



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 3/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 23 903.8

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. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2005 wird 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. April 2004 die farbige Wort-/Bildmarke



für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Architekturmodelle aus Papier und Pappe; Fotografien; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und

Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung für Dritte, Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen, Geschäftsführung für andere; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; E-Commerce-Dienstleistungen, insbesondere Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen (Bannerexchange); Abschluss von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorfüh-

nung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten.

Auf die Beanstandung der Markenstelle für Klasse 16 hat die Anmelderin auf neun Voreintragungen des Deutschen Patent- und Markenamts, u. a. 304 25 268 - Freizeit im Trend, 304 22 638 - freizeit Woche und 304 23 590 - FREIZEIT POST, hingewiesen. Hierbei hat sie jedoch zum Zweck der Prüfung der Vergleichbarkeit nicht auf die jeweils damit beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen abgestellt.

Durch Beschluss vom 16. November 2005 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft teilweise für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Poster, Kalender; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bild-

aufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten.

In Verbindung mit den von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen wird ihrer Auffassung nach der Begriff "FREIZEIT Rätsel Woche" dahingehend verstanden, dass sie einmal wöchentlich angeboten würden und zur Gestaltung der Freizeit durch Rätsel gedacht seien. Damit werde in prägnanter und sloganartiger Form darauf hingewiesen, dass die Waren und Dienstleistungen dazu dienten, die Freizeit mittels Rätselraten zu verbringen. Das Zeichen benenne folglich die Art, das Thema und den Gegenstand der gegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Es handele sich um eine jedermann verständliche Zusammensetzung aus Worten der deutschen Alltagssprache, die keine Analyse voraussetze. Auch würden im Internet bereits vergleichbare Wortfolgen in dem eben genannten beschreibenden Sinn verwendet. Des Weiteren ließe die graphische Ausgestaltung dem Zeichen nicht den notwendigen phantasievollen Überschuss zukommen. Insbesondere sei es üblich, einen Begriff farbig zu unterlegen und in verschiedenen Farben darzustellen. Die Anforderungen an die Eintragbarkeit von Werktiteln seien nicht niedriger als bei anderen Zeichen. Die Markenstelle geht des Weiteren auf einzelne von der Beschwerdeführerin genannte Voreintragungen ein und führt hierzu aus, dass sie mit dem angemeldeten Zeichen nicht vergleichbar seien. Im Übrigen führten selbst fehlerhafte Voreintragungen nicht zu einer Selbstbindung und zu einem Anspruch auf Eintragung. Auch gebe es bereits entsprechende Zurückweisungen. Diese sind von der Markenstelle nicht näher spezifiziert worden.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt,

mit der sie sinngemäß die Aufhebung des Beschlusses vom
16. November 2005 beantragt.

Hilfsweise stellt sie die Anträge,

die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzu-
verweisen,

hilfsweise

der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts gemäß
§ 68 Abs. 2 MarkenG anheimzugeben, dem Beschwerdeverfahren
beizutreten,

hilfsweise

die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Sie begründet ihr Rechtsmittel damit, dass bereits die graphische Gestaltung dem Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft zukommen lasse und ein etwaiges Freihaltungsbedürfnis beseitige. Im Gegensatz zu beschreibenden Angaben weise der Schriftzug unterschiedliche Buchstabengrößen sowie Farben auf. Zudem wechsele die Hintergrundfarbe und beschränke sich der Schutzbereich des Zeichens auf dessen graphische Gestaltung. Darüber hinaus gebe es eingetragene Marken auf dem betreffenden Waren- und Dienstleistungssektor, die von ihrer graphischen Ausgestaltung her mit vorliegendem Zeichen vergleichbar seien. Auch setze sich dieses nicht nur aus zwei, sondern aus vier Farben zusammen, hebe sich durch die Anordnung der einzelnen Wortbestandteile, den kastenförmigen Aufbau des Hintergrunds und die teilweise verdeckten Bereiche des Wortes "FREIZEIT" von anderen Gestaltungen ab. Des Weiteren sei die Positionierung der einzelnen Wortbestandteile zu beachten. Mit der konkreten Ausgestaltung des Zeichens sei sich nicht ausreichend auseinander gesetzt worden. Darüber hinaus seien die Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu den Wort-/Bildmarken "fit

FOR LIFE" (32 W (pat) 252/00), "MY LIFE" (32 W (pat) 92/04), "Deutschland heute" (32 W (pat) 48/01) und "KAMILL" (BPatGE 33, 167) zu berücksichtigen. Ergänzend hat die Beschwerdeführerin auf fünfundzwanzig eingetragene nationale Wort-/Bildmarken im Zeitschriftenbereich, wie z. B. 304 22 638 - freizeit Woche, 303 52 465 - Fernsehwoche oder 303 54 107 - die moderne, aktuelle illustrierte neue woche hingewiesen, die ihrer Ansicht nach mit vorliegendem Zeichen vergleichbar sind, ohne jedoch nach den jeweils geschützten Waren oder Dienstleistungen zu differenzieren.

Des Weiteren hat sie in der mündlichen Verhandlung auf die Veröffentlichung der neu eingetragenen nationalen Marken 307 69 953 - Immobilien MAGAZIN Dresden, 30 2008 006 741 - CAN YOU IMAGINE und 307 83 781 - SchleifWerk verwiesen und hierzu die entsprechenden Auszüge aus den Markenblättern vom 25. April 2008 und vom 2. Mai 2008 vorgelegt. Im daran anschließenden schriftlichen Verfahren ist von der Beschwerdeführerin vorgetragen worden, dass die graphische Gestaltung als solche keinen Phantasieüberschuss aufweisen müsse und ausweislich einer Vielzahl vergleichbarer nationaler Voreintragungen hier konkret auch zur Begründung der Unterscheidungskraft ausreiche. So seien von den neunzig in der vom Presse Fachverlag herausgegebenen Broschüre "Presseporträts Frühjahr/Sommer 2008" genannten Titeln fünfundvierzig als Wort-/Bildmarken für Druckereierzeugnisse bzw. Zeitschriften und vier als Wortmarken eingetragen. Von den neunzig Titeln befänden sich zudem drei noch im Anmeldestadium und lediglich sieben seien als schutzunfähig angesehen worden. Die übrigen einunddreißig Titel seien bisher nicht als Marke angemeldet worden.

Unabhängig davon wären zwar auch Zeichen mit dem Bestandteil "Rätsel" nicht zur Eintragung gelangt, jedoch mindestens vier als Wort-/Bildmarken im Bereich der Klasse 16 geschützt. Des Weiteren ließen sich im Zeitschriftenbereich sechzehn nationale Eintragungen von Wort-/Bildmarken aus jüngster Vergangenheit finden, u. a. 305 31 041 - AUTO WOCHE (eingetragen am 24.11.2005), 307 43 563 - Gala style (eingetragen am 04.09.2007) oder 30 2008 038 833

- SCHÖNER WOHNEN (eingetragen am 30.09.2008), die ebenfalls mit dem angemeldeten Zeichen vergleichbar seien. Schließlich weise das angemeldete Zeichen keinen ausschließlich beschreibenden Sinngehalt auf und sei nicht sprach-, werbe- oder branchenüblich.

Die Beschwerdeführerin hat zu allen von ihr im schriftlichen Verfahren genannten Zeichen entsprechende Registerauszüge vorgelegt, die geordnet nach den Titeln der Broschüre "Presseporträts Frühjahr/Sommer 2008", nach Zurückweisungen und Eintragungen von Zeichen mit dem Bestandteil "Rätsel" und nach sonstigen vergleichbaren eingetragenen Marken in einer gesonderten Akte abgelegt sind.

II.

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 16. November 2005 war unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist. Er entspricht nicht den Vorgaben des Beschlusses des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 betreffend die verbundenen Rechts-sachen 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 zu allen geltend gemachten Voreintragungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung.

Dies bedingt eine 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 rechtswidrig 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) Der hier angefochtene Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts enthält keine derartige Begründung. Er geht auf die von der Beschwerdeführerin schon vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemachten Voreintragungen nur unvollständig ein. Insoweit liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler vor. Zudem hat die Anmelderin im Beschwerdeverfahren eine Vielzahl weiterer Voreintragungen geltend gemacht, die das Deutsche Patent- und Markenamt in seiner Ent-

scheidung noch nicht berücksichtigen konnte. Der Senat übt daher sein ihm nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 und 3 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) Es darf hierbei jedoch nicht die Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin übersehen werden, handelt es sich doch bei der Entscheidung über die Registrierbarkeit eines Zeichens um einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt. Die für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltende Amtsermittlungspflicht hat ihre Grenze im Maß des Zumutbaren. Das Amt muss nicht jeder noch so geringfügigen Ähnlichkeit nachgehen. Die immanente Einschränkung der Amtsermitt-

lung liegt nämlich in der materiellen Mitwirkungslast der Beschwerdeführerin in Bezug auf Tatsachen, die für ihren Anspruch auf Eintragung sprechen (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band 1 Markenverfahrensrecht, Rdnr. 232; Kopp/Ramsauer, VerwVerfG, 9. Auflage, § 24, Rdnr. 42). Auch sie muss in ihrem Vortrag auf entsprechende Vorentscheidungen hinweisen und diese unter Nennung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen belegen. Die Beschwerdeführerin hat dabei zu berücksichtigen, dass nicht jede irgendwie geartete Vorentscheidung heranzuziehen ist, sondern der Vergleich mit Vorentscheidungen nur dann vernünftigerweise vom Amt angestellt werden kann, wenn sich nicht ohne weiteres und sofort die Unterschiedlichkeit der Zeichen ergibt, und zwar - dies sei hervorgehoben - auf Grund der jeweils eingetragenen Waren und Dienstleistungen sowie des Zeitpunkts der Eintragung. Die Beschwerdeführerin hat daher bei der Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich der Existenz vergleichbarer Voreintragungen und Zurückweisungen einschließlich gerichtlicher Vorentscheidungen, mitzuwirken und ihren diesbezüglichen Sachvortrag entsprechend zu substantiieren (vgl. BPatG 29 W (pat) 49/07 - Traunsteiner Anzeigen-Kurier).

Dieser Mitwirkungspflicht ist die Beschwerdeführerin noch nicht zur Gänze nachgekommen, so dass auch aus diesem Grund die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war. Zu den von den geltend gemachten Voreintragungen umfassten Waren bzw. Dienstleistungen hat sie vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht und vor dem Bundespatentgericht nur zum Teil differenziert vortragen, so dass eine umfassende Vergleichsüberprüfung nicht möglich ist. Darüber hinaus ist bei einigen im Beschwerdeverfahren genannten Marken, wie z. B. 30 2008 058 349 - NEUE OZ DAS MEDIENHAUS premium & style, 30 2008 059 482 - akademisches Viertel oder 30 2008 046 078 - dogs, in keiner Weise erkennbar, welche Gemein-

samkeiten sie zu dem angemeldeten Wort-/Bildzeichen aufweisen sollen. Auch die jeweiligen Eintragungszeitpunkte sind nicht in ausreichendem Umfang miteinander verglichen worden. Nur wenn genügend Übereinstimmungen bestehen, sind nämlich die Voreintragungen vom Deutschen Patent- und Markenamt im Rahmen seiner Begründungspflicht zu berücksichtigen. Lediglich ernsthaft in Betracht kommende nationale Voreintragungen, wie hier beispielsweise 30 2008 028 554 - FREIZEIT WOCHE, 307 45 404 - Freizeit AKTUELL Extra günstig und 305 31 041 - AUTO WOCHE, sind zu beachten.

- c) Hier liegt die Begründungspflicht des Deutschen Patent- und Markenamts darin, die Differenzierung darzulegen und ggf. rechtswidrige Eintragungen als solche erkennbar zu machen. Dabei sind allerdings Veränderungen der Wahrnehmungsgewohnheiten des Publikums über einen länger zusammenhängenden Zeitraum mit einzubeziehen, 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). Eine neue Beurteilung kann auch wegen der Änderung der Rechtsprechung oder einer organisatorisch belegbaren Änderung der generellen Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts geboten sein. Ob die Beschwerdeführerin ein Lösungsverfahren 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. Von einer Anheimgabe des Beitritts des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts sieht der Senat ab, da die Voraussetzungen des § 68 Abs. 2 MarkenG nicht vorliegen. Die Bedeutung von Voreintragungen ist bereits durch den Beschluss des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 geklärt, so dass eine Rechtsfrage von grundsätz-

licher Bedeutung nicht mehr vorliegt. Im Übrigen ist der Präsident bereits den der Entscheidung des EuGH zugrundeliegenden Verfahren 29 W (pat) 13/06 - SCHWABENPOST, 29 W (pat) 119/06 - Volks-Kredit, 29 W (pat) 128/05 - Volks-Handy und 29 W (pat) 79/06 - Volks-Camcorder beigetreten und hat deshalb zur Frage der Bindungswirkung von Voreintragungen ausführlich Stellung genommen.

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

Grabrucker

Richterin Kopacek ist in Urlaub
und kann daher nicht unterzei-
chnen.

Dr. Kortbein

Grabrucker

Hu