

# BUNDESPATENTGERICHT

## Eilunterrichtung des 25. Senats

---

<b>Aktenzeichen:</b>	25 W (pat) 65/08
<b>Entscheidungsdatum:</b>	17. Dezember 2009
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Veröffentlichung vorgesehen:</b>	ja
<b>Normen:</b>	MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 61 Abs. 1, § 79 Abs. 2

---

### **Leitsatz:** Linuxwerkstatt

1. Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken entfalten nach ständiger Rechtsprechung bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 37 MarkenG für die Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und auch im Beschwerdeverfahren des Bundespatentgerichts keinerlei verbindliche Wirkung. Dies hat der EuGH im Hinblick auf seine insoweit klare bisherige Rechtsprechung zuletzt nur noch im Beschlusswege entschieden (EuGH GRUR 2009, 667 (Tz. 17) Bild.T-Online.de und ZVS zu "Volks.Handy u. a." und "Schwabenpost"; vgl. dazu auch BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya).
2. Eine Verpflichtung der zur Entscheidung berufenen Stellen zu einem Vergleich der angemeldeten Marke mit den im Register eingetragenen Marken besteht nicht. Die Äußerung des EuGH zur Berücksichtigung von Voreintragungen (EuGH a. a. O.) gilt nur dann, wenn die zur Entscheidung berufene Stelle in dieser Hinsicht über entsprechende Informationen verfügt, was bei bloßen Eintragungen regelmäßig nicht der Fall ist. Die zur Entscheidung berufene Stelle muss sich im Rahmen von geltend gemachten Voreintragungen lediglich mit den eingeführten oder sonst ersichtlichen, für die Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke sprechenden Argumenten auseinandersetzen. Soweit dies geschieht, ist auch dem Begründungserfordernis nach dem maßgeblichen deutschen Verfahrensrecht gemäß § 61 Abs. 1 bzw. § 79 Abs. 2 MarkenG Genüge getan.
3. In den Verfahren vor den Markenstellen (ebenso wie im Verfahren vor dem Bundespatentgericht) verbieten sich Äußerungen zur Schutzfähigkeit von im Register eingetragenen Marken (zutreffend BPatG 2009, 1175, 1180 - Burg Lissingen mit eingehender Begründung; a.A. BPatG GRUR 2009, 683 - SCHWABENPOST und GRUR 2009, 1173 - Freizeit-Rätsel-Woche). Gegenstand der Prüfung nach § 37 MarkenG sind ausschließlich die jeweils im konkreten Verfahren angemeldeten Marken. Durch die Nennung von Voreintragun-

gen werden diese "Drittmarken" nicht verfahrensgegenständlich. Das Marken-gesetz sieht auch keine Möglichkeit einer Beteiligung von Drittmarkeninhabern vor. Schon deshalb kann es keinem Zweifel unterliegen, dass sich abschlie-ßende oder vermeintlich abschließende Äußerungen zur Schutzfähigkeit vorein-getragener Marken verbieten. Die Beurteilung der Schutzunfähigkeit solcher Marken aus absoluten Gründen bleibt vielmehr ausschließlich dem dafür vor-gesehenen Lösungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG vorbehalten.