



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 69/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 000 097

hat der 29. Senat (Marken- Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Juni 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 5. Januar 2018 angemeldete Wortmarke

KOSAPRO

ist am 26. Februar 2018 unter der Nummer 30 2018 000 097 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden:

Klasse 9: Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; Informationstechnologische und audiovisuelle Geräte; Optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren; Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung;

Klasse 11: Anlagen für die Beleuchtung; Anlagen zur elektrischen Beleuchtung; Beleuchtung und Lichtreflektoren für Fahrzeuge;

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität, Informationstechnologische und audiovisuelle Geräte, Optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren, Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte

sowie Ausrüstung, Anlagen für die Beleuchtung, Anlagen zur elektrischen Beleuchtung, Beleuchtung und Lichtreflektoren für Fahrzeuge; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung;
Klasse 37: Vermietung von Warnleuchten; Installations-, Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten von Signalgeräten und Warnanlagen.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 29. März 2018.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat der Beschwerdeführer gestützt auf eine Benutzungsmarke

KOSAPRO

am 22. Juni 2018 Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für die Waren

mobile Signalanlagen mit integrierter Sirene, LED Lichtbalken einfarbig und mehrfarbig, LED Signalanlagen für Einsatzfahrzeuge mit Halterungen oder zur permanenten Befestigung, Zubehör (Kabel, Bedienteile und Stecker).

Der Beschwerdeführer hat seinen Widerspruch ausweislich der am 23. Juni 2018 beim DPMA eingegangenen Widerspruchsbegründung ausdrücklich sowohl auf eine Benutzungsmarke mit älterem Zeitrang (5. Juli 2011) nach §§ 4 Nr. 2, 12 MarkenG als auch auf „das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (bösgläubige Markenmeldung)“ gestützt. Hinsichtlich des geltend gemachten älteren Rechts trägt er vor, dass er unter der Firma A ... ein Handelsgeschäft u. a. für mobile Signalanlagen, Lichtbalken für Einsatzfahrzeuge, Sirenen und Zubehör betriebe und bereits im Jahr 2011 das Produkt „KOSAPRO“ nach Kundenwünschen entwickelt und in Zusammenarbeit mit dem englischen Hersteller X ... auf den Markt gebracht und seitdem vertrieben habe. Die Herstellerfirma habe das Produkt „KOSAPRO“ nur für den Widersprechenden nach dessen Spezifikationen produziert und an ihn ausgeliefert. Bei dem Produkt „KOSAPRO“ handele es sich um eine

flexibel einsetzbare mobile LED-Signalanlage mit Lichtbalken und Sirene, die auf Fahrzeugen angebracht werden könne und mit verschiedenen Farben der LEDs sowie unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten angeboten werde. Bis 2016 habe der Widersprechende diese Produktlinie exklusiv in Deutschland und Österreich vertrieben. Zwischenzeitlich könnten auch andere Händler die Produkte unmittelbar beim Hersteller X ... beziehen, allerdings nicht unter der Bezeichnung „KOSAPRO“. Die Produktlinie „KOSAPRO“ sei in der vergleichsweise kleinen Branche für LED Lichtbalken und Signalanlagen bekannt und werde mit dem Widersprechenden bzw. dessen Firma in Verbindung gebracht. In Deutschland werde sie – abgesehen von den Beteiligten des vorliegenden Verfahrens – nur von den drei Händlern X1de, Y ... und Zeu vertrieben. Von der Markteinführung im Jahr 2011 bis zum Jahr 2013 bzw. 2014 hätten der Widersprechende mit seiner Firma A ... sowie seine drei vorgenannten (damaligen) Vertriebspartner mit ihren youtube-Videos zu „KOSAPRO“ insgesamt über 180.000 views erzielt, während der Inhaber der angegriffenen Marke mit seinem im Jahr 2017 geschalteten youtube-Auftritt im Zeitraum 2017 bis 2019 lediglich 400 views erreicht habe. Dies zeige, dass das Produkt „KOSAPRO“ am Markt gerade nicht mit dem Inhaber der angegriffenen Marke in Verbindung gebracht werde. Dieser habe seine erste „KOSAPRO“-Anlage erst im Juli 2017 beim Widersprechenden bezogen, diese jedoch nicht bezahlt, was in der Folgezeit zur Zwangsvollstreckung geführt habe. Der Widersprechende habe die „KOSAPRO“-Anlagen bereits seit 2012 durch Werbeanzeigen in Fachmagazinen, Messeauftritte auf der RETTmobil, der einzigen Fachmesse der Branche in Europa, sowie durch Katalogversand und Internet bekannt gemacht. Die Marke habe Verkehrsgeltung erlangt.

Zum Nachweis der Verkehrsgeltung hat der Widersprechende im Verfahren vor dem DPMA eine eigene eidesstattliche Versicherung des Inhalts abgegeben, dass er die Produktreihe/Marke „KOSAPRO“, die verschiedenste Warnsysteme für Einsatzfahrzeuge „umfasse“, im Jahr 2011 entworfen bzw. erfunden habe. „KOSAPRO“ stehe

für „Kompakte Signalanlage Professional“. Des Weiteren hat er als Anlage zum Widerspruch u. a. Produktblätter zu Signalanlagen mit der Bezeichnung „KOSAPRO“ vorgelegt und einen mit Hilfe einer wayback-machine erstellten screenshot der Webseite seiner Firma A ... mit einem Angebot einer „KOSAPRO“-Signalanlage aus dem Jahr 2013 eingereicht. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens hat er zudem einen Produktkatalog 2012/2013 sowie screenshots von youtube-Auftritten vorgelegt. Weitere eidesstattliche Versicherungen von Kunden des Widersprechenden bzw. Händlern von „KOSAPRO“-Produkten (Firma Z ... sowie Y ...) besagen, dass den Erklärenden der Vertrieb von Warnsystemen unter dem Markennamen „KOSAPRO“ durch die Firma A ... „seit 2011“ bzw. „seit mindestens 2012“ bekannt sei und sie mit „KOSAPRO“ ausschließlich Warnsysteme dieser Firma in Verbindung brächten (Anlagen 5 und 9 im Widerspruchsverfahren).

Die Bösgläubigkeit der Anmeldung ergebe sich insbesondere daraus, dass sich der Anmelder, der einen Handel mit ähnlichen Produkten betrieben habe und über lange Zeit Kunde des Widersprechenden gewesen sei, mit der Markenmeldung dafür habe rächen wollen, dass der Widersprechende gegen ihn die Zwangsvollstreckung betrieben habe aufgrund einer nicht beglichenen Kaufpreisforderung.

Mit Beschluss vom 4. Juli 2022 hat die Markenstelle für Klasse 11 den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Widersprechende nicht zur Überzeugung der Markenstelle nachgewiesen habe, dass das als Widerspruchskennzeichen geltend gemachte Zeichen durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben habe. Wer sich auf den Schutz einer Benutzungsmarke berufe, habe zunächst spezifizierte Angaben über Art und Form, Beginn, Dauer und Umfang der Benutzung durch Darlegung von Umsätzen, Marktanteilen, Werbeaufwendungen, Vorlage von Preislisten, Produktmustern, Werbematerial etc. zu machen; regelmäßig sei hierüber hinaus auch noch

die Einholung eines Meinungsforschungsgutachtens erforderlich. Der Widersprechende habe jedoch keine entsprechenden Unterlagen vorgelegt. Die von ihm eingereichten Unterlagen, insbesondere die eidesstattlichen Versicherungen, würden nichts über die Bekanntheit des Zeichens in den relevanten Abnehmerkreisen aussagen. Der Einwand des Widersprechenden, die angegriffene Marke sei bösgläubig angemeldet worden, sei im Widerspruchsverfahren nicht beachtlich.

Hiergegen richtet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde.

Er ist der Auffassung, dass die bösgläubige Markenmeldung als absolutes Schutzhindernis von Amts wegen zu prüfen und zu jeder Zeit zu berücksichtigen sei. Dem Widersprechenden könne nicht zugemutet werden, erst die Eintragung hinnehmen und dann die Löschung betreiben zu müssen. Ebenso wenig könne dem DPMA zugemutet werden, sehenden Auges erst „Recht zu verletzen“, nur um es anschließend wiederherzustellen. Daher seien die absoluten Schutzhindernisse auch im Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG zu prüfen. Andernfalls sei ein Verstoß gegen das Gebot des effektiven Rechtsschutzes gegeben, das sich aus dem Rechtsstaatsprinzip i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG herleite. Daher werde auch die Vorlage „der entsprechenden Norm“ beim Bundesverfassungsgericht gem. § 100 Abs. 1 BVerfGG angeregt. Dem Verweis auf das Lösungsverfahren nach § 50 MarkenG stehe zudem der Grundsatz der Prozessökonomie entgegen. Es erscheine unökonomisch, dem Begehren des Beschwerdeführers nicht bereits im Widerspruchsverfahren stattzugeben, sondern die Marke erst in einem späteren Verfahren nach § 50 MarkenG wieder zu löschen. Dementsprechend sei auch der Gedanke der „dolo agit“-Einrede zu berücksichtigen. Sittenwidriges Handeln werde von der Rechtsordnung nicht geschützt und positiv erkannte Rechtsverletzungen dürften nicht unberücksichtigt bleiben. Schließlich ergebe sich die Beachtlichkeit des Einwands der Bösgläubigkeit aus § 37 Abs. 6 MarkenG, da dieser Einwand Personen und Verbänden auch außerhalb des Widerspruchsverfahrens zustehe und von Amts wegen zu berücksichtigen sei.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2022 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Benutzungsmarke „KOSAPRO“ die Löschung der Marke 30 2018 000 097 anzuordnen.

