



Fundstelle: *ecolex* 2009/163, 423 (*Hadeyer*)

Die nationalen Behörden, die über eine Markenmeldung zu entscheiden haben, sind nicht verpflichtet, dem Antrag auf Eintragung schon allein deshalb stattzugeben, weil sie bereits identische oder ähnliche Zeichen als Marken für identische oder ähnliche Produkte bereits einzutragen gebilligt haben.

Die für die Eintragung zuständige nationale Behörden müssen aber im Rahmen der Prüfung einer solchen Anmeldung, soweit sie in dieser Hinsicht über Informationen verfügen, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht.

Leitsätze verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

In den verbundenen Rechtssachen C-39/08 und C-43/08 betreffend Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Bundespatentgericht (Deutschland) mit Entscheidungen vom 19. Dezember 2007, eingegangen beim Gerichtshof am 4. bzw. 8. Februar 2008, in den Verfahren Bild digital GmbH & Co. KG, vormals Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-39/08), ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C-43/08) gegen Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts erlässt

DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten J.-C. Bonichot (Berichterstatter) sowie der Richter J. Makarczyk und P. Kuris, Generalanwalt: D. Ruiz-Jarabo Colomer, Kanzler: R. Grass, gemäß Art. 104 § 3 Abs 1 der Verfahrensordnung, wonach der Gerichtshof durch mit Gründen versehenen Beschluss entscheiden kann, nach Anhörung des Generalanwalts folgenden

Beschluss

1 Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die Auslegung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) in der durch die Entscheidung 92/10/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 (ABl. 1992, L 6, S. 35) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 89/104).

2 Diese Ersuchen ergehen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten zwischen der Bild digital GmbH & Co. KG, vormals Bild.T-Online.de AG & Co. KG (im Folgenden: Bild.T-Online.de), und der ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (im Folgenden: ZVS) auf der einen und dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts auf der anderen Seite wegen dessen Entscheidung, die von den betreffenden Gesellschaften eingereichten Anträge auf Eintragung von Wort- und Bildmarken zurückzuweisen.

Rechtlicher Rahmen

3 Art. 3 der Richtlinie 89/104 zählt die Hindernisse für die Eintragung einer Marke und die Gründe für die Ungültigkeit einer eingetragenen Marke auf. Art. 3 Abs 1 bestimmt:

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

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft ... der Ware oder Dienstleistung dienen können,

..."

4 Im fünften Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 heißt es:

"Den Mitgliedstaaten steht es weiterhin frei, Verfahrensbestimmungen für ... die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen. ..."

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

5 In der Rechtssache C-39/08 geht der Ausgangsrechtsstreit auf die Weigerung des Deutschen Patent- und Markenamts zurück, die Wort- und Bildmarken Volks.Handy, Volks.Camcorder und Volks.Kredit einzutragen, die Bild.T-Online.de für bestimmte Waren oder Dienstleistungen angemeldet hatte. Vor dem Bundespatentgericht beruft sich Bild.T-Online.de darauf, dass das Deutsche Patent- und Markenamt in anderen Fällen ihren Anträgen auf Eintragung ähnlich gebildeter Zeichen für vergleichbare Waren und Dienstleistungen stattgegeben habe und deshalb nicht ohne Begründung von seiner Entscheidungspraxis abweichen dürfe.

6 In der Rechtssache C-43/08 liegt dem Ausgangsrechtsstreit die Weigerung des Deutschen Patent- und Markenamts zugrunde, die von ZVS für bestimmte Waren und Dienstleistungen angemeldete Wortmarke SCHWABENPOST einzutragen, weil das entsprechende Zeichen nur die Verbindung zwischen der Sachangabe "Post" und der Herkunftsangabe "Schwaben" erkennen lasse. Vor dem Bundespatentgericht macht ZVS geltend, dass das Deutsche Patent- und Markenamt auf vergleichbare Art und Weise gebildete Zeichen, die ein konkurrierendes Unternehmen für dieselben Dienstleistungen vorgeschlagen habe, bereits eingetragen habe; sie begehre deshalb, gleichgestellt zu werden.

7 Unter diesen Umständen hat das Bundespatentgericht beschlossen, die Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof in der Rechtssache C-39/08 folgenden Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Fordert Art. 3 der Richtlinie 89/104 zur Sicherung der Gleichheit der Wettbewerbschancen eine Gleichbehandlung von identischen oder vergleichbaren Anmeldungen?

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 der Richtlinie 89/104 zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt hat?

4. Wenn die 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 gegen früher zu Unrecht eingetragene Marken einzuleiten?

8 In der Rechtssache C-43/08 hat das Bundespatentgericht dem Gerichtshof Fragen mit demselben Wortlaut wie in der Rechtssache C-39/08 vorgelegt; lediglich die erste Frage lautet anders, und zwar:

1. Fordert Art. 3 der Richtlinie 89/104 eine Gleichbehandlung von Anmeldern, die untereinander im Wettbewerb stehen, bei der Eintragung von Marken zur Sicherung der Gleichheit der Wettbewerbschancen?

Zu den Vorlagefragen

9 Nach Art. 104 § 3 der Verfahrensordnung kann der Gerichtshof, wenn die Antwort auf eine zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage klar aus der Rechtsprechung abgeleitet werden kann, nach Anhörung des Generalanwalts jederzeit durch Beschluss entscheiden, der mit Gründen zu versehen ist.

Zu den Fragen 1 bis 3

10 Mit seinen Fragen 1 bis 3, die wegen der zwischen ihnen bestehenden Verbindung und der Erwägungen des vorlegenden Gerichts zusammen zu prüfen sind, wird der Gerichtshof im Wesentlichen um eine Entscheidung darüber ersucht, ob die zuständige nationale Behörde bei ihrer Entscheidung über eine Markenmeldung im Hinblick auf die in Art. 3 Abs 1 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104 aufgestellten Voraussetzungen berücksichtigen muss, dass auf identische oder vergleichbare Art und Weise gebildete Zeichen bereits zugunsten des Anmelders oder seiner Wettbewerber als Marke eingetragen worden sind. Das ist dem vorlegenden Gericht zufolge der Fall bei dem Begriff "Volks", der nicht nur von der Beschwerdeführerin des Ausgangsverfahrens in der Rechtssache C-39/08, sondern auch von ihren Wettbewerbern in Verbindung mit anderen Begriffen verwendet worden ist. Das Gleiche gilt für das Wort "Post" in Verbindung mit diesem oder jenem Ortsnamen, das insbesondere von der Deutschen Post als Marke verwendet wurde und dessen Eintragung die Beschwerdeführerin des Ausgangsverfahrens in der Rechtssache C-43/08 beantragt.

11 Das vorliegende Gericht geht von dem Grundsatz aus, dass, seien Wörter oder ein Zeichen erst einmal eingetragen und sei demnach festgestellt worden, dass sie die Voraussetzungen in Art. 3 Abs 1 der Richtlinie 89/104 erfüllen, die Zurückweisung einer neuen Anmeldung gegen den Gleichheitsgrundsatz und damit gegen die Wettbewerbsregeln verstieße, es sei denn, sie sei z. B. wegen einer Veränderung der Rahmenbedingungen gerechtfertigt. Sofern nicht eine solche Veränderung eingetreten sei, könne die zuständige Behörde bei der Prüfung einer neuen Anmeldung nicht zu einem völlig anderen Ergebnis kommen als vorher, ohne den Gleichheitsgrundsatz zu verletzen. Dies gelte erst recht, wenn sich die bereits zu einer Marke ergangenen Entscheidungen ihrerseits auf die Verkehrskreise und deren Wahrnehmung der betroffenen Wörter oder Zeichen auswirkten. Folglich müsse die zuständige Behörde ihre frühere Praxis berücksichtigen und dürfe nur aus stichhaltigen Gründen von ihr abweichen. Lägen solche Gründe nicht vor, habe der Anmelder Anspruch auf Eintragung seiner identischen oder ähnlichen Marke. Das gelte sogar, wenn die früheren Eintragungen im Hinblick auf die Anforderungen aus der Richtlinie 89/104 anfechtbar seien,

da die Möglichkeit, die Löschung einer Marke anzustreben, nicht ausreicht, um den Markt zu regulieren.

12 Das Deutsche Patent- und Markenamt, die Regierungen, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften sind der Ansicht, dass die Markenmeldungen von Fall zu Fall zu prüfen seien und die Folgen, die die zu treffende Entscheidung auf die Bedingungen haben könne, unter denen der Wettbewerb stattfindet, nicht als Kriterium bei der Anwendung der zur Umsetzung der Richtlinie 89/104 erlassenen nationalen Regelungen zu berücksichtigen seien.

13 Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass die zuständige Behörde eine Gemeinschaftsmarkenmeldung allein auf der Grundlage der Gemeinschaftsregelung und nicht anhand ihrer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen hat (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 15. September 2005, BioID/HABM, C-37/03 P, Slg. 2005, I-7975, Randnrn. 47 bis 51, und vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM, C-173/04 P, Slg. 2006, I-551, Randnr. 48, sowie Beschluss vom 13. Februar 2008, Indorata-Serviços e Gestão/HABM, C-212/07 P, Randnrn. 43 und 44).

14 Der Gerichtshof hat außerdem entschieden, dass sich die für die Eintragung einer nationalen Marke zuständige Behörde nicht auf eine abstrakte Prüfung beschränken darf. Sie hat vielmehr die Eigenschaften der Marke, deren Eintragung begehrt wird, zu berücksichtigen und im Hinblick darauf zu entscheiden, ob eines der in Art. 3 Abs 1 der Richtlinie genannten Eintragungshindernisse ihrer Eintragung entgegensteht. Die Tatsache, dass eine Marke in einem ersten Mitgliedstaat für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, kann daher keinen Einfluss auf die Frage haben, ob eine ähnliche Marke, deren Eintragung in einem zweiten Mitgliedstaat für ähnliche Waren oder Dienstleistungen beantragt wird, unter eines der Eintragungshindernisse des Art. 3 der Richtlinie 89/104 fällt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Slg. 2004, I-1619, Randnrn. 42 bis 44).

15 Zudem kann die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats zwar die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat berücksichtigen, doch ergibt sich daraus nicht, dass sie durch eine solche Entscheidung gebunden wäre, denn die Eintragung einer Marke hängt in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, dass die Marke nicht unter eines der in Art. 3 Abs 1 der Richtlinie 89/104 aufgeführten Eintragungshindernisse fällt (Urteil vom 12. Februar 2004, Henkel, C-218/01, Slg. 2004, I-1725, Randnrn. 61 und 62). Der Gerichtshof hat betont, dass die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat für die Entscheidung der zuständigen Behörde, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, jedenfalls nicht maßgebend sein kann (Urteil Henkel, Randnr. 63).

16 Diese Grundsätze müssen auch dann Anwendung finden, wenn die Anmeldung einer Marke in einem Mitgliedstaat darauf gestützt wird, dass eine ähnliche oder identische Marke bereits eingetragen worden sei.

17 Die für die Eintragung zuständige nationale Behörde muss zwar 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, doch ist sie keinesfalls an diese Entscheidungen gebunden.

18 Außerdem muss der von den Beschwerdeführerinnen der Ausgangsverfahren angeführte Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns. Daraus folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen (vgl. Urteile vom 9. Oktober 1984, Witte/Parlament, 188/83, Slg. 1984, 3465, Randnr. 15, und vom 4. Juli 1985, Williams/Rechnungshof, 134/84, Slg. 1985, 2225, Randnr. 14). Somit kann sich ein Unternehmen vor der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats jedenfalls nicht zu seinen Gunsten auf eine Entscheidungspraxis dieser Behörde berufen, die den Anforderungen aus der Richtlinie 89/104 zuwiderliefe oder dazu führte, dass die Behörde eine rechtswidrige Entscheidung trifft.

19 Daher ist auf die Fragen 1 bis 3 zu antworten, dass die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenmeldung zu entscheiden hat, nicht verpflichtet ist, die in Art. 3 Abs 1 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104 aufgeführten Eintragungshindernisse unberücksichtigt zu lassen und dem Antrag auf Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Eintragung als Marke begehrt wird, auf identische oder vergleichbare Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht.

Zur vierten Frage

20 Mit seiner vierten Frage möchte das vorliegende Gericht wissen, ob bei Verneinung der Fragen 1 bis 3 die Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 89/104 in ihrem nationalen Recht vorsehen müssen, dass die für die Eintragung einer Marke zuständige Behörde von Amts wegen verpflichtet ist, ein Verfahren zur Nichtigerklärung der Marken einzuleiten, die unter Verstoß gegen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Anforderungen eingetragen worden sind.

21 Nach ständiger Rechtsprechung ist es im Rahmen der durch Art. 234 EG geschaffenen Zusammenarbeit zwischen dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten allein Sache des mit dem Rechtsstreit befassten nationalen Gerichts, in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende gerichtliche Entscheidung fällt, im Hinblick auf die Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung zum Erlass seines Urteils als auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof vorgelegten Fragen zu beurteilen. Betreffen daher die vorgelegten Fragen die Auslegung des Gemeinschaftsrechts, so ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, darüber zu befinden (Urteil vom 13. März 2001, PreussenElektra, C-379/98, Slg. 2001, I-2099, Randnr. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).

22 Der Gerichtshof hat außerdem festgestellt, dass es ihm in Ausnahmefällen dennoch obliegt, zur Prüfung seiner eigenen Zuständigkeit die Umstände zu untersuchen, unter denen er von dem innerstaatlichen Gericht angerufen wird, und dass er die Entscheidung über die Vorlagefrage eines nationalen Gerichts nur ablehnen kann, wenn die erbetene Auslegung des Gemeinschaftsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist oder wenn er nicht über die tatsächlichen oder rechtlichen Angaben verfügt, die für eine sachdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind (Urteil PreussenElektra, Randnr. 39 und die dort angeführte Rechtsprechung).

23 Hier geht aus den Vorlageentscheidungen hervor, dass sich die Beschwerden von Bild.T-Online.de und ZVS vor dem Bundespatentgericht gegen die Zurückweisung ihres Antrags auf Eintragung von Wort- und Bildmarken durch das Deutsche Patent- und Markenamt richten.

24 Die erbetene Auslegung des Gemeinschaftsrechts steht somit offensichtlich in keinem Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausgangsrechtsstreitigkeiten.

25 Daher ist auf die vierte Frage nicht zu antworten.

Kosten

26 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Anmerkung*

I. Das Problem

Im ersten Ausgangsverfahren stellte eine deutsche Markenmelderin am 31.5.2005 den Antrag auf Eintragung der Wortmarke „SCHWABENPOST“ u.a. für das Transportwesen und die Zustellung von Briefen und Paketen. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) wies die Anmeldung des Zeichens mit Beschluss vom 25.7.2005 zumindest für diese Dienstleistungen in der Klasse 38 zurück. Die Erinnerung blieb erfolglos. In der folgenden Beschwerde machte die Markenmelderin angesichts vieler ähnlicher Voreintragungen wie beispielsweise „world post“ (DE30363527), „Deutsche Post“ (DE 309636412) und vielen weiteren ähnlichen Voreintragungen die Gleichbehandlung iS des Art 3 Abs 1 GG geltend. Dieselbe Problematik stelle sich in einem zweiten Ausgangsverfahren um die Marken „Volks.Handy“, „Volks.Camcorder“ und „Volks.Kredit“.

Der Präsident des DPMA legte daraufhin dem EuGH insgesamt vier Fragen zur Beantwortung vor, die zusammengefasst klären sollten, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des Art 3 Abs 1 GG das DPMA bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlicher Behandlung von gleichgelagerten Fällen verpflichtete?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Die für die Eintragung zuständige nationale Behörde müsste zwar im Rahmen der Prüfung einer Markenmeldung mit ähnlichen Voreintragungen die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen, soweit sie in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden wäre oder nicht. Doch wäre die Behörde keinesfalls an diese Entscheidung gebunden. Die Behörde wäre vor allem nicht verpflichtet, so die Luxemburger Richter weiter, dem Antrag auf Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Eintragung als Marke begehrt würde, auf identische oder vergleichbare Art und Weise wie ein Zeichen

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

gebildet wurde, dessen Eintragung als Marke sie bereits gebilligt hatte und das sich auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezog.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Der EuGH macht an einer Stelle seiner Entscheidung ganz deutlich, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden muss, maW eine Interessenabwägung zwischen der Vorhersehbarkeit behördlichen Handelns und der Gesetzmäßigkeit im Einzelfall vorzunehmen ist.

