

**Schwabenpost vs. Papaya -
Bindung des Deutschen Patent- und Markenamts
an Voreintragungen unter Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes**

A. Einleitung

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht hat mich zu dieser Tagung eingeladen, weil ich mich kürzlich zur Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in einer Markenrechtssache öffentlich geäußert habe¹. Ich freue mich über die Einladung und sehe darin eine Ermutigung, mich noch einmal als Außenseiter in einem mir fremden Rechtsgebiet zu Wort zu melden. Eine Außenseiterposition kann nützlich sein. Der Blick über den Tellerrand bringt manchmal neue Einsichten, auch dem Außenseiter selbst. So ist es mir ergangen, als ich mich im vergangenen Jahr mit einem Aufsatz in der GRUR gegen eine uneinheitliche Behörden- und Gerichtspraxis im Markenrecht wandte. Ich war durch ein Gespräch mit Kollegen auf diesen Befund gestoßen, der mich aus verfassungsrechtlicher Sicht interessierte. Diese Sichtweise will ich auch hier vortragen.

Meine These lässt sich wie folgt zusammenfassen: Behörde und Gericht sind an den Gleichheitsgrundsatz gebunden. Sie müssen daher bei ihren Entscheidungen stets prüfen, wie vergleichbare Fälle entschieden worden sind. Würde die Ablehnung einer Eintragung zu einer Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG führen, müssen sie eine Lösung finden, die das Grundrecht des Antragstellers mit den markenrechtlichen Vorgaben im Wege praktischer Konkordanz zum Einklang bringt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine stattgebende Entscheidung geboten sein. Ich werde darauf später noch näher eingehen.

B. Neue Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

I. Beiladungsbeschlüsse

Der 29. Senat des Bundespatentgerichts ist zu einer ähnlichen Auffassung gelangt. Auch er hat sich damit in eine Außenseiterposition begeben. Angekündigt hat sich der Meinungsumschwung in mehreren Beiladungsbeschlüssen in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren

¹) Ungleichbehandlung im Markenrecht GRUR 2007, S. 849

ren². Die Beschwerdeführer hatten ablehnende Entscheidungen u. a. mit der Begründung angefochten, das DPMA habe in gleichgelagerten Fällen mehrfach anders entschieden. Der beigeladenen Behörde sollte Gelegenheit gegeben werden, sich zu den Vergleichsfällen zu äußern und die Gründe für die Ungleichbehandlung darzulegen. Das Amt hat davon allerdings einen überaus zurückhaltenden Gebrauch gemacht. In seiner Stellungnahme lässt es sich auf die Vergleichsfälle nicht ein, sondern schildert im Wesentlichen die behördlichen Gepflogenheiten im Bemühen um eine koordinierte Entscheidungsfindung.

Für einen Außenstehenden wie mich sind die Beiladungsbeschlüsse eine nahe liegende prozessuale Maßnahme. Die Behörde, die eigentlich als Vertreterin der Bundesrepublik in der Beklagtenrolle auftreten sollte, kann nur auf diesem Wege überhaupt in das Gerichtsverfahren einbezogen werden. Das Bundespatentgericht hat dies Mittel jedenfalls im Zusammenhang mit einer Erörterung einer ungleichen Behördenpraxis gleichwohl bis dahin noch nie genutzt. Bisher ist es entsprechenden Einwänden nicht weiter nachgegangen. Die stereotype Begründung lautete: Wenn die angefochtene Entscheidung mit dem geltenden Recht im Einklang stehe, könnten anders lautende Entscheidungen in gleichgelagerten Fällen nur unzutreffend sein. Es gebe keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht.

II. Der Papaya-Beschluss

Der 24. Senat hat auf die Beiladungsbeschlüsse in einem eingehend begründeten Beschluss vom Januar 2007 reagiert³. Die Beschwerde war gegen die Ablehnung der Eintragung der Marke „Papaya“ für einen Restaurantbetrieb, Einzelhandel mit Fertiggerichten und Catering mangels Schutzfähigkeit gerichtet. Der Anmelder hatte u. a. eingewandt, für dieselben oder vergleichbare Dienstleistungen seien die Marken „Banane“, „Löwenzahn“, „Kaktus“, „Citrus“, „Tabasco“, „Limon“ sowie „Bohne und Malz“ eingetragen worden. Danach lag offenbar eine durch nichts gerechtfertigte Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte vor. Das wird im Beschluss des 24. Senats zwar nicht explizit festgestellt, aber im Ergebnis auch nicht geleugnet.

²) BPatG, GRUR 2007, 329 – Schwabenpost, mit zustimmender Anmerkung Musiol, FD-GewRS 2007, 11428; BPatG, Mitt 2007, 168 - Volkshandy

³) BPatG, GRUR 2007, S. 333; ebenso Schwippert Anm. zu den kontroversen Beschlüssen in GRUR 2007, 337

Der Senat wies den Einwand der Ungleichbehandlung mit der üblichen Begründung zurück, die Eintragung identischer oder vergleichbarer Marken entfalte für das DPMA keinerlei verbindliche Bedeutung. Aus der Eintragung einer Marke ergebe sich kein Anspruch auf Wiederholung derselben - möglicherweise fehlerhaften - Entscheidung. Der Behörde stehe kein Ermessensspielraum zu. Sie habe lediglich die Vereinbarkeit der Eintragung mit dem geltenden Recht zu prüfen. Dies sei auch mit Rücksicht auf die wettbewerbsbeschränkende Wirkung von Eintragungen geboten. Auch das Prinzip des Vertrauensschutzes rechtfertige nicht die Berücksichtigung von Vor- eintragungen.

