Verkehrskreise von der konkreten Unterscheidungskraft entstanden ist. In diesem Falle hätte nämlich die nationale Behörde im Rahmen ihrer Amtsermittlung wesentliche Tatsachen für die Feststellung der Unterscheidungskraft nicht berücksichtigt, nämlich die Prägung der Verkehrsgewohnheiten durch ihre eigene Übung. Dabei sind eine einzige oder nur sehr wenige als Einzelentscheidungen erscheinende abweichende Voreintragungen kein hinreichender Anhaltspunkt für die Annahme einer ungleichen oder willkürlichen Amtspraxis oder Änderung der Verkehrsauffassung<sup>3</sup>.

Demgemäß ist nach Auffassung des Senats die Eintragungspraxis der Behörde im Rahmen der Tatsachenermittlung mit einzubeziehen, wenn einerseits von Vergleichbarkeit, d. h. Identität oder großer Ähnlichkeit der Zeichen auszugehen ist, und andererseits der Vorwurf der Willkür bzw. der Verletzung der Chancengleichheit erhoben ist und - wie im konkreten Verfahren - auch nahe liegt. Andernfalls erscheinen eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung und damit die Verzerrung des Wettbewerbs als möglich und zwar nicht nur im Inland, sondern im gesamten Binnenmarkt.

2. Die hier von der Anmelderin und Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen zugunsten von Wettbewerbern sind sowohl im Hinblick auf das Dienstleistungsverzeichnis wie auch auf das Zeichen selbst vergleichbar; so z. B. die Marke „Deutsche Post“ (für Deutsche Post AG; eingetragen am

22. Oktober 1996), „City-Post Weiden“ (eingetragen am 28. Oktober 1999); „Regional Post“ (eingetragen am 18. Januar 2000); „Regio Post Deutschland“ (eingetragen am 15. Oktober 2001); Ostsee-Post Der private Postdienst im Norden (eingetragen am 18. Juli 2003); „World Post“ (für Deutsche Post AG; eingetragen am 2. Februar 2004), „Die Post“ (für Deutsche Post AG; eingetragen am 14. Mai 2004), „Local-Post GmbH“ (für Deutsche Post AG; eingetragen am 30. Juli 2004). Diese Zeichen wurden unter Geltung der Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts von 1995 eingetragen. CITY-POST (eingetragen am 20. April 2006) hingegen unter Geltung der Prüfungsrichtlinie von 2005. Das Zeichen „Schwabenpost“ war noch unter Geltung der Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts von 1995 am 31. Mai 2005 angemeldet worden, die zweite zurückweisende Entscheidung war am 8. Dezember 2005 und damit unter Geltung der Prüfungsrichtlinie von 2005 getroffen worden.

Nicht eingetragen wurden hingegen die folgenden Wort- bzw. Wort-/Bildmarken: „Nord-West-Post“ (zurückgewiesen am 28. Oktober 2005); „post-modern-sachsen.eu“ (zurückgewiesen am 6. September 2005); „post-modern-dresden.eu“ (zurückgewiesen am 6. September 2005); „LEIPZIG POST“ (zurückgewiesen am 2. März 2004); „Main-Post“ (zurückgewiesen am 23. Januar 2003); „Deutsche Post“ (zurückgewiesen am 10. August 2007 und 1. Juni 2007); „NORDWEST POST“ (zurückgewiesen am 19. Dezember 2005).

3. Weder diesen angefochtenen Entscheidungen noch den Eintragungen des Deutschen Patent- und Markenamts und auch nicht dem Vorbringen des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts im Beschwerdeverfahren in mündlicher Verhandlung lässt sich entnehmen, welche Änderung der tatsächlichen oder Rechtsverhältnisse für die Abweichung von der vorangegangenen Entscheidungspraxis ursächlich war. Deshalb ist aufgrund der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Rüge der Willkür anhand der dargelegten Tatsachen nicht von der Hand zu weisen, dass die Chancengleichheit beeinträchtigt sein könnte.

4. Damit hat es das Deutsche Patent- und Markenamt versäumt, die Prüfung des Zeichens auf seine Schutzfähigkeit im Lichte des Allgemeininteresses hin nach Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch auf die Voreintragungen zu erstrecken und die Abweichung davon zu begründen und sich damit nicht eines einheitlichen Prüfungsmaßstabes bedient um die Grundsätze des Binnenmarktes, nämlich die Gleichheit der Wettbewerbschancen zu garantieren. Im siebten Erwägungsgrund postuliert die Richtlinie 89/104/EWG ausdrücklich, dass die mit der Angleichung verfolgten Ziele voraussetzen, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen zu gelten haben. Zu diesem Zweck sollte eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen können. Denn die Gleichheit der Bedingungen und damit gleicher Wettbewerbschancen könne nur erreicht werden, wenn die nationalen Eintragungsbehörden aller Mitgliedstaaten eine vergleichbar stringente Prüfungspraxis verfolgten. Dem hatte das Deutsche Patent- und Markenamt durch seine Prüfungsrichtlinie 27. Oktober 1995<sup>4</sup> Beachtung geschenkt und damit die Vermeidung der Verzerrung des Wettbewerbs institutionell und strukturell abgesichert.

Diese Forderung ist jedoch nicht sichergestellt, wenn jede Markenmeldung als „Einzelfall“ behandelt wird, wie dies die jene ablösende Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen vom 13. Juni 2005<sup>5</sup> vorsieht. Die Art der gleichmäßigen Behandlung wurde ersatzlos gestrichen und ersetzt durch die Regelung: *„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.“* Darüber hinaus stellt das Deutsche Patent- und Markenamt, wie sich aus den schriftlichen und mündlichen Ausführungen im Verfahren ergibt, außerdem nicht de facto durch vorab allgemein festgelegte und für die Prüfenden verbindliche organisatorische Maßnahmen eine Einbeziehung von Voreintragungen zur Absicherung und zur Vermeidung willkürlicher Entscheidungen bereit.

5. Dazu ist das Deutsche Patent- und Markenamt angesichts unzähliger Verwaltungsakte mit Blick auf den auslegungsbedürftigen Rechtsbegriff „Unterscheidungskraft“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG nicht berechtigt. Zwar ist es nach Maßgabe gesetzlicher Ermächtigung im Interesse rechtssicherer, praktikabler und gleichmäßiger Anwendung des Begriffs „Unterscheidungskraft“ grundsätzlich zum typisierenden und pauschalierenden Vollzug berechtigt und verpflichtet<sup>6</sup>. Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz, der auch ein allgemeiner Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts ist<sup>7</sup>, ergibt sich jedoch 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<sup>8</sup>. Es ist Aufgabe der Verwaltungsbehörde, 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<sup>9</sup>. Daher muss die erforderliche Gewährleistung einer die Chancengleichheit im Wettbewerb wahrenen Anwendung des Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG durch eine Konkretisierung erfolgen, die für die im Zuständigkeitsbereich der Behörde liegenden Entscheidungen einheitlich ist. Die Handlungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind als Handlungen einer einheitlichen Behörde anzusehen und nicht als Entscheidungen einzelner Richter bei einem Gericht, deren konstitutionelle Uneinheitlichkeit im Wesen der Rechtsprechung liegt. Daraus folgt, dass die Prüferinnen und Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts bei der Wahrnehmung der Aufgaben einer Markenstelle nach § 56 Abs. 2 Satz 2 und 3 MarkenG in der Entscheidung nicht frei sind, sondern sich an Vorgaben der vom Gesetz für zuständig erklärten Behörde zu orientieren haben. Dies entspricht auch der Feststellung im ersten Leitsatz des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts, das Anlass zur Schaffung des Bundespatentgerichts gab: „Die Tätigkeit des DPA in beiden Instanzen ist als Verwaltungstätigkeit anzusehen“<sup>10</sup>. Die Verwaltung ist daher gehalten, die Ausfüllung des Begriffs der „Unterscheidungskraft“ anhand gruppenmäßiger Fallgestaltung klar, einleuchtend und nachvollziehbar zu gestalten, so dass sich daraus für die Anmelder eine nachvollziehbare und vorhersehbare Behördenpraxis erkennen lässt.

6. Die heterogene Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts sowie die fehlende Begründung für von vorangegangenen Eintragungen abweichende Zurückweisungen der Registrierung können nicht dazu führen, dass das Gericht im Rahmen seiner eigenen Amtsermittlung bei begründeten Anhaltspunkten für Ungleichbehandlung alle Voreintragungen auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft. Andererseits kann es aber auch nicht damit sein Bewenden haben, dass die willkürliche schwankende Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts keiner Überprüfung unterliegt.

Im zu entscheidenden Verfahren möchte das Gericht die Praxis der Voreintragungen daher aus den genannten Gründen - wenn auch nicht im Einzelnen überprüfen - so doch einbeziehen. Der Senat verkennt insoweit nicht, dass der Anspruch auf Eintragung einer Marke, wenn die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG nicht vorliegen, nicht verwirklicht werden kann, selbst wenn vorher identische oder ähnliche Zeichen zu Unrecht eingetragen worden sind. Das Legalitätsprinzip gewährt nämlich keinen Anspruch auf Fortführung einer als gesetzeswidrig erkannten Verwaltungspraxis<sup>11</sup>. Allerdings erscheint dem Senat eine sorgfältige Einbeziehung der Vorentscheidungen und ihrer Begründungen zum Zwecke der Prüfung auf willkürliche Benachteiligung im Wettbewerb unverzichtbar. Insbesondere erschließt sich dem Senat nicht, aus welchen Gründen das hier streitgegenständliche Zeichen einer anderen Sachverhalts- oder Tatsachenwürdigung unterliegen sollte, als die vorangegangenen registrierten Zeichen. Verbiestet sich die Monopolisierung des Zeichens „Schwabenpost“ doch nicht schlechthin. Es handelt sich hier im konkreten Einzelfall nicht um ein Zeichen, das von Vorneherein und evident schutzunfähig ist, wie es z. B. das Wort „Buch“ für Druckereierzeugnisse wäre.

7. Die Interessen der Allgemeinheit an einer ungehinderten Verwendung der Bezeichnung „Schwabenpost“ sind nach Auffassung des Senats weniger stark betroffen als das Interesse des Anmelders an einer gleichförmigen Wettbewerbsverzerrung vermeidenden Eintragungspraxis. Dies gilt insbesondere für das Gericht unter dem Aspekt, dass die einheitliche Behandlung von Markenmeldun-

gen anhand von für die Prüfenden verbindlichen Kriterien durch das Deutsche Patent- und Markenamt nicht sichergestellt ist, solange es an seiner Prüfungsrichtlinie von 2005 festhält.

8. Allein der Umstand, dass im Deutschen Patent- und Markenamt ca. 70.000 Markenmeldungen zu prüfen sind, kann nicht zu einer Lösung vom Prinzip der Wahrung der Chancen- und Wettbewerbsgleichheit führen. Sich aus der Quantität ergebenden Problemen muss durch entsprechende organisatorische Maßnahmen begegnet werden. Darüber hinaus hat jeder Mitgliedstaat in vielen Bereichen, nicht nur auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, millionenfach Verwaltungsakte zu erlassen, die ebenfalls auf der Grundlage von konkretisierungsbedürftigen Vorschriften und damit einhergehenden Richtlinien ergehen, wie z. B. in Bereichen des Finanz- oder Sozialwesens. Die vom Präsidenten im konkreten Verfahren vorgetragene Praxis der mehr oder weniger zufälligen Abstimmung der Prüfer untereinander in Form von bloßen mündlichen Absprachen oder gewillkürten Zuweisungen von Verfahren an bestimmte Prüfer hat jedenfalls im vorliegenden Verfahren nicht zur Herstellung der notwendigen Einheitlichkeit geführt. Da sich weder aus der schriftlichen Stellungnahme des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts noch aus seinen Ausführungen in der mündlichen Verhandlung für den Senat erschlossen hat, nach welchen, für die Markenstellen einheitlich geltenden Vorgaben, Wort- bzw. Wort-/Bildmarken für die beanspruchten Dienstleistungen „Nachrichtenüberbringung und Zustellung (Auslieferung) von Druckereierzeugnissen, Briefen und Paketen“ innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren eingetragen oder zurückgewiesen wurden, die im angemeldeten Zeichen das Wort „Post“ und ein weiteres geografisches Merkmal enthalten, um eine Beeinträchtigung der Wettbewerbschancen zu vermeiden, ist die Annahme der Willkür nicht auszuschließen. Die Entscheidung wäre daher aufzuheben. Eine Ungleichbehandlung ohne jeden Anhaltspunkt für ihre Rechtfertigung ist nämlich objektiv als Willkür und damit als eine besonders schwere Verletzung der gleichen Chancen im Wettbewerb einzuordnen. Nach Auffassung des Senats führt dies auch zu einem Anspruch des Anmelders auf Registrierung.