Damit bestätigt das Europäische Höchstgericht im Wesentlichen die Praxis des DPMA, wonach Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für das Patentamt im Rahmen der Prüfung nachträglich angemeldeter Marken entfalten.¹ Allerdings geht der EuGH in der vorliegenden Entscheidung nicht von einer gänzlichen Unverbindlichkeit früherer Markeneintragungen aus.² Er verpflichtet vielmehr die nationalen Behörden dazu, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen zu berücksichtigen, sofern der Anmelder dazu vorgebracht hat. Dieser „modernen“ Sicht der Dinge hat sich dann auch das Bundespatentgericht (BPatG) in seiner Zurückverweisungsentscheidung³ an das DPMA angeschlossen und sogar die Ansicht vertreten, dass die Begründungspflicht der Markenbehörde umso höher sei, je eher sich eine Entscheidung im Vergleich zu Vorentscheidungen als möglicherweise willkürlich darstelle und nicht erkennen lasse, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche unrechtmäßig seien.

Rechtsvergleichender Ausblick: Zunächst ist anzumerken, dass die vorliegende Entscheidung auch für die Eintragungspraxis des Österreichischen Patentamtes (ÖPA) zu beachten ist. Auch hierzulande trifft für Markenmeldungen nach hM⁴ bislang zu, dass die Tatsache einer Vorregistrierung auf die aktuell durchzuführende Gesetzmäßigkeitsprüfung keinen präjudiziellen Einfluss hat.

Die **Berücksichtigungspflicht** von zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen eröffnet Markenmeldern nunmehr die Möglichkeit, die bisherige Rechtspraxis der „Einzelfallbeurteilung“ aufzubrechen. Aus der Eintragung vergleichbarer Zeichen könnte zwar nicht automatisch abgeleitet werden, dass auch die aktuell zu beurteilende Marke auf jeden Fall eingetragen werden müsste. Andererseits muss der bisherigen Behördenpraxis aber entschieden widersprochen werden, wenn sie meint, dass derartige Vorregistrierungen für die Beurteilung der nunmehrigen Markenmeldung keinerlei Bedeutung hätten. Zumindest über die Miteinbeziehung von Gewohnheiten der Konsumenten im Verhältnis zu anderen Marken kann mE ein gewisser Ausgleich iS einer Gleichbehandlung erzielt werden.

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des EuGH sind die nationalen Markenbehörden zwar nicht an ihre Vorregistrierungen ähnlicher Zeichen in ähnlichen Klassen gebunden, doch haben sie über Einwendung des Anmelders sich mit ihren Vorentscheidungen auseinander zu setzen. Ein Abgehen von einer bisherigen Eintragungspraxis bedarf einer ausführlichen Begründung.

¹ Statt vieler BPatG 9.1.2007, 24 W (pat) 121/05 – *Papaya*, GRUR 2007, 333 mwN.

² AA von Gamm, Warenzeichengesetz (1965), § 1 Rdn. 18; Ingerl/Rohnke, Markengesetz², § 8 Rdn. 29; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht (2006), § 3 Rdn. 415; Ströbele/Hacker, Markengesetz⁸ § 8 Rdn. 25; von Schultz, Markenrecht², § 8 Rdn. 127; wie nunmehr der EuGH bereits *Kendziur*, Markenartikel 1989, 234, 236.

³ BPatG 1.4.2009, 29 W (pat) 13/06 – *Schwabenpost*, GRUR 2009, 683.

⁴ VwGH 20.1.1998, 97/04/0168 – *Quality Inn*, ÖBl 1998, 334 = ZfVB 1999/227 = VwSlg 14.818 A; *Newerkla* in *Kucsko* (Hg), marken.schutz (2006), 138, 535.