

Juli 2009

MARKENRECHT

Begründungspflicht des DPMA bei Abweichen von früheren Entscheidungen.

In einer von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkten, aber ausgesprochen wichtigen und weittragenden Entscheidung hat das Bundespatentgericht (BPatG) jetzt zu der Frage Stellung genommen, inwieweit das Deutsche Marken- und Patentamt (DPMA) verpflichtet ist, **Vorentscheidungen zu Zeichen zu berücksichtigen**, die auf identische oder vergleichbare Art und Weise gebildet wurden und für den Anmelder oder einen Wettbewerber zur Eintragung der Marke geführt haben.

Das DPMA vertrat bisher die Auffassung, 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. Ebenso wenig hatte der Markenanmelder ein Recht auf eine Begründung, welchen Kriterien die Zurückweisung im Unterschied zu vergleichbar ähnlichen Eintragungen folgte, insbesondere ob frühere anderslautende Entscheidungen zur Schutzgewährung bei den Überlegungen des Deutschen Patent- und Markenamts überhaupt einbezogen wurden.

Zur Klärung der Frage, ob das DPMA **solche Verpflichtungen** bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit von Zeichenanmeldungen möglicherweise doch **hat**, legte das Bundespatengericht dem EuGH die Frage zur Entscheidung vor, ob das Gericht verpflichtet sei, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung bei Zeichenanmeldungen nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen einzubeziehen.

Der EuGH beantwortet die Frage zunächst damit, dass die zuständige Behörde eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung allein auf der Grundlage der Gemeinschaftsregelung und nicht anhand der vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen hat. Damit ist klargestellt, dass die Entscheidungspraxis für zuvor geltende nationale Gesetze nicht mehr herangezogen werden darf (EuGH Beschl v. 12. 02. 2009 – C 39/08).

Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann nach Auffassung des EuGH zwar die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat berücksichtigen, das heißt aber nicht, dass die Behörde damit auch automatisch durch eine solche Entscheidung gebunden ist. Die Eintragung einer Marke hängt in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob die Marke nicht unter eines der in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 (jetzt Art. 3 Abs. 1 der RL 2008/95 in der kodifizierten Fassung vom 22. Oktober 2008, bereits

umgesetzt in § 8 I MarkenG) aufgeführten Eintragungshindernisse fällt. Die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat kann für die Entscheidung der zuständigen Behörde, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, deshalb nicht maßgebend sein. [15]

Diese Grundsätze **müssen** nach Auffassung des EuGH auch dann Anwendung finden, wenn die Anmeldung einer Marke in einem Mitgliedstaat darauf gestützt wird, dass eine ähnliche oder identische Marke bereits eingetragen worden ist [16].

Die für die Eintragung zuständige nationale Behörde **muss** im Rahmen der Prüfung einer solchen Anmeldung, soweit sie in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, **die zu** ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Sie ist aber keinesfalls an diese Entscheidungen gebunden [17].

Der Gleichbehandlungsgrundsatz **muss** mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden. Niemand darf sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen können, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Somit kann sich niemand - jedenfalls nicht zu seinen Gunsten - vor der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats auf eine Entscheidungspraxis dieser Behörde berufen, die den Anforderungen der Richtlinie 2008/95 zuwiderliefe oder dazu führte, dass die Behörde eine rechtswidrige Entscheidung trifft [18]

Das Deutsche Patentgericht hat die Maßgaben des EuGH nun zum Anlass genommen, für die Begründungspflicht des DPMA im Hinblick auf Vorentscheidungen zu vergleichbaren Zeichen die Rechtsgrundsätze festzulegen (BPatG Beschl. v. 01. 04. 2009 - 29 W (pat) 13/06).

Im Interesse einer einheitlichen Prüfungspraxis wird das DPMA künftig alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung dazu nutzen, die Rechtsprechung sowie die Amtspraxis in ihre Recherche einzubeziehen .

- ✓ Stellt sich im Rahmen der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse heraus, dass derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits früher Markenschutz gewährt wurde, darf die Markenmeldung künftig nur noch beanstandet werden, wenn
 - die frühere Eintragung zu Unrecht erfolgt ist oder
 - sich seit der Eintragung der älteren Marke die rechtliche oder tatsächliche Betrachtung geändert hat oder
 - die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in sonstiger Weise eine andere Beurteilung erfordern.
- ✓ Wird nach Würdigung der Gesamtumstände trotz einer erst kurze Zeit zurückliegenden früheren Eintragung derselben Marke die Anmeldung

wegen absoluter Schutzhindernisse beanstandet, ist in dem Bescheid auf die frühere Eintragung hinzuweisen und die Abweichung der früheren Beurteilung zu begründen.

- ✓ Ist eine Anmeldung derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits unanfechtbar zurückgewiesen worden, ist zu prüfen, ob sich die Sach- und Rechtslage seitdem geändert hat und die Eintragbarkeit nunmehr bejaht werden kann.
- ✓ Liegen weiterhin dieselben Schutzhindernisse vor, ist der Anmelder in der Beanstandung auf die frühere Zurückweisung unter Angabe der Fundstelle oder des Aktenzeichens der Entscheidung hinzuweisen.
- ✓ Stellt sich heraus, dass dieselben Zeichen für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen innerhalb der Markenstellen unterschiedlich beurteilt werden, ist eine einheitliche Beurteilung herbeizuführen.
- ✓ Zu ähnlichen Anmeldungen ergangene Entscheidungen müssen für den Adressaten erkennbar in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.
- ✓ Es ist zu prüfen, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Dazu ist die angemeldete mit den eingetragenen vergleichbaren Zeichen zu vergleichen.
- ✓ Das DPMA muss die Gründe für eine differenzierte Beurteilung angeben, oder, wenn es die Voreintragungen für rechtswidrig hält, dies zum Ausdruck bringen.

Mitwirkungspflicht des Anmelders

Der Anmelder hat eine Mitwirkungspflicht. Bei der Entscheidung über die Registrierbarkeit eines Zeichens handelt es sich um einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt.

Die geltende Pflicht zur Amtsermittlung des DPMA hat ihre Grenze im Maß des Zumutbaren. Das Amt muss nicht jeder noch so geringfügigen Ähnlichkeit nachgehen.

Der Anmelder muss in seinem Vortrag auf entsprechende Vorentscheidungen hinweisen, wenn er sich auf Gleichbehandlung beruft, und sie belegen.

Der Anmelder hat zu berücksichtigen, dass der Vergleich mit Vorentscheidungen nur dann vernünftigerweise vom Amt angestellt werden kann, wenn sich nicht ohne Weiteres und sofort die Unterschiedlichkeit der Zeichen in Bezug auf die jeweils eingetragenen Waren und Dienstleistungen und zum Zeitpunkt der Eintragung ergibt.

Der Anmelder hat bei der Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich der Existenz vergleichbarer Voreintragungen und Zurückweisungen - einschließlich gerichtlicher Vorentscheidungen - mitzuwirken und seinen diesbezüglichen Sachvortrag entsprechend zu substantiieren.

Gerichtliche Entscheidungen, die zur Änderung in der Beurteilung der Schutzhindernisse führen oder führten, sind vom Anmelder von sich aus - oder auf Hinweis der Markenstelle - in seinen Vortrag mit einzubeziehen.

Die Mitwirkungspflicht des Anmelders ist in einem möglichst frühen Stadium des Verfahrens vor der Markenstelle wahrzunehmen, regelmäßig bereits in seiner Erwiderung auf das Beanstandungsschreiben, mit dem der Anmelder erstmals auf die mangelnde Schutzfähigkeit seines Zeichens hingewiesen wird. Ist vom Anmelder nichts vorgetragen und sind für das Amt auch keine einschlägigen Vorentscheidungen ersichtlich, so ist der geforderten Begründungspflicht genüge getan, wenn es diesen Umstand darlegt.

Vor diesem Hintergrund ist künftig die Begründungspflicht des DPMA umso höher, je eher sich eine Entscheidung im Vergleich zu Vorentscheidungen als möglicherweise willkürlich darstellt und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche unrechtmäßig waren.

Es bleibt allein dem Anmelder vorbehalten, ob er nach Darlegung des DPMA in ihrer zurückweisenden Entscheidung, dass eine positive Vorentscheidung zu einer identischen oder ähnlichen Markeneintragung willkürlich erfolgt ist oder nicht erkennen lässt, dass sie rechtmäßig ergangen ist, ein Lösungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG einleitet. Dem Amt ist es gesetzlich verwehrt, derartige Eintragungen von Amt wegen der Löschung zuzuführen.

DENKRAUM können Sie jetzt auch auf www.philippfuerst.de abonnieren. Sie erhalten DENKRAUM dann automatisch und aktuell direkt auf Ihren PC.

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.
Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827
Email ... fuerst@philippfuerst.de