



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 83/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 62 056.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Juni 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek sowie des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Mai 2004 und vom 26. Mai 2005 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.
2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 27. November 2003 die Wortmarke

ASTRO WOCHE

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpa-

ckungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche Zwecke und Werbezwecke; Marktforschung und Analyse von nationalen und internationalen Technologien und Markttrends in wirtschaftlicher Hinsicht; Vermarktung, nämlich Verkaufsförderung (für Dritte) von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung, einschließlich Durchführung von Seminaren und Schulungen; Unterhaltung; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen; Produktion, Vorführung und Vermietung von Filmen und Videos; Vermietung von Rundfunk- und Fernsehgeräten; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Auf die Beanstandung der Markenstelle für Klasse 16 hin hat die Anmelderin auf acht Voreintragungen des Deutschen Patent- und Markenamts, u. a. 302 42 775 - Berliner Woche, 394 02 837 - Sat-Woche und 300 66 603 - Astro-Armband, und zwei Voreintragungen des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt hingewiesen.

Durch Beschluss vom 11. Mai 2004 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Un-

terscheidungskraft teilweise zurückgewiesen und zwar für die Waren/Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche Zwecke und Werbezwecke; Marktforschung und Analyse von nationalen und internationalen Technologien und Markttrends in wirtschaftlicher Hinsicht; Vermarktung, nämlich Verkaufsförderung (für Dritte) von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen; Erziehung; Ausbildung, einschließlich Durchführung von Seminaren und Schulungen; Unterhaltung; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen; Produktion, Vorführung und Vermietung von Filmen und Videos; Vermietung von Rundfunk- und Fernsehgeräten; sportliche und kulturelle Aktivitäten

Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass es sich bei "ASTRO WOCHE" um eine grammatikalisch korrekt und aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache gebildete Wortfolge handele. Zwar stelle der Markenbestandteil "WOCHE" keine Gattungsbezeichnung für eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift dar. Jedoch würden Veranstaltungen, Kongresse oder Spezialangebote oft mit dem Begriff "WOCHE" benannt. Somit weise das angemeldete Zeichen lediglich auf Veranstaltungen oder Angebote zum Thema Weltraum bzw. Gestirne hin. Mit ihr werde folglich der Inhalt, der Gegenstand, die Thematik und die Zweckbestimmung der von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen benannt. Hierbei komme es nicht darauf an, ob die Wortzusammensetzung lexikalisch nachgewiesen werden könne oder bereits im Verkehr verwendet werde. Die von der Anmelderin geltend gemachten Voreintragungen begründeten keinen An-

spruch auf Eintragung, da es sich bei der Entscheidung über die Schutzfähigkeit eines angemeldeten Zeichens nicht um eine Ermessens-, sondern um eine Rechtsfrage handele. Eine Bindungswirkung sei zudem mit der Möglichkeit der Löschung von Markeneintragungen wegen absoluter Schutzhindernisse nicht zu vereinbaren.

Mit Erinnerungsbeschluss vom 26. Mai 2005 wurde der Beschluss vom 11. Mai 2004 teilweise aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marktforschung und Analyse von nationalen und internationalen Technologien und Markttrends in wirtschaftlicher Hinsicht; Vermarktung, nämlich Verkaufsförderung (für Dritte) von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für sportliche Zwecke; Vermietung von Rundfunk- und Fernsehgeräten; sportliche Aktivitäten

zurückgewiesen wurde. In Bezug auf die übrigen von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen ist im Erinnerungsverfahren das beanspruchte Zeichen ebenfalls nicht als schutzfähig angesehen worden. Ergänzend zu der Argumentation im angegriffenen Beschluss wurde ausgeführt, dass die Wortfolge "ASTRO WOCHE" bei Druckwerken auch auf ihren wiederkehrenden Erscheinungszeitraum hinweise. Zudem würden in der Astrologie Zeiträume eine besondere Rolle spielen. Darüber hinaus könne dem Zeichen ein eindeutiger Begriffsinhalt entnommen werden, da der Bestandteil "ASTRO" in Wortkombinationen im Sinne von Astronaut oder von Horoskope bzw. Gestirne verstanden werde. Des Weiteren bestehe auch keine Schutz begründende Mehrdeutigkeit, da mit allen Deutungsmöglichkeiten eine beschreibende Aussage verbunden sei. Die konkrete grafische Ausgestaltung sei werbeüblich und diene nur dazu, den Sinngehalt der Einzelwörter und des Gesamtbegriffs zu erleichtern.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den versagenden Teil des Beschlusses vom 26. Mai 2005 aufzuheben und die vollständige Eintragung des angemeldeten Zeichens anzuordnen.