Der Beschwerdegegner beantragt:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Beschwerdeführer trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Er ist der Auffassung, dass der Beschwerdeführer nicht ausreichend zur Benutzung des Widerspruchszeichens vorgetragen habe und mangels Vorlage eines demoskopischen Gutachtens auch nicht nachgewiesen habe, dass das Widerspruchszeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben habe. Ebenso sei das Vorbringen des Beschwerdeführers zur behaupteten Bösgläubigkeit nicht ausreichend substantiiert und im vorliegenden Widerspruchsverfahren unbeachtlich. Das Widerspruchsverfahren als lediglich summarisches Verfahren sei grundsätzlich nicht dazu geeignet, komplizierte Sachverhalte zu klären.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Hinweis des Senats vom 9. Januar 2023 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat den auf eine Benutzungsmarke „KOSAPRO“ gestützten Widerspruch zutreffend gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG mangels Nachweises des

Bestands des Widerspruchskennzeichens zurückgewiesen und das zugleich geltend gemachte absolute Schutzhindernis der bösgläubigen Markenmeldung im Rahmen des Widerspruchsverfahrens zu Recht nicht geprüft.

1. Der Widerspruch bleibt erfolglos, da der Widersprechende und Beschwerdeführer die Verkehrsgeltung des Widerspruchskennzeichens auch im Beschwerdeverfahren nicht ausreichend dargelegt und nachgewiesen hat.

a) Gegen die Zulässigkeit des Widerspruchs bestehen keine Bedenken, insbesondere wurde das nicht registrierte Widerspruchszeichen in Form einer Benutzungsmarke gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 4, 4 Nr. 2 MarkenG im Widerspruchsformular ausreichend konkret bezeichnet, vgl. § 30 Abs. 1 S. 2 MarkenV.

b) Ein Widerspruch kann gem. § 42 Abs. 2 Nr. 4 Alt. 1 MarkenG darauf gestützt werden, dass die angegriffene Marke wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit § 12 MarkenG gelöscht werden kann. Nach § 12 Alt. 1 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Die Entstehung des Markenschutzes gem. § 4 Nr. 2 MarkenG setzt die Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr und eine hierauf beruhende Verkehrsgeltung als Marke innerhalb beteiligter Verkehrskreise voraus (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 4 Rn. 22 ff.). Verkehrsgeltung bedeutet, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sieht (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 38 – EROS m. w. N.). Von der Verkehrsdurchsetzung „in den beteiligten Verkehrskreisen“ gem. § 8 Abs. 3 MarkenG unterscheidet sich die Verkehrsgeltung „innerhalb beteiligter Verkehrskreise“ u. a. dadurch, dass die Verkehrsgeltung nicht in allen

angesprochenen Verkehrskreisen vorliegen muss, sondern nur in einem für den wirtschaftlichen Verkehr mit den betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen nicht unerheblichen Teil, und dass bei einem von Hause aus unterscheidungskräftigen und nicht freihaltebedürftigen Zeichen schon ein geringerer Durchsetzungsgrad für die Verkehrsgeltung genügen kann (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 4 Rn. 26 f.).

Bei einem Widerspruch aus einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Kennzeichenrecht obliegt es dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Entstehen des älteren Rechts, dessen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen (vgl. Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 68 f.; BPatG, Beschluss vom 23.5.2017, 25 W (pat) 94/14 – REALFUNDUS/Realfundus mit Besprechung Albrecht, Keine Amtsermittlung bei Widerspruch aus Benutzungsmarke, GRUR-Prax 2017, 324). Wer sich auf den Schutz einer Benutzungsmarke beruft, hat dementsprechend spezifizierte Angaben über Art und Form, Beginn, Dauer und Umfang der Benutzung durch die Darlegung von Umsätzen, Marktanteilen, Werbeaufwendungen, Vorlage von Preislisten, Produktmustern, Werbematerial etc. zu machen; darüber hinaus ist regelmäßig die Einholung eines Meinungsforschungsgutachtens erforderlich (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 4 Rn. 52 ff.).

c) Vorliegend hat der Beschwerdeführer die Verkehrsgeltung des Widerspruchszeichens nicht ausreichend dargelegt, so dass es bereits an einem Widerspruchszeichen gem. § 42 Abs. 2 MarkenG fehlt, auf das der Widerspruch gestützt werden könnte.

Der Beschwerdeführer hat im Verfahren vor dem DPMA auf Werbeanzeigen in Fachmagazinen, Messeauftritte auf der RETTmobil, seinen Katalogversand und seinen Internetauftritt hingewiesen und u. a. exemplarisch Produktblätter, einen Produktkatalog sowie einen screenshot seines Internetauftritts und weitere screenshots von youtube-Videos zur Produktlinie „KOSAPRO“ aus den Jahren

2013 und 2014 vorgelegt. Die exemplarische Vorlage von Nachweisen zu vereinzelten Vertriebs- und Werbemaßnahmen hat jedoch keinerlei Aussagekraft darüber, welchen Anteil der angesprochenen Verkehrskreise der Beschwerdeführer mit diesen Maßnahmen überhaupt erreicht hat. Auch die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen von zwei Händlern bzw. Vertriebspartnern des Beschwerdeführers, nach denen diese die Bezeichnung „KOSAPRO“ mit Warnsystemen der Firma A ... „in Verbindung bringen“, belegen nicht die Verkehrsgeltung des Zeichens. Alle diese Nachweise sagen nichts darüber aus, inwieweit die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen kennen. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören nicht nur die benannten Vertriebspartner und Händler der Produkte, sondern in erster Linie die Betreiber bzw. Nutzer von Einsatzfahrzeugen, auf denen die Anlagen angebracht werden können. Nach dem diesbezüglichen Vortrag des Inhabers der angegriffenen Marke im Verfahren vor dem DPMA, dem der Beschwerdeführer nicht entgegengetreten ist, könnten beispielsweise Rettungsdienste, Feuerwehren, Polizeibehörden, die Bahn, Energie- und Gasversorger u. v. m. als Kunden der beanspruchten Produkte in Betracht kommen. Es fehlt jedoch an jeglichem Vortrag des Beschwerdeführers zu den angesprochenen Endkunden und zum Marktanteil der „KOSAPRO“-Produkte. Auch zum Umfang der Benutzung und zu Umsätzen oder Werbeaufwendungen hat der Beschwerdeführer nicht vorgetragen. Die angegebenen „views“ von youtube-Videos stellen für sich genommen und zudem ohne näheren Vortrag zum Inhalt dieser Videos einerseits und zu den angesprochenen Verkehrskreisen andererseits keinen relevanten Hinweis auf eine Verkehrsgeltung dar. Insgesamt lassen die Ausführungen des Beschwerdeführers nicht darauf schließen, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen dem Zeichen und einem bestimmten Unternehmen herstellt.

Dass der Vortrag des Widersprechenden und Beschwerdeführers zu den Voraussetzungen der geltend gemachten Benutzungsmarke nicht ausreichend ist, hat bereits die Markenstelle im angegriffenen Beschluss ausgeführt. Weiterer Vortrag zur

Verkehrsgeltung des Widerspruchszeichens ist dennoch weder in der Beschwerdebegründung noch auf den gerichtlichen Hinweis hin erfolgt.

2. Soweit der Beschwerdeführer sich auf das Schutzhindernis der bösgläubigen Markenmeldung beruft, so ist dieses im Widerspruchsverfahren nicht zu prüfen, wie die Markenstelle im angegriffenen Beschluss zutreffend ausgeführt hat.

a) Ein Widerspruch kann auf die in § 42 Abs. 2 MarkenG genannten relativen Schutzhindernisse gestützt werden. Die Auflistung in § 42 Abs. 2 MarkenG ist abschließend (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 42 Rn. 6; BPatG, Beschluss vom 19.07.2021, 26 W (pat) 16/20 – Nachtreter/Nachtreter m. w. N.; Beschluss vom 23.05.2017, 25 W (pat) 94/14 – REALFUNDUS/Realfundus; Beschluss vom 30.04.2014, 26 W (pat) 2/14 Weinhandlung MÜLLER/Weinhandlung Müller). Dies ergibt sich bereits aus dem Gesetzeswortlaut, wenn es in § 42 Abs. 2 MarkenG heißt, dass der Widerspruch „nur“ auf die nachfolgend genannten Gründe gestützt werden könne.

b) Das vorliegend geltend gemachte Schutzhindernis der bösgläubigen Markenmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG fällt nicht unter die in § 42 Abs. 2 MarkenG genannten Widerspruchsgründe. Vielmehr handelt es sich um ein absolutes Schutzhindernis, dessen Prüfung einem – vom vorliegenden Widerspruchsverfahren unabhängigen – Nichtigkeitsverfahren gem. § 50 MarkenG vorbehalten ist. Über die Abgrenzung dieser beiden Verfahrensarten wurde der Beschwerdeführer mit gerichtlichem Hinweis vom 9. Januar ausdrücklich informiert.

Nichtzutreffend ist insoweit die Argumentation des Beschwerdeführers, dass die Bösgläubigkeit der Markenmeldung als absolutes Schutzhindernis von Amts wegen zu prüfen und zu jeder Zeit zu berücksichtigen sei. Absolute Schutzhindernisse sind gem. § 37 Abs. 1 MarkenG im Anmeldeverfahren grundsätzlich von Amts wegen zu berücksichtigen, wobei dies für das Schutzhindernis der bösgläubigen Mar-

kenanmeldung nur gilt, wenn die Bösgläubigkeit ersichtlich ist gem. § 37 Abs. 3 MarkenG. Ein Nichtigkeitsverfahren kann von Amts wegen gem. § 50 Abs. 3 MarkenG nur innerhalb von zwei Jahren nach der Eintragung eingeleitet werden und setzt ebenfalls die Ersichtlichkeit des Schutzhindernisses voraus (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 1082 f.). Nur bei einem Nichtigkeitsantrag eines Dritten nach § 50 Abs. 1 MarkenG ist eine Ersichtlichkeit nicht erforderlich. Vorliegend erfolgte die Eintragung der angegriffenen Marke bereits am 26. Februar 2018, so dass das DPMA im Zeitpunkt des Erlasses des angegriffenen Beschlusses – auch außerhalb des vorliegenden Widerspruchsverfahrens – kein Amtsnichtigkeitsverfahren mehr hätte einleiten können, ganz unabhängig von der Frage, ob die behauptete bösgläubige Markenmeldung als ersichtlich anzusehen wäre.

Soweit der Beschwerdeführer der Auffassung ist, dass sich die Beachtlichkeit des Einwands der Bösgläubigkeit für das vorliegende Verfahren aus § 37 Abs. 6 MarkenG ergebe, so regelt diese Vorschrift die Einreichung von Bemerkungen Dritter vor der Eintragung der Marke und hat keinerlei Aussagekraft hinsichtlich des Prüfungsumfangs im Widerspruchsverfahren, der, wie dargelegt, in § 42 Abs. 2 MarkenG geregelt ist.

Die konkrete Ausgestaltung des Widerspruchsverfahrens stellt des Weiteren keinen Verstoß gegen das Gebot des effektiven Rechtsschutzes dar, weshalb auch keinerlei Veranlassung für die vom Beschwerdeführer angeregte Vorlage der Vorschrift des § 42 Abs. 2 MarkenG an das Bundesverfassungsgericht im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle besteht. Es widerspricht nicht dem Gebot des effektiven Rechtsschutzes, wenn der Gesetzgeber für verschiedene Konstellationen – beispielsweise die Geltendmachung von relativen Schutzhindernissen einerseits und die Prüfung auf absolute Schutzhindernisse andererseits – verschiedene Verwaltungsverfahren bzw. Rechtsbehelfe vorsieht.

Von der Einleitung eines gesonderten Nichtigkeitsverfahrens hat der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer abgesehen. Nicht nachvollziehbar sind insoweit die Ausführungen des Beschwerdeführers, dass ihm nicht zugemutet werden könne, erst die Eintragung der angegriffenen Marke hinzunehmen und anschließend die Löschung betreiben zu müssen, sowie der Hinweis auf die „dolo agit“-Einrede. Sowohl das Nichtigkeitsverfahren als auch das Widerspruchsverfahren sind – anders als das Widerspruchsverfahren im Unionsmarkenrecht – der Eintragung nachgeschaltet. Hier erfolgte die Eintragung der angegriffenen Marke bereits am 26. Februar 2018, so dass die Nichtigkeit der Eintragung seit langem hätte beantragt werden können.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG weder vorgetragen wurden noch sonst ersichtlich sind.

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten die Durchführung einer solchen nicht beantragt haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat sie auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou