



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 505/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2012 014 352**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Mai 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker und der Richterin Werner

beschlossen:

1. Das Verfahren über die Beschwerde der Widersprechenden zu 2.) wird bis zur Entscheidung über die Erinnerung der Widersprechenden zu 1.) ausgesetzt.
2. Das Verfahren betreffend die Erinnerung der Widersprechenden zu 1.) wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## Gründe

### I.



Gegen die Wort-/Bildmarke *Vino Monte* (30 2012 014 352) ist Widerspruch erhoben worden aus

1. der Wortmarke „**MONTES**“ (302 00 178) der Widersprechenden zu 1.) und
2. der Gemeinschaftswortmarke „**VINHA DO MONTE**“ (001777697) der Widersprechenden zu 2.).

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat mit Beschluss vom 27. November 2014 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes beide Widersprüche zurückgewiesen. Dieser Beschluss wurde beiden Widersprechenden am 1. Dezember 2014 zugestellt. Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende zu 1.) am 18. Dezember 2014 Erinnerung nach § 64 MarkenG (Bl. 89 VA) eingelegt, während die Widersprechende zu 2.) am 30. Dezember 2014 Beschwerde gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 Abs. 1 MarkenG eingelegt hat (Bl. 8 f. GA). Das DPMA hat dem Bundespatentgericht sowohl die Beschwerde als auch die Erinnerung zur Entscheidung vorgelegt. Mit einem an das DPMA gerichteten Schriftsatz vom 18. Februar 2015 (Bl. 11 ff. GA), der an das Gericht zum vorliegenden Beschwerdeverfahren weitergeleitet worden ist, hat die Widersprechende zu 1.) ihre Erinnerung begründet, während die Widersprechende zu 2.) in der Beschwerdeschrift ihre Beschwerdebegründung vier Monate nach Erhalt des gerichtlichen Aktenzeichens angekündigt hat.

Auf Anfrage des Senats haben sich die am Beschwerdeverfahren Beteiligten, die Markeninhaberin und die Widersprechende zu 2.), mit der Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zur Entscheidung des DPMA über die Erinnerung der Widersprechenden zu 1.) einverstanden erklärt.

## II.

Das Beschwerdeverfahren war mit Einverständnis der am Beschwerdeverfahren Beteiligten bis zur Entscheidung des DPMA über die Erinnerung der Widersprechenden zu 1.) gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO auszusetzen und das Erinnerungsverfahren an das DPMA nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG zurückzuverweisen.

Das Ergebnis des Erinnerungsverfahrens ist vorgreiflich, weil das von der Widersprechenden zu 2.) eingeleitete Beschwerdeverfahren im Falle der bestandskräftigen Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund der Erinnerung der Widersprechenden zu 1.) gegenstandslos würde.

Wenn – wie hier – gegen einen Beschluss, in dem über mehrere Widersprüche entschieden worden ist, ein Widersprechender Erinnerung und ein anderer Widersprechender Beschwerde eingelegt haben, kann der erinnerungsführende Widersprechende **nicht** gemäß § 64 Abs. 6 Satz 2 MarkenG ebenfalls Beschwerde einlegen. Denn bei mehreren Widersprüchen handelt es sich um mehrere eigenständige Widerspruchsverfahren, die lediglich aus verfahrensökonomischen Gründen gemäß § 31 Abs. 2 MarkenV gemeinsam entschieden werden. Die Regelung des § 64 Abs. 6 Satz 2 MarkenG findet aber nur für mehrere Beteiligte **eines** Verfahrens Anwendung. Der „andere Beteiligte“ im Sinne von § 64 Abs. 6 Satz 2 MarkenG innerhalb des jeweiligen einzelnen Widerspruchsverfahrens ist daher immer nur der Inhaber der angegriffenen Marke. Ein anderer Widersprechender ist an

diesem Verfahren nicht beteiligt. In jedem Widerspruchsverfahren stehen sich nur der Widersprechende und der Inhaber der angegriffenen Marke gegenüber. Nur der Inhaber der angegriffenen Marke kann daher als Erinnerungsführer, z. B. bei einer Teillöschung aufgrund eines anderen Widerspruchs, ebenfalls Beschwerde einlegen. Die ursprünglich stillschweigend verbundenen Widerspruchsverfahren sind daher in entsprechende Erinnerungs- und Beschwerdeverfahren zu trennen. Eine sachgerechte verfahrensrechtliche Behandlung solcher Fälle besteht darin, dass das DPMA das Erinnerungsverfahren gemäß § 32 Abs. 1 MarkenV bis zur Entscheidung des BPatG über die Beschwerde aussetzt und erst nach Rechtskraft des Aussetzungsbeschlusses die Beschwerde gemäß § 66 Abs. 5 Satz 5 MarkenG dem BPatG vorlegt (vgl. Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, 11. Aufl., § 64 Rdnr. 20; BGH GRUR 1967, 681 – D-Tracetten; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 42 Rdnr. 65; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, MarkenG, 2. Aufl., § 64 Rdnr. 18).

Wenn aber die Vorlage an das BPatG - wie hier – ohne eine solche vorherige Trennung der Verfahren erfolgt, kann das BPatG nur über die Beschwerde befinden und nicht auch über die Erinnerung, die nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist. Das BPatG kann dann das Beschwerdeverfahren aussetzen, bis über die noch vor dem DPMA anhängige Erinnerung entschieden ist (Ströbele/Hacker/Kirschneck, a. a. O., § 64 Rdnr. 21; BPatGE 46, 64, 66 – Beschwerde und Erinnerung (zu ex-§ 165 Abs. 5 Nr. 2 MarkenG)).

Da das DPMA über die Erinnerung noch nicht entschieden hat, ist das Erinnerungsverfahren nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG zurückzuverweisen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Werner

prä