



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 67/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

gegen

...

betreffend die Markeneintragung 30 2017 031 601

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das Zeichen

EVONIC

ist am 30. November 2017 angemeldet und am 23. Januar 2018 als Wortmarke für die nachfolgenden Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; CDs, DVDs und andere Aufzeichnungsträger; Registrierkassen; Rechenmaschinen;

Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computersoftware;
Feuerlöschgeräte;

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen.

Gegen diese Eintragung, die am 23. Februar 2018 veröffentlicht worden ist, hat die Widersprechende am 18. Mai 2018 aus insgesamt vier Marken Widerspruch eingelegt, u. a. auch aus ihrer Unionsmarke ...



Die am 10. Juli 2017 angemeldete und am 17. Januar 2018 eingetragene Marke beansprucht Schutz für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in den Klassen 1 bis 45, darunter u. a. für Waren der

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film -, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Apparate für wissenschaftliche Forschung und Labor, Unterrichtsapparate und Simulatoren, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler, Navigations-, Orientierungs-, Standortverfolgungs-, Zielverfolgungs- und Kartierungsgeräte, optische Geräte und Ausrüstung, Magnete, Magnetisierungs- und Entmagnetisierungsvorrichtungen, Verstärkungsgeräte und Korrektoren, Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -Ausrüstung,

Tauchausrüstung, Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräte für physikalische Reaktionen mittels Elektrizität, Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnet-aufzeichnungsträger, Schallplatten, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger, informationstechnologische und audiovisuelle Geräte, aufgezeichnete Daten, Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer, Computersoftware, Feuerlöschgeräte, Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 12: Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Fahrzeuge und Beförderungsmittel, Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat die Eintragung der angegriffenen Marke mit Beschluss vom 18. Juni 2020 auf Grund des Widerspruchs aus vorgenannter Unionsmarke ... vollständig gelöscht und das Verfahren hinsichtlich der drei weiteren Widersprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung über den vorliegend verfahrensgegenständlichen Widerspruch ausgesetzt.

Zur Begründung hat es ausgeführt, soweit der Inhaber der angegriffenen Marke hinsichtlich der in Rede stehenden Widerspruchsmarke die Nicht-

benutzungseinrede erhoben habe, sei diese nicht zulässig. Die Eintragung der angegriffenen Marke sei am 23. Februar 2018 veröffentlicht worden. Die ältere Unionsmarke sei am 17. Januar 2018 eingetragen worden, so dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen sei (§ 158 Abs. 5 i. V. m. 43 Abs. 1 Satz 1 a. F. MarkenG, Art. 18 UMV).

Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke darüber hinaus das Vorliegen einer rechtsmissbräuchliche Wiederholungsmarke gerügt habe, sei dieser Einwand im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen, da das registerrechtliche Widerspruchsverfahren als summarisches Verfahren auf die möglichst schnelle Erledigung einer Vielzahl von Fällen ausgerichtet sei. Für Fragen, wie zum Beispiel zum Rechtsmissbrauch, die über die Erörterung markenrechtlicher Übereinstimmungen hinausgingen, sei im Widerspruchsverfahren kein Raum.

Die angegriffenen Waren der Klassen 9, 12 und 25 richteten sich überwiegend an allgemeine Verkehrskreise, zum Teil aber auch den Fachverkehr, soweit zum Beispiel die Waren der Klasse 9 „Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente“ betroffen seien. Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 45 der Widerspruchsmarke richteten sich zum Teil an allgemeine und zum Teil an spezialisierte Verkehrskreise. Soweit der Fachverkehr betroffen sei, könne von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden. Bezüglich allgemeiner Verkehrskreise sei dieser eher durchschnittlich.

Die angefochtenen Waren der Klasse 9 „Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und

Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte“ und die Waren der Widerspruchsmarke der Klasse 9 „Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Computer, Computersoftware, Feuerlöschgeräte“ seien identisch. Die Waren „CDs, DVDs und andere Aufzeichnungsträger“ der jüngeren Marke umfassten die Waren „CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger“ der älteren Marke, so dass sie identisch seien. Die Waren „Datenverarbeitungsgeräte“ auf Seiten der angegriffenen Marke und die Waren „Hardware für die Datenverarbeitung“ auf Seiten der Widerspruchsmarke seien ebenfalls identisch. Zwischen den angegriffenen Waren der Klasse 12 „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser“ und den Waren der Klasse 12 „Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Fahrzeuge und Beförderungsmittel“ der älteren Marke bestehe Identität. Die angefochtenen Waren der Klasse 25 „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“ und die Waren der Klasse 25 „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der angreifenden Marke seien auch identisch.

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei in Verbindung mit den identischen Waren der Klassen 9, 12 und 25 von Haus aus durchschnittlich, da sie insoweit nicht beschreibend und damit unterscheidungskräftig sei.

Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Identität der Waren in den Klassen 9, 12 sowie 25 halte die angegriffene Marke den danach erforderlichen deutlichen Abstand insbesondere in klanglicher Hinsicht nicht ein. Vorliegend werde der

Gesamteindruck der älteren Marke durch den Bestandteil „EVONIK“ klanglich geprägt. Die Wortfolge „KRAFT FÜR NEUES“ trete schon deswegen zurück, da sie sich rechts unterhalb des Wortes „EVONIK“ befinde und kleiner gehalten sei. Zudem sei sie in Verbindung mit den Waren der Klassen 9, 12 und 25 anpreisend bzw. beschreibend, da werbend darauf hingewiesen werde, dass die betreffenden Waren Stärke bzw. Kraft für etwas Neuartiges beinhalteten. Die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke trete ebenso in den Hintergrund. Es sei grundsätzlich davon auszugehen, dass in klanglicher Hinsicht die Kennzeichnungskraft der Wortelemente die der Bildelemente übertreffe, weil ein Durchschnittsverbraucher zur Bezugnahme auf die fraglichen Waren eher den Namen der Marke nenne, als ihr Bildelement zu beschreiben. Klanglich seien der prägende Bestandteil „EVONIK“ der älteren Marke und die angegriffene Marke „EVONIC“ identisch, die lediglich durch den letzten Konsonanten „C“ von dem Wort „EVONIK“ abweiche, das stattdessen den Konsonanten „K“ enthalte. Beide Begriffe würden jedoch identisch ausgesprochen werden.

Im Ergebnis bestehe angesichts der identischen Waren in den Klassen 9, 12 und 25, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der hochgradigen Ähnlichkeit der Marken die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Insgesamt sei daher die Eintragung der angegriffenen Marke vollumfänglich zu löschen gewesen.

Hiergegen wendet sich der Inhaber der angegriffenen Marke mit seiner Beschwerde vom 5. August 2020. Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor, er verfüge über prioritätsältere Markenrechte. Er verweist in diesem Zusammenhang auf eine am 28. Januar 2008 eingetragene deutsche Wortmarke EVONIC mit der Registernummer ..., die u. a. Schutz für Bekleidungsstücke in Klasse 25 beansprucht habe und deren Eintragung jedoch auf Antrag der Widersprechenden durch das Deutsche Patent- und Markenamt gelöscht worden sei. Auf seine Beschwerde hin sei die Löschung durch das Bundespatentgericht bestätigt worden. Die von ihm hiergegen eingelegte Rechtsbeschwerde habe der Bundesgerichtshof

als unzulässig verworfen. Gegen diese Entscheidung habe er nachfolgend Verfassungsbeschwerde erhoben. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung des Inhabers der angegriffenen Marke vom 19. Januar 2021 Bezug genommen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 12, vom 18. Juni 2020 aufzuheben, sowie hilfsweise
2. dem Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 AEUV folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
 - a) Trifft es zu, dass das Bundespatentgericht München eine innerstaatliche Instanz nach Art. 13 EMRK ist?
 - b) Trifft es zu, dass der Kläger nach Art. 13 EMRK das Recht hat, beim Bundespatentgericht rechtswirksam eine Beschwerde nach Art. 13 i. V. m. Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) und/oder Beschwerde nach Art. 13 i. V. m. Art. 2 4. ZP EMRK (Freizügigkeit) und/oder Beschwerde nach Art. 13 i. V. m. Art. 3 7. ZP EMRK (Recht auf Entschädigung bei Fehltrteilen) zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben?
 - c) Trifft es zu, dass in einem Markenwiderspruchsverfahren der Einwand der rechtsmissbräuchlichen Wiederholungsmarke in analoger Anwendung der Vorschrift des § 43 MarkenG (Einrede einer fehlenden Benutzung) zu berücksichtigen ist, und obschon die Widerspruchsmarken noch in der Benutzungsschonfrist seien, in

analoger Anwendung der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des HABM (u. a. 2. Beschwerdekammer des HABM in der Entscheidung vom 13.02.2014 - R 1260/2013-2) die Benutzungseinrede des Markenanmelders gem. Art 42 Abs. 2 und 3 GMV und Regel 22 Abs. 2 GMDV zu prüfen ist?

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren den Antrag gestellt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt aus, dass ältere Markenrechte des Beschwerdeführers für vorliegendes Verfahren ohne Bedeutung seien. Die Eintragung der von ihm ins Feld geführten Marke ... sei rechtskräftig gelöscht worden. Zudem sei sie nicht für den Beschwerdeführer eingetragen gewesen. Die Marken der Widersprechenden seien entgegen seiner Aussage nicht rechtsmissbräuchlich angemeldet worden. Insbesondere handele es sich bei der Widerspruchsmarke ... nicht um eine Wiederholungsmarke, zumal die Widersprechende keine identische Marke zuvor angemeldet habe. Zwischen ihr und der angegriffenen Marke bestehe Verwechslungsgefahr, da der Gesamteindruck der älteren Marke durch ihren Wortbestandteil „EVONIK“ geprägt werde. Eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof sei nicht erforderlich, da die aufgeworfenen Fragen hierfür nicht geeignet seien.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Eintragung der angegriffenen Marke auf Grund des Widerspruchs aus der Unionsmarke ... gelöscht, da sich die beiden in verwechslungsfähiger Art und Weise gemäß § 125 b Nr. 1, § 158 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 1, 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegenüberstehen.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2020, 52 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2019, 1058 - KNEIPP). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (BGH GRUR 2020, 870 - INJEKT/INJEX).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen stehen sich die Vergleichszeichen in Bezug auf alle Waren der angegriffenen Marke in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber.

a) Zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss ausgeführt, dass die seitens des Inhabers der angegriffenen Marke gegen die vorstehend in Rede stehende Widerspruchsmarke erhobene Nichtbenutzungseinrede nicht greift.

Die Eintragung der angegriffenen Marke ist am 23. Februar 2018 veröffentlicht worden. Die prioritätsältere Widerspruchsmarke ist am 17. Januar 2018 eingetragen worden, so dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 i. V. m. § 125 b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 18 UMV noch nicht abgelaufen ist. Auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch (März 2021) ist die Frist noch nicht abgelaufen (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 i. V. m. § 125 b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 18 UMV).

b) Der Einwand des Inhabers der angegriffenen Marke, die Widerspruchsmarke sei rechtsmissbräuchlich wiederholt angemeldet worden, greift vorliegend nicht. Außerkennezeichenrechtliche Ansprüche wie insbesondere solche des Lauterkeitsrechts sind nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens (BGH GRUR 1996, 775 - Sali Toft). Auch vertragliche Ansprüche können nicht im Widerspruchsverfahren durchgesetzt werden (vgl. BeckOK MarkenR, 23. Edition, Stand 01.10.2020, § 42, Rdnr. 91). Entsprechend verhält es sich bezüglich des vorliegend in Rede stehenden Vorwurfs des Rechtsmissbrauchs (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, 2020, § 42, Rdnr. 72).

c) Die Widerspruchsmarke verfügt von Hause aus mangels beschreibenden Sinngehalts über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte, die für eine Steigerung sprechen würden, sind nicht ersichtlich und auch nicht geltend gemacht worden.

d) Die von den Vergleichszeichen jeweils beanspruchten Waren sind identisch. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die entsprechenden zutreffenden Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamtes verwiesen, welche der Senat teilt und sich zu eigen macht.

e) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Für die Bejahung der Markenähnlichkeit genügt dabei regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2020, 52 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2020, 870 - INJEKT/INJEX).

Vorliegend erweisen sich in klanglicher Hinsicht die sich gegenüber stehenden Marken

EVONIC

und



als identisch.

Im Ergebnis zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt angenommen, dass der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke durch ihren Bestandteil „EVONIK“ geprägt wird. Der Gesamteindruck einer zusammengesetzten Marke wird durch eine oder mehrere Komponenten geprägt, wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise alle anderen Markenbestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und damit vernachlässigt werden können. Die Feststellung, ob ein Element prägende Bedeutung hat, ist grundsätzlich anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen (vgl. BGH GRUR 2019, 1058 - KNEIPP).

Der Markenbestandteil „EVONIK“ dominiert den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke allein schon aufgrund seiner Größe und Positionierung. Das weitere Wortelement „KRAFT FÜR NEUES“ ist nur ca. ein Drittel so hoch und befindet sich unterhalb des Begriffes „EVONIK“. Hinzu kommt, dass es die vorliegend verfahrensrelevanten Waren der Klassen 9, 12 und 25 anpreist respektive beschreibt. Der Ausdruck „KRAFT FÜR NEUES“ weist werbend darauf hin, dass die betreffenden Waren Kraft bzw. Stärke für etwas Neuartiges beinhalten, sich mithin als zukunftsweisend darstellen. Rein beschreibenden und kennzeichnungsschwachen Komponenten kommt neben kennzeichnungstärkeren jedoch regelmäßig keine maßgebliche Bedeutung im Gesamteindruck zu (vgl. BeckOK, a. a. O., § 9, Rdnr. 446). Demzufolge ist davon auszugehen, dass sich die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer nicht auf die Wortfolge richten wird.