Darüber hinaus regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Sie begründet ihr Rechtsmittel damit, dass die Ausführungen des Erinnerungsprüferbeschlusses zum Bedeutungsgehalt des Bestandteils "ASTRO" widersprüchlich seien. Des Weiteren stelle das Element "WOCHE" weder im Hinblick auf Druckereierzeugnisse noch im Hinblick auf Veranstaltungen eine beschreibende Angabe dar. Dies ergebe sich auch aus der von der Markenstelle herangezogenen Rechtsprechung, nach der unter Verweis u. a. auf BPatG 24 W (pat) 121/01 - Venenwoche das angemeldete Zeichen keinen eindeutigen Sinngehalt und ausreichend engen Bezug zu den gegenständlichen Waren und Dienstleistungen aufweise. So gebe es das Kurzwort "ASTRO" in Alleinstellung nicht. Auch handele es sich um keinen deutschen Begriff. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass die Kombination "Astrowoche" keine gebräuchliche Wortfolge darstelle. Darüber hinaus sei die identische Gemeinschaftsmarkenmeldung 003 798 352 eingetragen worden. Auch gebe es eine Vielzahl von nationalen Marken, wie beispielsweise 398 73 795 - DIE WOCHE - kompakt oder 394 02 837 - Sat-Woche, und von Gemeinschaftsmarken, wie beispielsweise 000 728 881 - IT WOCHE oder 003 962 867 - Woche des Schlafes, die mit vorliegendem Zeichen vergleichbar seien. Im Übrigen werde im Fall der Zurückweisung der Beschwerde gegen die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verstoßen, da der beschreibende Anklang des Zeichenbestandteils "WOCHE" in Bezug auf bestimmte Dienstleistungen, wie z. B. Veranstaltungen, nicht auf andere Tätigkeiten, wie z. B. die Herausgabe von Druckereierzeugnissen, übertragen werden dürfe. Dazu verweist sie auf BGH GRUR 1999, 988 - HOUSE OF BLUES.

In der mündlichen Verhandlung am 26. März 2008 und im daran anschließenden schriftlichen Verfahren hat die Beschwerdeführerin auf über sechzig weitere vom Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Wort- und Wort-/Bildmarken mit den Bestandteilen "Astro" und "Woche" im Bereich der Klasse 16 hingewiesen, wie beispielsweise 302 39 745 - Ostseewoche, 300 48 954 - FINANZWOCHE, 304 18 132 - Astrospezial oder 305 41 336 - Astro-Generation. Als Beleg hat sie entsprechende Registerauszüge zu allen geltend gemachten Voreintragungen eingereicht. Um die nach ihrer Auffassung uneinheitliche Entscheidungspraxis und die darauf beruhende Anregung zur Zulassung der Rechtsbeschwerde zu begründen, hat sie ebenfalls unter Vorlage von Registerauszügen über zwanzig zurückgewiesene nationale Anmeldungen entsprechend gebildeter Zeichen, wie 395 33 235.4 - ESSLINGER WOCHE und 302 56 799.2 - Astroconsulting, in ihren Vortrag einbezogen.

Im schriftlichen Verfahren hat die Beschwerdeführerin die Teilung der Anmeldung gemäß § 40 MarkenG erklärt. Die Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildende Anmeldung 303 62 056.0 umfasst nunmehr die Waren und Dienstleistungen:

Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche Zwecke und Werbezwecke; Erziehung; Ausbildung, einschließlich Durchführung von Seminaren und Schulungen; Unterhaltung; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für unterhaltende und kulturelle Zwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen; Produktion, Vorführung und Vermietung von Filmen und Videos; kulturelle Aktivitäten.

II.

