

STEFANIE OVERHAGE

Die Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamtes an seine Vorentscheidungen im Markeneintragungsverfahren



PETER LANG

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Kapitel 1: Bedürfnis nach einer einheitlichen Markeneintragungspraxis

A. Marken im Leistungswettbewerb

Eine erfolgreiche Marke kann mehr wert sein als der gesamte Rest eines Unternehmens: Mit geschätzten knapp 68 Milliarden Dollar¹ belegte die Marke „Coca Cola“ im Jahr 2010 einen der Spitzenplätze der Liste der weltweit wertvollsten Marken, nur knapp hinter Kennzeichen wie „Google“, „Microsoft“ oder „Apple“. Auch wenn nicht jedes Kennzeichen weltweiten Ruhm erlangt, werden selbst weniger bekannte Marken in einem Zeitalter, in dem der Verbraucher bestimmte Kennzeichen mit besonderen Qualitätserwartungen verbindet und sich innerhalb eines immer größer werdenden Warenangebots gezielt für Produkte bestimmter Herkunft entscheiden kann, zu bedeutenden Wirtschaftsgütern mit oft hohem Potenzial zur Wertsteigerung.

Erster Schritt beim Aufbau einer Marke in Deutschland ist – abgesehen vom Fall der Verkehrsdurchsetzung – die Erlangung eines Ausschließlichkeitsrechts durch Eintragung des Zeichens in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA). Durch Verleihung eines speziellen, durch Art. 14 GG geschützten immateriellen Eigentumsrechts², erlangt der Markeninhaber das Recht zur alleinigen Nutzung des Zeichens für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Dieses Recht zur ausschließlichen Nutzung dient dem Schutz der Marke gegen Verwässerung durch vergleichbare Waren oder Dienstleistungen konkurrierender Anbieter³. Indem sie einen anonymen Artikel in einen vom Verbraucher bevorzugten Markenartikel verwandelt, wird die Marke als „Name“ der Ware außerdem zum selbständigen Gegenstand wirtschaftlichen Werts⁴.

1 Studie des Marktforschungsinstituts Millward Brown in 04/2010: <http://www.millwardbrown.com/Sites/mbOptimor/Ideas/BrandZTop100/BrandZTop100.aspx>, zuletzt abgerufen am 02.02.2011; Zur Ermittlung des Markenwerts siehe: *Marx*, Rn. 103; *Giefers/May*, Rn. 523.

2 z.B. GRUR 1980, 383 – *Weinbergsrolle*; GRUR 1988, 610 – *Esslinger Neckarhalde II*; *Hacker*, Markenrecht, S. 6; *Krieger*, GRUR 1980, 335 ff.; *Götting*, GRUR 2006, 353; *Grzeszick*, ZUM 2007, 344.

3 *Hacker*, Markenrecht, S. 7; *Marx*, Rn. 64.

4 RGZ 100, 3 – *Antiformin*; *Beier/Krieger*, GRUR Int. 1976, 125; *Kunz-Hallstein*, FS 100 Jahre DPA, 147, 157.

Dieser Wert entsteht dabei gewissermaßen im Kopf des Verbrauchers, der positive Sachbeziehungen zwischen Waren und Unternehmen herstellt.

Damit es zu entsprechenden Wertvorstellungen beim Verbraucher kommt, muss der Markeninhaber weniger ein besonders kreatives Zeichen schaffen, sondern vielmehr durch Imagepflege⁵ ein bestimmtes Angebot an Waren und Dienstleistungen auf dem Markt individualisieren. Dadurch tritt er in einen Leistungswettbewerb zu anderen Herstellern. Im Gegenzug erhält er die Möglichkeit entsprechender Preisgestaltung für besonders bekannte oder prestigeträchtige Marken. Dieses Ziel hat der Markenmelder vor Augen, wenn er die Registrierung seines Zeichens beim DPMA begehrt. Aus diesem Willen zur aktiven Teilnahme am Leistungswettbewerb ergibt sich auch seine berechnete Erwartung, im Markeneintragungsverfahren nicht besser, aber auch nicht schlechter als seine Mitbewerber behandelt zu werden. Deshalb kommt der Bekämpfung von Rechtsunsicherheit, die durch Ungleichbehandlung entsteht, gerade im Bereich der Markeneintragung eine besonders hohe Bedeutung zu.⁶

Das Verlangen nach einem einheitlichen Markeneintragungsverfahren ist – weit über die Interessen des einzelnen Marktteilnehmers hinaus – vor allem dem wirtschaftspolitischen Einfluss von Ausschließlichkeitsrechten auf den Wettbewerb geschuldet: Die Aussicht auf eine begrenzte Monopolstellung schafft erst den Ansporn zur effektiven Teilnahme am Wettbewerb, von welchem am Ende wiederum die Allgemeinheit profitiert. Durch Gewährung monopolartiger Stellungen schafft das DPMA ein gewisses Maß an Handlungssicherheit für die in vielerlei Hinsicht risikoreiche Teilnahme am Markt. Darüber hinaus ginge ohne die Marke als Mittel der Unterscheidung der Bezugsquellen von Erzeugnissen ein wichtiger Anreiz zum Angebot verbesserter Qualität verloren.⁷

Letztlich ist die Erteilung einzelner Ausschließlichkeitsrechte und die damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile für den einzelnen Markenanmelder daher im Sinne eines Leistungswettbewerbs zu Gunsten der Allgemeinheit.

Um den Anreiz an der Teilnahme am Leistungswettbewerb aufrecht zu erhalten, muss dieser fair erfolgen. Aus der Überlegung, dass Diskriminierungen bei der Erteilung von Ausschließlichkeitsrechten mit privater und allgemeinwirtschaftlicher Bedeutung nicht hinzunehmen sind, folgt die Fragestellung dieser Untersuchung: Kann sich ein negativ beschiedener Markenanmelder unter bestimmten Umständen auf eine Bindung des DPMA an seine eigenen Vorentscheidungen berufen? Immerhin ist der Hinweis auf Voreintragungen wohl das

5 Näheres bei *Lewinsky*, Mitt. 1988, 82 ff.

6 So auch *Widmer*, S. 22.

7 *Giefers/May*, Rn. 35.

am häufigsten – und zugleich am wenigsten erfolgreich – vorgetragene Argument gegenüber Beanstandungen angemeldeter Marken.⁸

Diese Fragestellung ist untrennbar mit dem Bedürfnis nach der Schaffung eines gerechten Eintragungsverfahrens verknüpft. Sie ist außerdem vor dem Hintergrund zu betrachten, dass das Registrierungsverfahren in Deutschland ausschließlich vom DPMA ausgeführt wird. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Anmelder allein nationalen Schutz begehrt und die nationale Registrierung einer kostspieligeren Registrierung als Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) der Europäischen Union vorzieht. Dann bleibt einem vom DPMA auch im Rechtsmittelverfahren negativ beschiedenen Markenmelder nämlich nur das langwierige, kostspielige und im Ergebnis ungewisse Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG) und die bei Zulassung durch das BPatG darauf folgende Rechtsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof (BGH).

I. Vertrauensverlust gegenüber dem DPMA

Das notwendige Vertrauen gegenüber dem DPMA wurde in den vergangenen Jahren erschüttert, als mehrere Anmelder eine ungleiche, geradezu willkürliche Behandlung durch die Eintragungsstellen kritisierten.⁹ Durch die Registrierung der Zeichen gefürchteter Konkurrenten, die objektiv nicht über mehr Unterscheidungskraft verfügten als die eigenen Anmeldungen, fühlten sich diejenigen Markenmelder diskriminiert, deren eigenes Ersuchen abgelehnt wurde. Lautstark beklagten sie insbesondere die Verletzung eines fundamentalen Prinzips unserer Rechtsordnung, nämlich der sich aus dem in Art. 3 Abs. 1 GG verankerten Gleichheitsgrundsatz ergebenden Rechtsanwendungsgleichheit.¹⁰ Diese Kritik erfolgte nicht ohne Berechtigung: Jeder Markenmelder darf vom DPMA Gleichbehandlung unter gewissenhafter Anwendung einheitlicher Standards erwarten – ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz wäre nicht mit der wirtschaftlichen Stellung und Funktion der Marke zu vereinbaren.

Zudem wird sich der künftige Markeninhaber schon aus Kostengründen regelmäßig noch vor Antragstellung überlegen, ob er von einer positiven Entscheidung bereits durch die Markenstellen des DPMA ausgehen kann, oder ob erst die

8 *Ströbele*, FS 50 Jahre VPP, 2005, 439.

9 Z.B. BPatG GRUR 2007, 329 – *Schwabenpost I*; GRUR 2008, 164 – *Schwabenpost II*; BPatG GRUR 2008, 171, 172 – *VolksHandy*; BPatG GRUR 2007, 333, 335 – *Papaya*; BPatG BeckRS 2007, 11428 – *CASHFLOW*.

10 *Fezer*, MarkenR, Art. 3 Rn. 10; *Pieroth/Schlink*, § 11 Rn. 460; *Kühling*, GRUR 2007, 849 ff.

Inanspruchnahme von Rechtsmitteln zum Erfolg führen wird. Eine nicht einheitliche, unvorausehbare Vorgehensweise des DPMA erhöht damit das Risiko an Fehleinschätzungen der Erteilungsaussichten und damit das Investitionsrisiko insgesamt.¹¹

Die vorangegangenen Überlegungen verdeutlichen das bereits erwähnte besondere Bedürfnis nach Rechtssicherheit bei der Gewährung von Markenschutz: Eine Ausgangslage, in der dem einen nicht mehr vermittelt werden kann, warum gerade sein Begehren zurückgewiesen wird, während ein Konkurrent einen aus seiner Sicht nicht gerechtfertigten Wettbewerbsvorteil erlangt, ist nicht hinnehmbar. Jede Ablehnung eines Eintragungersuchens bedeutet für den einzelnen benachteiligten Markenanmelder einen wirtschaftlichen Verlust. Darüber hinaus wird das Verhältnis zwischen DPMA und Markenanmeldern belastet, wenn das Vertrauen in die staatliche Regelung des Wettbewerbs enttäuscht wird. Schließlich setzt sich diese Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Schutzfähigkeit eines Zeichens bei erfolgter Eintragung in dem aus der Ungewissheit resultierenden Risiko eines Lösungsprozesses und den damit verbundenen erschwerenden Auswirkungen fort.

Dem Markenanmelder, der die Zusammenhänge aus gesetzlichen Vorgaben, Verwaltungsvorschriften und innerbehördlicher Organisation nicht kennt oder nur schwer durchschauen kann, ist auch nicht mit der Lösungsmöglichkeit zu Unrecht für Konkurrenten eingetragener Marken zu helfen. Denn es entspricht nicht seinem primären Begehren, die Marke eines Konkurrenten zu Fall zu bringen, sondern es geht ihm um die Eintragung der eigenen Marke mit früherem Zeitrang.

Darüber hinaus trägt der Steller des Lösungsantrags unabhängig vom Ausgang stets die Kosten des Lösungsverfahrens.¹² Daraus kann sich wegen des ungewissen Verfahrensausgangs abschreckende Wirkung ergeben. Wenn nämlich bereits das Markeneintragungsverfahren dem Anmelder undurchsichtig und nicht oder nur schwer nachvollziehbar erscheint, wird sich dies auch nicht positiv auf das Vertrauen des Markenanmelders in das Lösungsverfahren auswirken und er wird dessen Kosten scheuen.

11 *Sendrowski*, GRUR 2007, 841, 842.

12 Berechnung nach § 64 a MarkenG, § 2 Abs. 1 PatKostG, Nr. 333 300 GebVerz.: 300 €; zum Lösungsverfahren siehe Kapitel 4 D. II.

II. Änderung der Prüfungsrichtlinien

Verstärkt wurden die Bedenken der Anmelder durch einen Blick auf den Umfang und die Entwicklung der amtsinternen Prüfungsrichtlinien im Markeneintragungsverfahren seit den 90er Jahren. Mit 17 Seiten insgesamt fällt die „Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen“ des DPMA deutlich „schlanker“ aus als die des HABM¹³ und anderer Staaten¹⁴ oder früherer Richtlinien des DPMA selbst¹⁵.

Die erste interne Richtlinie des DPMA entstand im Jahr 1991¹⁶ auf Initiierung des damaligen Präsidenten des DPA¹⁷. Im Rahmen vorangegangener sogenannter Industriebesprechungen wurde insbesondere die fehlende Durchsichtigkeit bei der Eintragung von Warenzeichen bemängelt.¹⁸ Damals erkannte man das Bedürfnis nach einheitlichen Beurteilungsmaßstäben im Sinne der Rechtssicherheit und forderte eine stets gleichbleibende Beurteilung.¹⁹ Nach der ersten Richtlinie des DPMA war den Amtsprüfern die Beanstandung einer mit einer Voreintragung vergleichbaren Anmeldung nur dann gestattet, wenn die frühere Marke entweder zu Unrecht eingetragen worden war oder sich seit der Eintragung des älteren Zeichens die rechtliche oder tatsächliche Betrachtung geändert hatte. Gleiches galt, wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit eine andere Beurteilung erforderten. Gegebenenfalls war die schriftliche Äußerung des früheren Prüfers einzuholen, und im Ablehnungsbescheid musste unter Angabe von Gründen für die Abweisung auf die frühere Eintragung hingewiesen werden.²⁰

Diesem Standard folgte auch die infolge der Veränderung der Rechtslage nach Inkrafttreten des Markenrechts eingeführte Richtlinie von 1995²¹, die sowohl Bezug auf die Gesetzesbegründung des Markengesetzes, die Amtspraxis, als auch auf einschlägige, insbesondere jüngere Rechtsprechung nahm und die des Weiteren eine Auflistung einzelner Gruppen möglicherweise freizuhaltender

13 abrufbar unter: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.de.do>, zuletzt abgerufen am 29.01.2011.

14 Z.B. Richtlinien des Vereinigten Königreichs, abrufbar unter: www.patent.govuk/tm/t-decision-making/t-law/t-law/; Richtlinien der Vereinigten Staaten, abrufbar unter: <http://tress2.uspto.gov/tmdb/tmep/>; beide zuletzt abgerufen am 29.01.2011; Siehe unten Kapitel 4, C. 4. 1.

15 BIPMZ, 1991, 1; BIPMZ, 1995, 378.

16 BIPMZ, 1991, 1; *Sendrowski*, GRUR 2007, 841, 842.

17 Deutsches Patentamt (DPA), Bezeichnung bis 1998.

18 *Eisenführ*, GRUR 2008, 164; *Lips*, MA 1991, 138, 144; *Sendrowski*, GRUR 2007, 841, 842.

19 *Lips*, MA 1991, 138, 144.

20 BIPMZ 1991, 1, 4 unter II. 8.2.

21 BIPMZ, 1995, 378 unter III. 4. a); Anm. *Eisenführ*, GRUR 2008, 164.