Die Behörde müsse zwar bestrebt sein, die Einzelfallgerechtigkeit mit der ständigen Verwaltungspraxis möglichst in Einklang zu bringen. Angesichts der dynamischen Entwicklungen im Markenrecht sei dies aber praktisch nicht erreichbar. Durch innerdienstliche Weisungen lasse sich die Einheitlichkeit nicht herstellen. Es sei sogar rechtlich bedenklich, wenn die Prüfer in der inzwischen aufgehobenen Dienst- anweisung von 1995 zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit abweichenden Vorentscheidungen aufgefordert würden. Die Über- prüfung der Rechtmäßigkeit einer früheren Entscheidung falle nicht in die Zuständigkeit der Markenstelle in anderen Verfahren. Die Vor- entscheidung enthalte auch keine nachvollziehbare Begründung. Letztlich sei die Frage der Einheitlichkeit der Amtspraxis auch nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

III. Schwabenpost und Volkshandy

Der 29. Senat hat in zwei Vorlagebeschlüssen nach Art. 234 EVG dem EuGH Fragen zur Chancengleichheit im Wettbewerb bei unglei- cher Eintragungspraxis vorgelegt. Es geht um die Fälle „Schwaben- post“⁴ und „Volkshandy“⁵. Die Marke „Schwabenpost“ wurde vom DPMA als nicht schutzfähig für die Dienstleistungen der Klassen 16 (Aufkleber, Druckereierzeugnisse, Photographien, Schreibwaren), 38: (Telekommunikation u. a.) und 39 (Transportwesen, Nachrich- tenüberbringung usw.) angesehen. Die Anmelderin hatte gerügt, dass in mindestens 14 Fällen ähnlich gebildete Zeichen mit „Post“ und einer geographischen Bezeichnung für dieselben Dienstleistun- gen eingetragen worden seien. Im Beschluss zur Marke „Volkshan-

⁴) BPatG, GRUR 2008, S. 164 mit zustimmender Anm. Eisenführ

⁵) BPatG, Mitt 2008, S. 179

dy“ waren zahlreiche vergleichbare Marken zugunsten des Anmelders selbst eingetragen worden.

Das Gericht wollte den gerügten Gleichheitsverstößen nachgehen, sah sich aber durch die Rechtsprechung des EuGH zu den Gemeinschaftsmarken daran gehindert. Durch die Vorlagebeschlüsse hat es die strittige Frage der Ungleichbehandlung im deutschen Markenrecht jedenfalls einer höchstrichterlichen Klärung zugeführt. Diese Absicht hat den Senat wohl auch maßgeblich geleitet. Einen Hinweis darauf gibt Eisenführ in seiner Besprechung des „Schwabenpost-Beschlusses“⁶. Er erwägt, dass der 29. Senat der Beschwerde hätte stattgeben können, und fügt hinzu: „Vermutlich hätte sich der Präsident des DPMA ... dagegen gar nicht gewehrt und selbst eine möglicherweise zugelassene Rechtsbeschwerde nicht eingelegt, weil es sich aus der Sicht des Amtes um eine Einzelfallentscheidung im Sinne der geltenden Prüfungsrichtlinien gehandelt hätte. Und alles wäre beim Alten geblieben.“ Das heißt: eine Öffnung des Weges zum BGH wäre folgenlos geblieben. Eine Vorlage an das Bundesverfassungsgerichts nach Art. 100 Abs. 1 GG war nicht möglich, weil die Verfassungsmäßigkeit von Normen des Markengesetzes nicht in Frage steht.

Das Bundespatentgericht hat dem EuGH die folgenden Fragen 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 zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt hat?
4. Wenn Fragen zu 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 Nichtig-

⁶) GRUR 2008, S. 170 ff.

keitsverfahren früher zu Unrecht eingetragener Marken einzuleiten?

Der Senat vertritt dazu im Wesentlichen den folgenden Standpunkt: Der im Gemeinschaftsrecht verankerte Grundsatz der Chancengleichheit verpflichte die Behörde, die Voreintragungen in ihre Entscheidungen einzubeziehen, um willkürliche Entscheidungen zu vermeiden, die die Wettbewerb verzerren. Bei unveränderten rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen müsse die Behörde ebenso entscheiden wie in den Vorentscheidungen. Dies müsse vom Gericht überprüft werden. Die Behörde sei an den im Gemeinschaftsrecht verankerten Gleichheitssatz gebunden und müsse die Chancengleichheit im Wettbewerb beachten. Das Gericht müsse gegebenenfalls von Amts wegen prüfen, ob die Marke durch die Entscheidungspraxis in der Verkehrsauffassung Unterscheidungskraft erlangt habe. Vorliegend liege eine Ungleichbehandlung vor. Die Behörde habe in zahlreichen Vorentscheidungen die Schutzfähigkeit vergleichbarer Zeichen bejaht. Eine Änderung der rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse sei weder vorgetragen noch ersichtlich. Eine willkürliche Verletzung der Chancengleichheit sei daher nicht von der Hand zu weisen.

Die Verwaltungspraxis der Behörde entspreche nicht der Richtlinie 89/104/EWG, nach der in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Eintragungsvoraussetzungen zu gelten hätten. Die Mitgliedstaaten müssten eine vergleichbar stringente Prüfungspraxis verfolgen und zu diesem Zweck etwa auch eine Beispielliste erstellen. Dieser Forderung werde die in einer Richtlinie der Behörde enthaltene Maßgabe nicht gerecht, dass jede Anmeldung als ein für sich gesondert zu beurteilender Einzelfall zu behandeln sei, und dass Voreintragungen auch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz keinen Anspruch auf Eintragung begründen könnten.

Aus dem auch im Gemeinschaftsrecht verankerten allgemeinen Gleichheitsgrundsatz ergebe sich eine Selbstbindung der Verwaltung dahin, dass sachlich unbegründete Abweichungen von einer bisher geübten Praxis im Einzelfall, nicht jedoch generelle Änderungen für die Zukunft unzulässig seien. Das DPMA sei als Behörde diesem Grundsatz verpflichtet, die einzelnen Prüfer seien an die Vorgaben der Behörde gebunden. Der Umstand, dass im Jahr rund 70.000 Anmeldungen zu prüfen seien, ändere daran nichts.

Eine Ungleichbehandlung durch die intransparente Behördenpraxis ergebe sich auch mit Bezug auf die Gemeinschaftsmarke. Wettbewerber könnten sich im Vergleich zu Konkurrenten weder auf dem

nationalen Markt noch auf dem Binnenmarkt verlässlich positionieren. Das Gericht sei nicht nur einmalig, sondern immer wiederkehrend mit der Rüge willkürlicher Ungleichbehandlung befasst. Im Vereinigten Königreich werde durch umfangreiche Prüfungsvorgaben eine derartige Praxis vermieden. Ebenso habe das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in einer umfangreichen Vorgabe allgemeine Prinzipien sowie Beispielfälle zur Klassifikation entwickelt, durch die einer Ungleichbehandlung entgegengewirkt werde.

Das Gericht möchte die Voreintragungen zwar nicht im Einzelnen überprüfen, aber doch in seine Entscheidung einbeziehen, um zu klären, ob eine willkürliche Benachteiligung vorliege. Dafür gebe es vorliegend erhebliche Anhaltspunkte. An einer Einbeziehung sehe es sich jedoch sowohl durch die Rechtsprechung der nationalen Gerichte als auch durch die des EuGH zu den Gemeinschaftsmarken gehindert. Dies wird im Einzelnen näher ausgeführt.

Der Vorlagebeschluss zum Volkshandy unterscheidet sich vom Fall Schwabenpost im Wesentlichen dadurch, dass das Amt in einer langen Reihe von Vorentscheidungen vergleichbare Marken des Anmelders selbst eingetragen hatte. Der Senat machte in seiner Begründung daher zusätzlich den Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes geltend. Darauf soll hier nicht näher eingegangen werden.

Wie der EuGH entscheiden wird, lässt sich noch nicht absehen. Wenn das Gericht bei Anwendung des europarechtlich verankerten Gleichheitsgrundsatzes denselben Standard wie das deutsche Verfassungsrecht wahrt⁷, wird man erwarten können, dass er dem vorlegenden Senat den Weg zu einer Berücksichtigung vergleichbarer Vorentscheidungen unter dem Aspekt der Ungleichbehandlung freimacht.

C. Verfassungsrechtliche Beurteilung

Ich teile in der Sache, wie bereits angedeutet, den vom 29. Senat in seinen Vorlagebeschlüssen eingenommenen Standpunkt und sehe hier von einer erneuten Darlegung meiner Erwägungen ab. Man darf auf die Antworten des Europäischen Gerichtshofs gespannt sein. Mein Fach ist das deutsche Verfassungsrecht, und hier ist vor allem anderen eine Lösung des Problems zu suchen, vor das das Bundespatentgericht sich gestellt sieht. Im Übrigen dürfte die gemeinschaftsrechtliche Lösung sich nicht wesentlich vor der nationalen unter-

⁷) BVerfGE 73, 339 ff.

scheiden; denn der Gleichbehandlungsgrundsatz, um den es in erster Linie geht, ist in beiden Rechtsordnungen in annähernd gleicher Weise verankert. Der im Gemeinschaftsrecht verbürgte Anspruch auf Chancengleichheit im Wettbewerb ist für die vorliegende Problematik wohl eher noch deutlicher ausgeprägt als im nationalen Verfassungsrecht.

Meine Auffassung habe ich in dem schon erwähnten Beitrag für die Zeitschrift GRUR im Einzelnen dargelegt⁸. Da ihre Lektüre wahrscheinlich für alle zum Pflichtpensum gehört, kann ich mich hier auf eine knappe, thesenhafte Zusammenfassung beschränken:

- Gleiche Sachverhalte dürfen nach dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nur dann unterschiedlich behandelt werden, wenn es dafür Gründe gibt, die nach Bedeutung und Tragweite die Ungleichbehandlung rechtfertigen.
- Art. 3 Abs. 1 GG ist als geltendes Recht sowohl vom DPMA als auch vom Bundespatentgericht bei seinen Entscheidungen zu beachten. Das folgt aus der Geltung der Grundrechte als unmittelbar geltendes Recht (Art. 1 Abs. 3 GG).
- Das DPMA muss auf eine Gleichbehandlung gleichartiger Eintragungsanträge bedacht sein. Die Richtlinie von 1995 zeigt, wie das gehen kann. Die derzeit geltende Regel, dass jede Eintragung als Einzelfall zu behandeln ist, trägt angesichts der Vielzahl der zu bearbeitenden Anträge dem Gleichbehandlungsgebot nicht angemessene Rechnung.
- Das Bundespatentgericht darf die substantiierte Rüge einer Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG nicht übergehen, wenn die Beschwerde nicht schon aus markenrechtlichen Gründen erfolgreich ist.
- Das Gericht muss zunächst prüfen, ob eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung vorliegt. Das führt zu den folgenden Fragen, die von Amts wegen aufzuklären sind: Betreffen die Vor- eintragungen vergleichbare Sachverhalte, wenn ja: ist die Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt, sei es durch eine geläuterte Rechtsauffassung, sei es durch tatsächliche Entwicklungen. Dem DPMA ist Gelegenheit zu geben, die Gründe für die Ungleichbehandlung darzulegen. In der Regel wird es beizuladen sein.

⁸) FN 1

- Stellt das Gericht eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung fest, dann verletzt die ablehnende Entscheidung Art. 3 Abs. 1 GG. Das ist grundsätzlich auch dann der Fall, wenn die angefochtene Entscheidung im Einklang mit dem einfachen Recht steht.
- Das höherrangige Verfassungsrecht erfordert im Falle der Kollision mit einfachem Recht eine Lösung im Wege praktischer Konkordanz. Das Gewicht der Grundrechtsverletzung muss mit der markenrechtlichen Rechtslage bestmöglich in Einklang gebracht werden.
- Die Grundrechtsverletzung ist umso gewichtiger, je stärker der Anmelder durch die Versagung der Eintragung im Wettbewerb benachteiligt wird. Außerdem sind die Gründe, die für die Ungleichbehandlung sprechen, zu berücksichtigen. Je überzeugender sie sind, desto geringer ist die Gleichheitsverletzung zu bewerten. Gibt es keine sachlichen Gründe und erweist sich die Entscheidung damit als willkürlich, wird in das Grundrecht des Art. 3 Abs. 1 GG besonders schwerwiegend eingegriffen.
- Die markenrechtlichen Versagungsgründe wiegen umso leichter, je eher eine Eintragung als vertretbar hingenommen werden kann. In rechtlicher Hinsicht kommt es danach darauf an, inwieweit eine stattgebende Entscheidung mit einer methodisch korrekten Auslegung der einschlägigen Vorschriften vereinbar ist, auch wenn diese Auffassung nicht der Meinung des Gerichts entspricht. In tatsächlicher Hinsicht ist der Wahrscheinlichkeitsgrad der Prognose in Rechnung zu stellen, auf der die Einschätzung der maßgeblichen Verkehrsauffassung und damit die Schutzfähigkeit der Marke beruht.
- Liegt danach eine gewichtige Grundrechtsverletzung vor und erscheint eine stattgebende Entscheidung vertretbar, dann ist der Beschwerde stattzugeben, andernfalls ist sie zurückzuweisen. Das DPMA muss sich in künftigen Fällen an der Auslegung des Markenrechts durch das Gericht orientieren. Die gerichtliche Entscheidung ist ein hinreichend gewichtiger Grund, die frühere Praxis aufzugeben. Eine Selbstbindung der Behörde an eine rechtswidrige Praxis ist damit ausgeschlossen.

D. Rechtsmittel

Da diese Tagung überwiegend von Anwälten besucht wird, möchte ich im Folgenden erörtern, welche Rechtsmittel den Beschwerdeführern zur Verfügung stehen, wenn das Bundespatentgericht die Rüge einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes zurückweist. In erster Linie kommt natürlich die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof in Betracht. Sie muss jedoch, soweit nicht bestimmte Verfahrensvorschriften verletzt sind, vom Beschwerdegericht ausdrücklich zugelassen werden (§ 83 Abs. 1 MarkenG). Eine Nichtzulassungsbeschwerde sieht das Markengesetz nicht vor.

Die Rechtsbeschwerde ist von Amts wegen u. a. zuzulassen, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Das ist jedenfalls jetzt der Fall, nachdem ein Senat des Bundespatentgerichts die Ungleichbehandlung von Eintragungsanträgen durch das BPMG abweichend vom bisherigen Meinungsstand beurteilt hat und dieser Standpunkt auch in der neueren Literatur vertreten wird⁹. Eine Klärung durch den BGH ist dringlich, weil es im Bundespatentgericht kein Verfahren für die interne Bereinigung abweichender Standpunkte einzelner Senate gibt. Eine Divergenzzulassung ist zwar nicht vorgesehen, aber bei abweichenden Entscheidungen liegt ohnehin in aller Regel ein Fall von grundsätzlicher Bedeutung vor.