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 vom 11. Mai 2004 und vom 26. Mai 2005 waren unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist. Sie entsprechen nicht den Vorgaben des Beschlusses des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 betreffend die verbundenen Rechtssachen C-39/08 (Wort-/Bildmarken Volks-Handy, Volks-Camcorder und Volks-Kredit) und C-43/08 (Wortmarke SCHWABENPOST). Darin hat er in Rdnr. 17 festgestellt, dass zwar keine Bindungswirkung von Vorentscheidungen besteht. Jedoch muss eine nationale Behörde bei der Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Daraus folgt, dass unter Berücksichtigung des allgemeinen rechtsstaatlichen, in jeder Verfahrensordnung - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfahren - geltenden Gebots, dem jeweiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kausal sind, mitzuteilen sind. Dieser Grundsatz gilt gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für das Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Es besteht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssen für den Adressaten auch erkennbar sein. Dazu bedarf es entsprechender Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung.

Daraus ergibt sich die Pflicht zum Vergleich des angemeldeten mit den eingetragenen vergleichbaren Zeichen. Diesen vom Gerichtshof geforderten Vergleich muss das Deutsche Patent- und Markenamt als zuständige nationale Behörde anstellen und gegebenenfalls die Gründe für eine differenzierte Beurteilung angeben oder aber, wenn es die Voreintragungen für rechtswi-

drig hält, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist der Forderung des Gerichtshofs in Rdnr. 18 der oben genannten Entscheidung, dass "der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden [muss] mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns", Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch der von der Europäischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rdnr. 21 vertretenen Ansicht, dass das Gericht "unter dem Gesichtspunkt der Begründungspflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen oder gegebenenfalls das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung zu berücksichtigen" hat.

- a) Die hier angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts enthalten keine derartige Begründung. Der erste Beschluss vom 11. Mai 2004 geht auf die von der Beschwerdeführerin schon vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemachten Voreintragungen in keiner Weise ein. In dem Erinnerungsbeschluss vom 26. Mai 2005 wird die Frage der Bedeutung von Voreintragungen überhaupt nicht angesprochen, obwohl zu beiden damaligen Entscheidungszeitpunkten noch die Prüfungsrichtlinie des DPMA vom 25. Oktober 1995 (BIPMZ 1995, 378, 383, Ziffer 4a) galt, die in Übereinstimmung mit der Forderung des EuGH eine solche Vergleichserwägung und -begründung vorsah. Insoweit liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler vor. Der Senat übt daher sein ihm nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG eingeräumtes Ermessen dahingehend aus, dass er das Verfahren zur vergleichenden Würdigung der Vorentscheidungen in materiell-rechtlicher Hinsicht entsprechend Rdnr. 17 der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 und zur Nachholung der Begründung gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies gilt vor

allem unter dem Aspekt, dass das Amt als zuständige Behörde die Frage der Vergleichbarkeit der Voreintragungen bislang noch nicht geprüft hat, ihm aber als gesetzessvollziehende Gewalt hier das erste Prüfungsrecht zukommt. Dabei spielt der Gedanke des Instanzgewinns bzw. -verlusts keine Rolle, da es sich im Verhältnis zwischen Deutschem Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht nicht um Instanzen, sondern um Exekutive und Judikative als grundsätzlich verschiedene Gewalten im Sinne der Gewaltenteilung handelt.

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

- b) Die Beschwerdeführerin ist vorliegend ihrer Mitwirkungspflicht, frühzeitig auf vergleichbare Vorentscheidungen hinzuweisen, nachgekommen (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band 1 Markenverfahrensrecht, Rdnr. 232; Kopp/Ramsauer VerwVerfG, 9. Auflage, § 24, Rdnr. 42, vgl. S. 6). Allerdings sind die von ihr weiterhin geltend gemachten Entscheidungen des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt und der Weltorganisation für Geistiges Eigentum nicht in die Überlegungen mit einzubeziehen, da sich der Vergleich auf die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgenommenen Eintragungen und Zurückweisungen beschränkt.
- c) Vor diesem Hintergrund wird die Begründungspflicht des Deutschen Patent- und Markenamts umso höher sein, je eher eine Entscheidung im Vergleich zu Vorentscheidungen möglicherweise willkürlich erscheint

und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche unrechtmäßig war. Hierbei sind auch Veränderungen der Wahrnehmungsgewohnheiten des Publikums mit zu berücksichtigen, die zu einer anderen Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens führen können (vgl. BGH I ZB 48/08, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - Willkommen im Leben). Ob die Beschwerdeführerin ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG in Bezug auf rechtswidrig eingetragene Marken einleitet, bleibt ihr überlassen. Dem Amt ist es gesetzlich verwehrt, entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG vorgenommene Eintragungen von Amts wegen der Löschung zuzuführen.

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

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu