



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 19/14

Aktenzeichen

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 069 670

Löschungsverfahren S 37/12

(hier: Ruhen des Verfahrens)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 16. Juli 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann und des Richters k.A. Portmann

beschlossen:

Das Ruhen des Verfahrens wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortmarke 30 2010 069 670

NASCHKATZE

ist am 17. März 2011 in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen worden und zwar für:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausge-

nommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 21:

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käbme und Schwämme; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten;

Klasse 27:

Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material).

Mit Schriftsatz vom 9. Februar 2012, zugestellt an die Markeninhaberin am 27. April 2012, beantragte die Antragstellerin die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verstoßes gegen § 8 MarkenG. Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag mit Schriftsatz vom 25. Juni 2012, zugegangen beim DPMA am 26. Juni 2012 – widersprochen.

Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 25. November 2013 die verfahrensgegenständliche Marke gelöscht und der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Die Antragstellerin hat eine Vielzahl von Löschanträgen gegen die Markeninhaberin eingeleitet. Daraufhin hat die Markenabteilung 3.4. des DPMA mehrere Marken der Markeninhaberin wegen bösgläubiger Markenmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) gelöscht. Zwischenzeitlich wurden durch die Antragstellerin weitere Löschanverfahren einschließlich des verfahrensgegenständlichen Streitfalls eingeleitet. Der 27. Senat des Bundespatentgerichts hat in einem Beschwerdeverfahren mit Beschluss vom 29. April 2014 die Entscheidung der Löschanab-

teilung 3.4. des DPMA bestätigt und hinsichtlich der Löschung der Marke „GLÜCKSPILZ“ die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen. Die Zulassung ist erfolgt, da die Beurteilung der Bösgläubigkeit einer Anmeldung zur Abwehr ungerechtfertigter Angriffe sowie die unterschiedliche Beurteilung einer markenmäßigen Benutzung in Abgrenzung zum dekorativen Gebrauch durch die Verletzungsgerichte einerseits und das Bundespatentgericht andererseits einer höchstrichterlichen Klärung bedürfe (BPatG 27 W (pat) 08/14 – GLÜCKSPILZ).

Zur Begründung des verfahrensgegenständlichen Streitfalls hat die Markenabteilung ausgeführt, die Markeninhaberin sei im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen. Sie habe eine Vielzahl (insgesamt ca. 70) vergleichbarer Anmeldungen vorgenommen, um ein möglichst umfassendes Monopol für Sinnsprüche oder humorvolle Ausdrücke der Alltagskultur zu erhalten und damit Mitbewerber aus dem Markt der sog. Dekoartikel mit derartigen Aufdrucken zu verdrängen. Es sei kein Bedürfnis erkennbar, eine derart große Anzahl verschiedener Marken für dieselben Produkte vorzuhalten. Der Markeninhaberin sei es nicht um die Absicherung von echten Produktkennzeichnungen gegangen, sondern eher um eine vorratsmäßige Monopolisierung von allgemein üblichen Motiven. Daraus sei zu erkennen, dass der Markeninhaberin der Benutzungswille fehle.

Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

das vorliegende Beschwerdeverfahren bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofes im Rechtsbeschwerdeverfahren über die Löschung der eingetragenen deutschen Marke 30 2010 068 4860 „GLÜCKSPILZ“ auszusetzen.

Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 01.07.2014 erklärt,

sie stimme dem Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren über die Löschung der Deutschen Marke 30 2010 068 4860 „GLÜCKSPILZ“ zu.

II.

Gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 251 ZPO wird bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die Löschung der Deutschen Marke 30 2010 068 4860 „GLÜCKSPILZ“ das Ruhen des Verfahrens angeordnet.

Gemäß § 251 ZPO hat das Gericht das Ruhen des Verfahrens anzuordnen, wenn beide Parteien dies beantragen und anzunehmen ist, dass wegen Schwebens von Vergleichsverhandlungen oder aus sonstigen wichtigen Gründen diese Anordnung zweckmäßig ist.

Die Beschwerdeführerin hat die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Die Beschwerdegegnerin hat dagegen dem Ruhen des Verfahrens zugestimmt. Der Antrag der Beschwerdeführerin ist im Wege der Auslegung dahingehend zu verstehen, dass das streitgegenständliche Verfahren zum Ruhen gebracht werden soll. Dies entspricht ihrem mutmaßlichen Willen, eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs abzuwarten. Eine Aussetzung gemäß § 148 ZPO kommt mangels eines vorgreiflichen Rechtsverhältnisses nicht in Betracht. Die im Rechtsbeschwerde-

verfahren zu erwartende Entscheidung des Bundesgerichtshofs kann jedoch zu einer Rechtsvereinheitlichung beitragen und damit auch den Ausgang des vorliegenden Verfahrens beeinflussen. Das Ruhen des Verfahrens ist daher zweckmäßig.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Portmann

Hu