Leider scheinen alle Senate des Bundespatentgerichts, die der bisherigen Linie treu geblieben sind, keinen grundsätzlichen Klärungsbedarf zu sehen. Mehrere Senate bekräftigen die überkommene Auffassung, ohne die Vorlagebeschlüsse auch nur zu erwähnen. So der 32. Senat in den Beschlüssen zur Bezeichnung „FOCUS SCHULE“¹⁰ und zum Zeichen „Nindokai“¹¹, der 28. Senat in den Beschlüssen zu den Zeichen „Ostalb Mail“¹² und „BIO-BÄR“¹³ und schließlich der 24. Senat im Beschluss zum Zeichen „MONZA“¹⁴. Die Schwabenpostentscheidung wird nur im Nindokai-Beschluss erwähnt, ohne allerdings näher darauf einzugehen. Der Senat begnügt sich insofern mit dem kryptischen Hinweis, der darin vertretenen „teilweise abweichenden Ansicht“ sei nicht zu folgen. Die Beschlüsse zu „Ostalb Mail“ und „MONZA“ deuten die Kontroverse mit dem verschämten Hinweis an, die herrschende Lehre sei „nahezu unumstritten“. Kein

⁹) Sendrowski, GRUR 2007, 841; Verf., FN 1; Eisenführ FN 6

¹⁰) vom 12.03.08 - 32 W (pat) 115/06 -

¹¹) vom 27.02.08 - 32 W (pat) 54/06 -

¹²) vom 13.02.08 - 26 W (pat) 102/08 -

¹³) vom 02.04.08 - 28 W (pat) 1187/07 -

¹⁴) vom 04.12.07 - 24 W (pat) 93/05 -

Wort davon, dass ein Senat desselben Gerichts die Gegenmeinung in zwei aufwändig begründeten Beschlüssen vertritt. Man kann daher wohl nicht damit rechnen, dass ein Senat des Bundespatentgerichts eine Zurückweisung der Gleichbehandlungsrüge zum Anlass für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nimmt.

Allerdings wird in einigen Beschlüssen vorsichtshalber nun doch die Vergleichbarkeit des angemeldeten Zeichens mit Voreintragungen untersucht und verneint. So etwa in den Beschlüssen zu den Zeichen „LILAC“¹⁵, „Brand Status“¹⁶ und „webCenter“¹⁷. Keiner der Beschlüsse lässt jedoch erkennen, dass er die Auffassung des 29. Senats teilt. In „webCenter“ wird die herkömmliche Auffassung ausdrücklich bekräftigt, ohne dazu einen argumentativen Beitrag zu leisten.

Der Weg über eine Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof scheint danach jedenfalls bis auf weiteres versperrt zu sein. Der Bundesgerichtshof wird, soweit ich sehe, schlicht ausmanövriert. Die Senate des Bundespatentgerichts, die die Unbeachtlichkeit von Gleichheitsverletzungen vertreten, sehen über die grundsätzliche Bedeutung dieser Frage geflissentlich hinweg, wohl auch um die im Haus etablierte Rechtsprechung gegen eine obergerichtliche Korrektur abzuschirmen. Der 29. Senat hat ein einschlägiges Verfahren in der Folge seiner Vorlagebeschlüsse bis zur Entscheidung des EuGH ausgesetzt¹⁸ und wird voraussichtlich auch bis auf Weiteres so verfahren.

In dieser Lage kann nur die Verfassungsbeschwerde gegen ablehnende Entscheidungen der Mehrheitssenate weiter helfen. Mit dem entsprechenden Beschluss des Bundespatentgerichts ist der Rechtsweg ausgeschöpft, wenn die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen wird. Der Beschwerdeführer kann in der Sache eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG und je nach Fallgestaltung Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG geltend machen. Gleichzeitig wäre eine Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG) wegen der Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde zu rügen. Das Bundesverfassungsgericht könnte dann die angegriffene Entscheidung aufheben, die Sachentscheidung aber zunächst dem Bundesgerichtshof überlassen, der ja in erster Linie zur Kontrolle des Bundespatentgerichts berufen ist.

¹⁵) vom 30.01.08 - 26 W (pat) 70/06 -

¹⁶) vom 04.03.08 - 33 W (pat) 88/06 -

¹⁷) vom 13.03.08 - 25 W (pat) 76/06 -

¹⁸) Beschluss vom 02.04.2008 - 29 W (pat) 78/06 -

Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde kann das Recht auf den gesetzlichen Richter verletzen. Normen, die ein Gericht verpflichten, ein anderes Gericht mit der Sache zu befassen, regeln das Recht der Betroffenen auf den gesetzlichen Richter. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach entschieden, dass die Verletzung von Vorlagepflichten Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG verletzen können¹⁹. Für die Versagung einer gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsmittelzulassung kann nichts anderes gelten. Ebenso wie bei der Verletzung einer Vorlagepflicht wird durch die rechtswidrige Nichtzulassung eines Rechtsmittels dem Rechtssuchenden der Zugang zu einer Instanz verwehrt, die der Gesetzgeber ihm einräumen wollte²⁰. Nach einem Kammerbeschluss vom 23.06.2000 wird zudem Art. 19 Abs. 4 GG verletzt, wenn Vorschriften über die Zulassung eines Rechtsmittels in einer Weise ausgelegt und angewendet werden, die den Zugang zum Berufungsgericht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert²¹.

Nun ist allerdings nicht jede fehlerhafte Anwendung oder Nichtbeachtung einer einfachgesetzlichen Verfahrensvorschrift und nicht jedes unsorgfältige Arbeiten der Gerichte zugleich eine Verfassungsverletzung. Die Grenze zur Verfassungswidrigkeit ist vielmehr erst überschritten, wenn die - fehlerhafte - Auslegung und Anwendung einfachen Rechts willkürlich ist. Außerdem liegt eine verfassungswidrige Entziehung des gesetzlichen Richters durch eine richterliche Zuständigkeitsentscheidung vor, wenn das Gericht Bedeutung und Tragweite von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG grundlegend verkennt²².

Ob diese Voraussetzungen vorliegen, lässt sich nur fallbezogen beantworten. Die Frage der Gleichbehandlung müsste jedenfalls im Verfahren vor dem Bundespatentgericht vom Beschwerdeführer in angemessener Argumentationsdichte schriftsätzlich vorgetragen werden, so dass dem Gericht die grundsätzliche Bedeutung der Sache schlechterdings nicht verborgen bleiben kann und dieser Umstand aktenkundig ist. Anzuraten ist auch ein ausdrücklicher Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde. Das Bundesverfassungsgericht handhabt den Grundsatz der Subsidiarität bekanntlich streng und nicht immer eindeutig vorhersehbar²³. Wer Verfassungsbeschwerde einlegt, muss alle ihm zu Gebote stehenden Möglichkeiten

¹⁹) BVerfGE 13, 132 <143>; 82, 6 <17 f.>; 87, 282 <285>; 96, 68 <77 f.>; 109, 13 <23 f.>; 82, 259 <195 ff.>

²⁰) vgl. dazu etwa BVerfGE 82, 6 <17 f>

²¹) - 1 BvR 830/00 - DVBl. 2000, 1686, NVwZ 2000, 1163; zust. Anmerkung von Hartmut Fischer, DVBl. 2000, S. 393 und Jörg Schmidt, VBIBW 2000, S. 393

²²) BVerfGE 87, 282 <285 f.>

²³) Lübbe-Wolff, EuGRZ 2004, S. 669 ff.

ausgeschöpft haben, um die Grundrechtsverletzung zu vermeiden. Dazu könnte auch ein Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gehören, auch wenn sie von Amts wegen zu erfolgen hat. Auf weitere Einzelheiten zur Verfassungsbeschwerde ist hier nicht einzugehen. Ich persönlich zweifle nicht daran, dass das Bundesverfassungsgericht eine flagrante Strategie der Abschirmung gegen die höchstrichterliche Überprüfung einer umstrittenen Rechtsauffassung nicht hinnehmen und zumindest die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde beanstanden wird.

E. Gleichbehandlung in der Behörde

Ich wende mich jetzt der Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes durch das DPMA zu. Der 29. Senat hat sich dazu in seinen Vorlagebeschlüssen kritisch geäußert und mit deutlichen Worten Abhilfe gefordert. Er beanstandet vor allem die in den innerbehördlichen Richtlinien festgelegte Maßgabe, dass grundsätzlich jeder Antrag als Einzelfall zu behandeln sei. Das Gericht fordert eine Rückkehr zu der Richtlinie von 1995, die verfahrensmäßige Vorkehrungen zur Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorsah²⁴. Im Papaya-Beschluss wird demgegenüber die neue Regelung ausdrücklich verteidigt.

Die maßgebliche Passage lautete:

„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. ... 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.“

Demgegenüber heißt es jetzt²⁵:

„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.“

²⁴) Richtlinie vom 27.10.1995, BIPMZ 1995, S. 378 ff. unter III 4 a)

²⁵) Richtlinie vom 13.06.2005, BIPMZ 2005, S. 245 ff. unter IV 5.3

Ausgangspunkt für die Beurteilung der Behördenpraxis ist die Bindung auf die strikte Grundrechtsbindung des Amtes als „vollziehende Gewalt“ im Sinne von Art. 1 Abs. 3 GG. Es handelt sich um eine monokratisch strukturierte Behörde. Die einzelnen Prüfer sind an die Weisungen des Präsidenten gebunden. Dieser hat allein die Entscheidungen des Amtes dem Bürger gegenüber zu verantworten²⁶. Diese Rechtslage ist durch das bekannte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Juni 1959 geklärt²⁷. Das Bundesverfassungsgericht hat sie im Jahre 2003 noch einmal bestätigt²⁸. Es weist die Verfassungsbeschwerde von mehreren Beamten zurück, die im Zusammenhang mit einer Arbeitszeitregelung geltend gemacht hatten, ihre Tätigkeit unterscheide sich nicht von der eines Richters am Bundespatentgericht. In den Gründen führt es aus, das DPMA sei Verwaltungsbehörde. Die Tätigkeit der Beschwerdeführer gehöre nicht zur Rechtsprechung. Daran ändere auch die justizförmige Ausgestaltung des Verfahrens nichts.

Die direkte Bindung an den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG bedeutet, dass die Behörde verpflichtet ist, gleiche Sachverhalte gleich zu behandeln, solange nicht hinreichend gewichtige Gründe Abweichungen rechtfertigen. Dem 29. Senat ist dahin zuzustimmen, dass die geltenden Richtlinien dies nicht sicherstellen. Wenn, wie es dort heißt, jede Anmeldung als ein für sich gesondert zu beurteilender Einzelfall zu behandeln ist, können bei der Fülle der Anmeldungen, der Vielzahl der Prüfer und der Komplexität der Rechtsgrundlagen Ungleichbehandlungen nicht ausbleiben. Allein die Häufigkeit, mit der Serien von abweichenden Vorentscheidungen beim Bundespatentgericht gerügt werden, bestätigt dies. Es ist nicht übertrieben, unter dem Blickwinkel des Art. 3 Abs. 1 GG von einem Missstand zu sprechen. Die alte Fassung der Richtlinien war sicher auf dem richtigen Weg.

Im Papaya-Beschluss wird allerdings gerade dies in Frage gestellt. Die Richter äußern sogar „rechtliche und tatsächliche Bedenken“ gegen die alte Regelung. Diese wird als untauglicher Versuch charakterisiert, die Vorentscheidungen zu berücksichtigen. Eine Überprüfung der alten Eintragungen falle nicht in die Zuständigkeit der Markenstellen in anderen Eintragungsverfahren, sondern obliege ausschließlich den Markenabteilungen in Lösungsverfahren. Die positiven Entscheidungen enthielten zudem keine überprüfbare Begrün-

²⁶) Verf., FN 1 mit Nachweisen

²⁷) BVerwGE 8, 350 = NJW 1959, S. 1507, s. dazu Grabrucker, in Festschr. 50 Jahre VPP, 2005, S. 551

²⁸) BVerfGK 1, 55

dung. Die Begründungspflicht umfasse nicht die Darlegung der Gründe für die abweichenden Voreintragungen.

Mit diesen Ausführungen wird die Grundrechtsbindung der Behörde grundsätzlich verkannt. Ihre Verpflichtung zur grundrechtskonformen Entscheidung verlangt die Berücksichtigung aller dafür maßgeblichen Faktoren. Eine Auseinandersetzung mit den Vorentscheidungen kann daher nicht deshalb ausgeschlossen sein, weil der jeweilige Prüfer innerorganisatorisch für das Lösungsverfahren nicht zuständig ist. Das Fehlen einer Begründung der positiven Vorentscheidungen schließt nicht aus, dass der Prüfer sich selbst Klarheit darüber verschafft, ob sie mit dem geltenden Recht übereinstimmen, ob an der für sie maßgeblichen Rechtsauffassung auch bei Berücksichtigung von Art. 3 Abs. 1 GG festzuhalten ist und ob sich die tatsächlichen Verhältnisse inzwischen geändert haben. Seine Aufgabe ist es, die Vereinbarkeit des Antrages mit dem geltenden Recht in jeder Hinsicht zu prüfen. Dazu gehört auch das Grundgesetz. Fragwürdig ist schließlich auch der Hinweis des Gerichts, eine Berücksichtigung der Vorentscheidungen sei angesichts der dynamischen Entwicklungen im Markenrecht praktisch nicht erreichbar. Die praktischen Probleme sind gewiss nicht gering zu achten. Der Staat darf die Vereinbarkeit seiner Entscheidungen mit dem geltenden Recht daran aber nicht scheitern lassen. Behörden müssen personell und sachlich so ausgestattet werden, dass sie mit den praktischen Schwierigkeiten fertig werden. Man stelle sich vor, die Finanzbehörden würden mit einer ähnlichen Begründung vor der Gewährleistung der Steuergerechtigkeit kapitulieren.

F. Gesetzliche Regelungen

Die auffallend uneinheitliche Entscheidungspraxis des DPMA bei der Eintragung von Marken fällt zum Teil auch auf den Gesetzgeber zurück. Auch hier ist vielleicht der Blick des Außenseiters hilfreich. Es ist schon dargelegt worden, dass die Prüfer ihre Tätigkeit traditionell als quasi-richterlich verstehen. Die Richter sind aber bei ihrer Tätigkeit nicht an den Gleichheitssatz gebunden. Sie entscheiden, wie das Bundesverfassungsgericht mehrfach entschieden hat, wegen der Unabhängigkeit der Richter „konstitutionell uneinheitlich“²⁹. Weder die Entscheidungen anderer Gerichte noch seine eigenen früheren Entscheidungen sind für den Richter bindend. Das heißt aber natürlich nicht, dass er bei der Überprüfung einer Behördenentscheidung

²⁹) BVerfGE 87, 273 <278>

die Missachtung des Gleichbehandlungsgebotes durch die Behörde übersehen kann. Es spricht viel dafür, dass das fehlgeleitete Selbstverständnis der Prüfer immer noch nicht ganz überwunden ist und ihre prinzipielle Gleichgültigkeit gegenüber abweichenden Entscheidungen anderer Prüfer fördert.

Der Gesetzgeber nährt dieses Missverständnis durch eine, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, justizförmige Ausgestaltung ihres Amtes. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang einmal die Regelungen über die innerbehördlichen Zuständigkeiten der Prüfer und der Markenabteilungen, die damit der Disposition der Behördenleitung weitgehend entzogen ist³⁰. Hinzu kommt die der ZPO entlehnte Regelung über Ausschließung und Ablehnung der Prüfer und Mitglieder der Markenabteilungen. Die immer noch als „Mitglieder des Patentamts“ gekennzeichneten Bediensteten des Amtes mögen daraus eine Abschottung ihrer Entscheidungen gegen kritische Überprüfung durch andere Prüfer ableiten.

Auch das Bundespatentgericht stützt sich der Sache nach wohl darauf, wenn es eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit früherer Markeneintragungen durch andere Prüfer als Verletzung der innerbehördlichen Zuständigkeiten und damit als Einwand gegen die Richtlinie von 1995 ansieht. Dass diese Auffassung nicht zutrifft, ist bereits dargelegt worden. Der Gesetzgeber wäre aber gut beraten, wenn er dies Missverständnis ausräumte und es bei den Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes zur Befangenheit und zum Ausschluss von einer Mitwirkung an der Entscheidung (§§ 20 f.) bewenden ließe.

Auch der Ausschluss einer Rücknahme von rechtswidrig erfolgten Eintragungen im MarkenG ist unter dem Aspekt des Art. 3 Abs. 1 GG bedenklich. Dies wird in den Beschlüssen zu „Schwabenpost“ und „Volkshandy“ ausdrücklich erwähnt. Das Amt kann in den Fällen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 3 MarkenG von Amts wegen nur bei bösgläubigen Anträgen die Löschung des Zeichens verfügen (§ 50 Abs. 3 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG)³¹, ein Fall, der bisher kaum praktische Bedeutung erlangt hat und jedenfalls bei nachträglicher Erkenntnis der Schutzunfähigkeit nicht vorliegt. Von der Möglichkeit einer Löschung auf Antrag wird schon aus Kostengründen höchst selten Gebrauch gemacht. Der Gleichheitsverstoß wird damit praktisch irreparabel. Auch hier wäre eine am Verwaltungsverfahrensgesetz orientierte Lösung nahe liegend und ratsam. § 48 VwVfG stellt

³⁰) Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 56 Rz 1.3

³¹) Ströbele/Hacker, FN 30, § 50 Rz 10 ff.

eine erprobte Regelung zur Verfügung, die auch den schutzwürdigen Belangen des Begünstigten hinreichend Rechnung trägt.

Selbst das Gerichtsverfahren ist für eine angemessene Korrektur von Gleichheitsverletzungen durch die Behörde nicht besonders zweckmäßig ausgestaltet. Für einen Außenstehenden wie mich ist es jedenfalls höchst überraschend, dass es keinen Beklagten gibt und „der Präsident des Patentamts“ nur aufgrund eines Beitrittsbeschlusses zum „Beteiligten“ wird. Für die Behandlung des Art. 3 Abs. 1 GG-Problems hat das praktische Folgen. Nähme ein Behördenleiter an den Gerichtsterminen regelmäßig in der Rolle eines Vertreters der beklagten Bundesrepublik Deutschland teil, dann würden zumindest seitens des Beschwerdeführers Fragen nach den Vergleichsfällen zwangsläufig an ihn gestellt werden. Es ist schwer vorstellbar, dass er konkrete Einlassungen dazu gänzlich verweigerte, wie das in den Sachen „Schwabenpost“ und „Volkshandy“ erkennbar geschehen ist. Meine freilich lange zurückliegenden Erfahrungen als Verwaltungsrichter erster Instanz gehen in eine gänzlich andere Richtung. Die sogenannten Berufungsfälle wurden von der beklagten Behörde entweder einleuchtend begründet oder jedenfalls nachträglich bereinigt. Der Satz, dass es keine Gleichheit im Unrecht gebe, wurde nur dann bemüht, wenn die Behörde auf eine irreparable Fehlentscheidung stieß, deren Wiederholung sie jedenfalls ausschloss. Damit war Art. 3 Abs. 1 GG Genüge getan.

Über die Gründe für diese Besonderheiten wissen Sie besser Bescheid als ich. Manches mag in Besonderheiten des Marken- und Patentrechts begründet sein. Wahrscheinlich liegen die Ursachen aber auch in der Geschichte und Tradition des DPMA begründet. Als das Bundesverwaltungsgericht im Jahre 1959³² mit der im Amt gehegten Vorstellung aufräumte, es sei eigentlich auch ein Gericht, war der Gesetzgeber anscheinend bemüht, diesem Selbstverständnis so weit wie möglich entgegenzukommen. Anstatt die vom Gericht eingeforderte Normalität herzustellen, dass das Amt eine Behörde sei, deren Entscheidungen der richterlichen Kontrolle im Verwaltungsweg unterlägen, hat das Gesetz der Behörde eine beträchtliche Portion richterliches Flair belassen und auch das Gerichtsverfahren in Anlehnung an das alte Beschlussverfahren der Verwaltung ausgestaltet. Im Einzelnen mag das hier auf sich beruhen. Ein gewisser Reformbedarf scheint mir aber nicht von der Hand zu weisen zu sein.

³²) vgl. FN 27

G. Zusammenfassung

Dem 29. Senat ist im Wesentlichen zuzustimmen: Das DPMA muss wirksame Vorsorge für eine Entscheidungspraxis treffen, die Art. 3 Abs. 1 GG gerecht wird. Die nicht abreiende Serie von Gleichheitsverletzungen durch das DPMA muss vom Gericht kontrolliert und soweit wie mglich bereinigt werden. Der Gesetzgeber sollte das Markenrecht jedenfalls in zwei Punkten reformieren: Eine Lschung rechtswidriger Eintragungen sollte vom Amts wegen nach den Grundstzen ber die Rcknahme begnstigende Verwaltungsakte ermglicht werden. Im Gerichtsverfahren sollte dem Amt die Rolle des Beklagten zugeteilt werden.