9. Eine Ungleichbehandlung ergibt sich auch im Hinblick auf die Praxis in anderen Mitgliedstaaten und in Bezug auf die Gemeinschaftsmarke. Nach der Überzeugung des Senats kann nur mit Hilfe der Erstreckung der Prüfung der behördlichen Entscheidung auf willkürliche Ungleichbehandlung in größerem Umfang als bisher eine von den Anmeldern häufig beklagte Verzerrung des Wettbewerbs verhindert und die Gleichheit der Wettbewerbschancen, die im Erwerb einer Marke liegen, hergestellt werden. Auch für Wettbewerber ist nämlich nicht transparent, nach welchen Grundsätzen die Entscheidungsfindung der nationalen Behörde zustande kommt. Sie können sich daher im Vergleich zu anderen Konkurrenten weder innerhalb des nationalen noch des Binnenmarktes auf Augenhöhe positionieren. Das Gericht ist nicht nur einmalig, sondern immer wiederkehrend mit derartigem Vorbringen der Beschwerdeführer befasst, wie sich z. B. aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts ergibt, in dem eine Einbeziehung von Voreintragungen ausdrücklich unter Bezugnahme auf die Auffassung des vorlegenden Senats abgelehnt wurde. Der Anmelder des Wortes „Papaya“ beanspruchte für die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ die Eintragung dieses Zeichens und berief sich auf Voreintragungen mit demselben Dienstleistungsverzeichnis zu „Banane“, „Löwenzahn“, „Chayenne“, „KAKTUS“, „Pepper's“, BOHNE & MALZ“, „Citrus“ „DIE CHILLIES“, „TABASCO“<sup>12</sup>. Die Beantwortung dieses Vorabentscheidungsgesuchs wird in acht weiteren Verfahren zu vergleichbar gelagerten Fällen in anderen Branchen für die Entscheidung durch den Senat ausschlaggebend sein.

10. Im Gegensatz zu dieser deutschen Verwaltungspraxis besteht beim Patentamt des Vereinigten Königreichs eine ausführliche Prüfungsvorgabe für die angemeldeten Zeichen und zwar detaillierte Regeln für die Bearbeitung einer Markenmeldung, die auf seiner Internetseite allgemein zugänglich sind<sup>13</sup>. Bereits in der Einleitung wird als Zweck der Vorgaben eine möglichst einheitliche Rechtsanwendung postuliert: „The purpose of these instructions is to give details on Examination team procedures and to ensure consistent and uniform working procedures are adopted. ... It is essential that all Examination teams follow these procedures to ensure consistency and there should be no deviation from these



procedures unless there are compelling reasons.“ Die Beurteilung einer Marken- anmeldung ist nach diesen Vorgaben kein „Einzelfall“, der nur „für sich gesondert zu beurteilen“ ist, wie die deutsche Richtlinie von 2005 dies vorgibt (s. o.).

Auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt hat Vorgaben wie einzelne Markenmeldungen zu behandeln sind. Auf 61 Seiten, ebenfalls aus dem Inter- net herunterzuladen, werden neben allgemeinen Prinzipien Beispielfälle zur Klas- sifikation, zu absoluten Schutzhindernissen, Kollektivmarken etc. aufgeführt. Auf diese Weise werden Voreintragungen miteinbezogen. Für die Beurteilung von Markenmeldungen im Vereinigten Königreich und für die Gemeinschaftsmarken gilt somit ein anderer Prüfungsmaßstab als in Deutschland. An diesen präzisen Prüfungsgrundvoraussetzungen zeigt sich, dass in praxi schon allein zwischen dem Vereinigten Königreich sowie dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt und Deutschland rechtlich erhebliche Unterschiede bestehen bei der Prüfung der angemeldeten Zeichen. Diese divergierende Prüfungspraxis wirkt der Harmonisierung im Binnenmarkt im Hinblick auf eine Gleichheit der Wettbewerbschancen entgegen.

C. An der Entscheidung über die Schutzfähigkeit unter Einbeziehung von Vorentscheidungen sieht sich der Senat jedoch gehindert.

1. Dies zum Einen durch die ständige Rechtsprechung der nationalen Ge- richte, wonach grundsätzlich keine Bindung an Voreintragungen besteht und jedes Verfahren nach den Grundsätzen der Beurteilung als Einzelfall zu erfolgen hat<sup>14</sup>.

2. Auch aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu den Gemein- schaftsmarken sieht der Senat bisher ebenfalls keine Möglichkeit, eine Entschei- dungspraxis der Verwaltungsbehörde zu berücksichtigen. Danach ist die Recht- mäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern allein auf der Grundlage der VO 40/94 EG durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen, nicht auf der Grundlage der Entscheidungspraxis durch das Harmonisierungsamt für den

Binnenmarkt<sup>15</sup> oder der Registrierung in einem nationalen Register<sup>16</sup>. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften geht bei der Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 davon aus, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen sind. Unabhängig davon, dass der unionsrechtliche Begriff des Ermessens weiter ist als der deutsche und der EuGH darunter sowohl das rechtsfolgenorientierte Ermessen des deutschen Verwaltungsrechts als auch den tatbestandsbezogenen Beurteilungsspielraum versteht<sup>17</sup>, steht damit fest, dass der EuGH auch auf der Tatbestandsseite keine (Beurteilungs- oder Prognose-)Spielräume des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt sieht. Angesichts des dem Unionsrecht zukommenden Anwendungsvorrangs sowie angesichts der Konvergenz wesentlicher verwaltungsrechtlicher Institute mit unionsrechtlichem Hintergrund<sup>18</sup> ist im Hinblick auf den Umstand, dass auch § 8 MarkenG auf einer Richtlinie der EG beruht, im nationalen Recht bisher davon auszugehen, dass es sich bei den Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts um gebundene Entscheidungen handelt, die im vollen Umfang der Prüfung durch das Bundespatentgericht unterliegen. Das Markengesetz hat die RL 89/104/EWG umgesetzt und folgt ihren Vorgaben. Die in Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG zwingend vorzusehenden Versagungsgründe finden sich in § 3 und § 8 MarkenG. Die vorgenannten Entscheidungen des EuGH haben sich aber bislang nicht mit der Frage des Ausschlusses von Willkür und einer insoweit bestehenden Bindung an die Vorentscheidungen befasst. Soweit der EuGH nach bisheriger Rechtsprechung betonte, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter Marken nie maßgeblich sein können<sup>19</sup>, betrifft dies nicht das sich vorliegend stellende Problem der Einheitlichkeit des Handelns innerhalb einer Eintragungsbehörde.

3. Danach entscheidet das Gericht bei voller erneuter Überprüfung des Sachverhalts und der Rechtsgründe von sich aus erneut über die Registrierbarkeit des Zeichens. Vorentscheidungen können in die Überprüfung der dem nationalen Gericht vorgelegten Beschwerdeverfahren dabei nicht einbezogen werden. Daher wird Beschwerdeführern, die eine Diskriminierung rügen, weil die Behörde andere identische oder gleichgelagerte Zeichen registriert habe, in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts stets folgendes Argument entgegengehalten:

*„Soweit sich die Anmelderin vor der Markenstelle auf ihrer Meinung nach vergleichbare in Deutschland eingetragene Marken mit dem Zeichen ..... beruft, wurde bereits in dem angefochtenen Beschluss (der nationalen Behörde) zutreffend darauf hingewiesen, dass Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit nachträglich angemeldeter Marken durch das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. das Bundespatentgericht keinerlei verbindliche Bedeutung haben. ...Im übrigen besteht aus der Tatsache von Voreintragungen zu Unrecht eingetragener Marken kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht<sup>20</sup>.*

4. Danach ergäbe sich im vorliegenden Verfahren eine Zurückweisung der Beschwerde ohne Berücksichtigung und Einbeziehung des Vorbringens der Anmelderin, dass möglicherweise Wettbewerber einen ungerechtfertigten Vorteil ihr gegenüber haben und sie von der Behörde benachteiligt worden sei, wodurch der Wettbewerb verzerrt werde. Das Zeichen müsste auch vom Senat für nicht schutzfähig gehalten und die Beschwerde zurückgewiesen werden, da es als nichts anderes als schutzunfähige Verbindung zwischen Sachangabe und geographischer Herkunftsangabe ist<sup>21</sup>.

5. In der deutschen Literatur gibt es zu dieser Rechtsprechung unterschiedliche Auffassungen. Einerseits wird vertreten, dass inländische Voreintragungen durch das Deutsche Patent- und Markenamt nicht zu prüfen sind<sup>22</sup>. Andererseits gibt es Kritik an der völligen Nichtbeachtung von Voreintragungen<sup>23</sup>.

D. Der Senat zieht die von ihm unter B aufgezeigte Lösung des Verfahrens aus folgenden Gründen in Betracht:

1. Nach dieser nationalen und gemeinschaftsrechtlichen Rechtsprechung kann das Gericht lediglich die bei ihm anhängige Beschwerde durch eine Einzelfallentscheidung korrigieren, sofern es Tatsachen anders ermittelt als die Verwaltungsbehörde oder rechtlich zu einem anderen Ergebnis kommt. Dies berücksichtigt nicht, dass nur ein geringer Prozentsatz der Entscheidungen im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zu den Gerichten kommt. Die weit überwiegende Zahl der Entscheidungen wird durch die nationale Verwaltungsbehörde, das Deutsche Patent- und Markenamt, getroffen, die ihrerseits gewährleisten muss, dass die Gleichheit der Wettbewerbschancen sichergestellt ist. Im Jahr 2006 hat das Deutsche Patent- und Markenamt über 72.321 Markenmeldungen verzeichnet, 51.124 Marken wurden eingetragen<sup>24</sup>. Erkennt das Gericht in der Entscheidungspraxis der Verwaltungsbehörde durch widersprüchliche Eintragungen bzw. Zurückweisungen eine Verzerrung des Wettbewerbs, kann es diese nicht entsprechend der dargestellten bisherigen Rechtsprechung beheben. Die Ungleichheit am Markt wird ungebrochen fortgesetzt, denn der Anmelder muss in den Wettbewerb ohne markenrechtlichen Schutz eintreten, wohingegen andere Wettbewerber diesen genießen. Gänzlich unberücksichtigt bleibt dabei, dass Eintragungen für Wettbewerber, unabhängig von der konkreten Benutzung, eine Signalwirkung hinsichtlich Bestehen und Entwicklung marktwirtschaftlicher Verhältnisse besitzen. Denn die Wettbewerber orientieren sich häufig bei der Entwicklung neuer Marken und ihrer Anmeldung am Registerstand. Werden viele ähnliche oder identische Marken im selben Waren- bzw. Dienstleistungssegment eingetragen, prägt dies die Kennzeichnungsgewohnheiten.

2. In der Regel werden die von den Anmeldern angeführten Voreintragungen nicht einmal daraufhin überprüft, ob sie überhaupt vergleichbar waren. Mit dem Grundsatz, dass es „keine Gleichheit im Unrecht“ gibt, wird vielmehr implizit die Feststellung getroffen, die zuvor eingetragenen Marken seien zu Unrecht einge-

tragen worden. Das Gesetz sieht aber für derartige Feststellungen ein eigenes Prüfungsverfahren im Rahmen eines Löschungsantrags vor.

3. Eine Selbstregulierung des Marktes findet entgegen der ursprünglichen Intention des nationalen Gesetzgebers nicht statt. Seine Vorstellung, dass durch das freie Spiel der Kräfte auf dem Markt zu Unrecht eingetragene Marken durch Löschungsanträge von Seiten der nicht zu Markenschutz gelangten Konkurrenten beseitigt würden, hat sich bisher nicht bestätigt. Gem. § 50 Abs. 1 MarkenG wird eine Marke, sofern ihr absolute Schutzhindernisse wie die fehlende Unterscheidungskraft entgegenstehen – ausschließlich – auf Antrag gelöscht. Das bedeutet, dass sie nicht anders aus dem Markenregister entfernt werden kann, als durch den Antrag eines Dritten in einem Popularverfahren. Beim Deutschen Patent- und Markenamt gehen jährlich allerdings nur eine minimale Zahl von Anträgen auf Löschung von Marken ein, die von Konkurrenten oder sonstigen Dritten gestellt werden. Im Jahr 2006 sind insgesamt 240 Anträge, im Jahr 2007 bisher (Stichtag: 1. November 2007) 233 derartige Anträge auf Löschung wegen allgemeiner Schutzhindernisse gestellt worden. Damit werden weniger als 1% aller eingetragenen Marken (2006: 51.124) angegriffen. Darüber hinaus wird den Löschungsantragstellern allein das Kostenrisiko aufgebürdet, die Bereinigung des Registers von rechtswidrigen Eintragungen zu initiieren. Nach nationalem Recht trägt nämlich der Löschungsantragsteller alleine die Kosten des Verfahrens, auch wenn die Eintragung durch die Behörde zu Unrecht vorgenommen worden war und sein Antrag erfolgreich ist. Diese Kosten zu tragen, scheuen viele Wettbewerber. Ein Regulierungsinstrument, das einen Verzicht der Berücksichtigung von Voreintragungen begründet, kann das Löschungsverfahren in seiner bisherigen Ausgestaltung damit nicht sein.

4. Der Verwaltungsbehörde selbst ist die Bereinigung des Registers bei einer rechtswidrigen Eintragung - außer in Fällen der Bösgläubigkeit der Anmeldung - verwehrt. Nach nationalem Recht erfasst gem. § 50 Abs. 3 MarkenG die Löschung von Amts wegen nicht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft. Findet sich daher kein Antragsteller, der auf seine Kosten ein Amtslöschungsver-

fahren nach §§ 50, 54 MarkenG initiiert, dann bleiben auf diese Weise zu Unrecht eingetragene Marken im Register, ohne dass für die Wettbewerber erkennbar wäre, ob sie dort zu Recht oder zu Unrecht ein faktisches Monopol bilden. Die Reinheit des Registers zur Sicherung der Chancengleichheit im Wettbewerb ist jedoch Staatsaufgabe und damit Aufgabe zur Erreichung des harmonisierten Markenrechts.

5. Aufgrund der oben vorgetragenen Rechtsprechungspraxis ist es dem Gericht unmöglich, eine Prüfung auf Willkürakte der Behörde vorzunehmen. Es wird die wirksame Kontrolle einer ungleichen Behördenpraxis im Bereich gesetzgebender Verwaltung verhindert. Aufgrund des Nichteinbeziehens von Vorentscheidungen entsteht nach Ansicht des Senats eine Situation, die zu einer Auslöschung bzw. zum Leerlauf des Grundsatzes der Chancengleichheit im Wettbewerb führt. Zu einer solchen Praxis kann es vor allem dann kommen, wenn die einzelnen Entscheidungen von verschiedenen Beamten getroffen werden und keine wirksamen Vorkehrungen für die Wahrung der Einheitlichkeit getroffen worden sind. Es kommt hinzu, dass die (fehlerhaften) begünstigenden Entscheidungen in der Regel unbegründet bleiben und nur in Ausnahmefällen einer gerichtlichen Kontrolle zugeführt werden. Erweist sich dann eine ablehnende Entscheidung vor Gericht als fehlerfrei, bleiben die begünstigenden Vorentscheidungen und damit die insgesamt ungleiche Praxis außer Betracht. Die Gerichtsentscheidung hindert die Behörde nicht einmal daran, auch in Zukunft fehlerhafte begünstigende Entscheidungen zu treffen und damit die ungleiche Rechtsanwendung zu perpetuieren. Blicke es dabei, wäre die Rechtsanwendungsgleichheit, die sich bei gebundenen Verwaltungsentscheidungen in der Anwendung des Gesetzes als Wahrung des Gleichheitssatzes realisiert<sup>25</sup>, nicht mehr hinreichend gewährleistet.

6. Auslegungsbedarf besteht für das Gericht insoweit, als entsprechend den Erläuterungen zur RL 89/104/EWG, dass die jeweiligen nationalen Behörden Listen zur Sachbehandlung erstellen sollen, z. B. vom Patentamt des Vereinigten Königreichs sowie vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingehalten

werden, jedoch dieses Vorgehen aufgrund der Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts aus dem Jahr 2005 für die deutsche Eintragungsbehörde nicht der Fall ist, sondern jede Entscheidung als Einzelfall betrachtet werden soll. Damit ist eine einheitliche Vorgehensweise in der Art der Bearbeitung der Schutzersuchen der verschiedenen nationalen Behörden nicht gewahrt. Insofern sieht der Senat eine durch den Gerichtshof im Wege der Auslegung von Art. 3 RL 89/104/EWG zu schließende Lücke. Die Frage, ob auch die aus einer Eintragungs- und Prüfungspraxis resultierende Verhinderung der Chancengleichheit der Wettbewerber am Markt und damit eine Verzerrung des Wettbewerbs als im Lichte des Allgemeininteresses in die Prüfung einer Eintragung nach Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG mit einzubeziehen ist und damit auch von den nationalen Behörden und Gerichten, im Speziellen hier § 3 und § 8 MarkenG harmonisiert anzuwenden ist, stellt sich dem Gericht bei der Entscheidung. Dies erscheint dem Senat insbesondere auch deshalb als der Auslegung bedürftig, als der Präsident der Beschwerdekammern beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt für die dort ergangenen Entscheidungen - trotz einer stringenten Prüfungspraxis aufgrund der oben dargestellten Vorgaben - von Folgendem ausgeht: „In the trade mark law there is always an element of subjectivity, whether you like it or not“<sup>26</sup>.

Die offenen Vorlagefragen sind daher für den Ausgang des Verfahrens entscheidend.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

WA

---

<sup>1</sup> EuGH Slg. 2002, I-05475, Rn. 77 - Philips; Slg. 2003, I-03793, Rn. 51 - Libertel; Slg. 2004, I-06129, Rn. 41 - Heidelberger Bauchemie.  
<sup>2</sup> EuGH Slg. 2005, I-09981 - Rn. 74/ 76 – Mangold.  
<sup>3</sup> BPatG 29 W(pat) 228/04 v. 12. Sept. 2007 - Deluxe Television.  
<sup>4</sup> BIPMZ 1995, 378, 383.

- 
- 5 BIPMZ 2005, 245, 252.  
6 Osterloh in: Sachs, Grundgesetz, 4. Aufl. 2007, Art. 3 Rn. 112.  
7 EuGH Slg. 2005, I-09981 - Rn. 74/ 76 – Mangold.  
8 a. a. O., Rn. 119.  
9 Huber, Peter M., Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl. 1997, S. 129; Maurer, Hartmut,  
Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl. 2002, § 7 Rn. 29 f.)  
10 BVerwG, Urteil vom 13. Juni 1959, GRUR 1959, 435 - Verfassungsrecht; Festschrift 50  
Jahre VPP, 2005, S. 551 Grabrucker, Erinnerungen zu Entscheidungen des  
Bundespatentgerichts: Ein Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Böhmer RIdBVerfG i.R.  
11 BVerfG, Beschluss v 7. 8. 85 - 1 BvR 707/85.  
12 vgl. BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya.  
13 www.patent.govuk/tm/t-decision-making/t-law/t-law.  
14 BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofolge; GRUR 1995, 410, 411 - TURBO; GRUR 1989,  
420, 421 - KSÜD; BPatG GRUR 2007, 333, 336 - Papaya.  
15 EuGH Slg. 2006, I-00551 ff. – Rn. 48 – Standbeutel; Slg. 2005, I-07975 ff. – Rn 47 – BioID.  
16 EuGH, Urteil vom 25. Oktober 2007, Rs. C-238/06 P - Rn. 68 - Develey.  
17 Huber, Recht der Europäischen Integration, 2. Aufl., 2002, § 20 Rn. 24.  
18 Siehe etwa zum Amtshaftungsrecht EuGH Slg. 1996, I- 01029 - Rn. 42 - Brasserie du  
Pêcheur und Factortame.  
19 EuGH, Slg. 2004, I-01725 - Rn. 59-65 - Henkel.  
20 BPatG 24 W(pat) 122/06 - hot edition.  
21 Vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch;  
GRUR 1999, 1089 - YES.  
22 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage, § 8 Rn. 17; Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 8.  
Auflage, § 8 Rn. 25 ff.; Ströbele, FS 50 Jahre VPP, 2005, S. 439 ff., Bedeutung von  
Vorentscheidungen im markenrechtlichen Eintragungsverfahren.  
23 Kenziur, MA 1989, 234; Brauer, GRUR 1991, 574; Sendrowski, Blauer Brief per  
Schwabenpost, GRUR 2007, S. 841 ff.; Kühling, Ungleichbehandlung beim Markenschutz,  
GRUR 2007, 849 ff.  
24 BIPMZ 2007, 104, 121.  
25 Kühling, a. a. O., S. 849, 851.  
26 Zitat aus OAMI-Newsletter vom Oktober 2007.