Die dem Markenbestandteil „EVONIK“ vorangestellte stilisierte Darstellung des Buchstabens „E“ wird der angesprochene Verkehr ebenfalls vernachlässigen, da für den Vergleich von Wort-/Bildmarken miteinander bzw. von Wort-/Bildmarken mit Wortmarken in klanglicher Hinsicht der Erfahrungssatz gilt, dass sich der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert (vgl. BeckOK , a. a. O., § 9, Rdnr. 397).

Somit sind die angegriffene Marke „EVONIC“ und die prägende Komponente „EVONIK“ der Widerspruchsmarke miteinander zu vergleichen. Da die beiden

letzten Buchstaben, also „C“ auf Seiten der jüngeren Marke und „K“ auf Seiten der älteren Marke gleich ausgesprochen werden, besteht klangliche Identität.

Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Warenidentität sowie der klanglichen Identität der maßgeblichen Markenbegriffe liegt Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor, was die vollständige Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke rechtfertigt.

2. Ebenfalls ist die Anordnung der Aussetzung der Verfahren über die weiteren Widersprüche wegen der bereits erfolgten Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 016 976 755 gemäß Ziffer 2 des Tenors des angegriffenen Beschlusses vom 18. Juni 2020 nicht zu beanstanden.

Der Beschwerdeführer hat sich im Amtsverfahren ausweislich der Ausführungen in seinem Schreiben vom 5. Dezember 2018 ausdrücklich gegen die Anregung der Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom 13. November 2018 gewandt, die Verfahren über die weiteren Widersprüche auszusetzen. Insofern geht der Senat davon aus, dass sich die Beschwerde auch gegen die Aussetzungsanordnung richtet.

Gemäß § 43 Abs. 3 MarkenG kann das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der angegriffenen Marke ausgesetzt werden. Dies ist dann der Fall, wenn die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits wegen einer anderen Widerspruchsmarke angeordnet worden ist. Es liegt hierbei im Ermessen des Deutschen Patent- und Markenamts, die erfolgversprechendste Widerspruchsmarke auszuwählen und diese allein als Grund für die Löschung heranzuziehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rdnr. 107). Eine entsprechende Anregung seitens eines Beteiligten ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht gesetzeswidrig. Für die

Anordnung der Aussetzung bedarf es zwar keines Antrags und keiner Anregung. Den Beteiligten ist es jedoch nicht verwehrt, die Aussetzung zu beantragen oder eine solche anzuregen, um die Markenstelle an diese Möglichkeit zu erinnern. Demzufolge entspricht die in dem angegriffenen Beschluss getroffene Aussetzungsanordnung den rechtlichen Vorgaben.

3. Soweit der Beschwerdeführer hilfsweise eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zwecks Klärung dreier konkreter Fragen beantragt hat, ist diesem Begehren nicht nachzukommen.

Gemäß Art. 267 AEUV entscheidet der Gerichtshof der Europäischen Union im Wege der Vorabentscheidung über die Auslegung der Verträge sowie über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union.

Die beiden ersten vom Beschwerdeführer vorformulierten Vorlagefragen sind bereits nicht entscheidungserheblich (vgl. hierzu Karpenstein, Das Recht der Europäischen Union, Werkstand: 71. EL, August 2020, Art. 267 AEUV, Rdnr. 25). Der Beschwerdeführer hat vorliegend in zulässiger Weise eine Beschwerde gegen einen für ihn nachteiligen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes eingelegt. Nur die darin angesprochenen Punkte sind hier verfahrensgegenständlich, nicht jedoch etwaige Fragen im Zusammenhang mit der Freizügigkeit oder der Entschädigung bei Fehltrteilen.

Auch die dritte vom Beschwerdeführer vorformulierte Vorlagefrage ist unzulässig, da sie weder die Auslegung der Verträge, noch die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union zum Gegenstand hat. Die Vorlagefrage betrifft die Auslegung nationalen Rechts im konkreten Fall. Fragen zum nationalen Recht können jedoch kein statthafter Gegenstand des Vorabentscheidungsverfahrens sein (vgl. Streinz, EUV/AEUV, 3. Auflage, 2018, Art. 267 AEUV, Rdnr. 14).

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Beschwerdeführer keinen hierauf gerichteten Antrag gestellt hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr.1 und Nr. 3 MarkenG).

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Kruppa

prä