



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 56/21

---

**(Aktenzeichen)**

## B E S C H L U S S

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 30 2019 110 656**

**(hier: Aussetzung)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Oktober 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie des Richters kraft Auftrags Staats, LL.M.Eur., beschlossen:

1. Das Beschwerdeverfahren wird ausgesetzt, bis das Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarke 30 2019 219 428 endgültig abgeschlossen ist.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 15. August 2019 ist das Zeichen

### **ENGELBRECHT**

als Wortmarke angemeldet und am 13. Januar 2020 unter der Registernummer 30 2019 110 656 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

#### Klasse 30:

Desserts auf Basis von Schokolade, Reis, Pudding oder als feine Backwaren; Brot; Brötchen; Gebäck; Kuchen; Torten; Kekse; Verarbeitetes Getreide und Stärken für Nahrungsmittel sowie Waren hieraus, Backzubereitungen und Hefe; Teig, Backteig und

Backmischungen hierfür; Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend aus Getreide, Getreideerzeugnissen, Reis, Teigwaren, Würzen, Gewürzen oder Backwaren; pikante Snacks auf Basis von Mais, Getreide, Mehl;

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen; Catering; Betrieb von Cafés.

Die Eintragung wurde am 14. Februar 2020 veröffentlicht. Gegen sie ist am 2. April 2020 aus der am 12. Juni 2019 angemeldeten Wortmarke 30 2019 219 428

Engelbrecht

Widerspruch von der damaligen Inhaberin B... UG (haftungsbeschränkt), ...Straße, B..., erhoben worden. Die Widerspruchsmarke ist für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 30:

Backwaren;

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren;  
Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren.

Am 28. August 2020 wurde die Widerspruchsmarke im Register auf den im Rubrum genannten Widersprechenden umgeschrieben.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Juni 2021 wurde auf Grund des Widerspruchs die Löschung der Eintragung der Marke 30 2019 110 656 angeordnet. Des Weiteren sind die jeweiligen Kostenanträge der Beteiligten zurückgewiesen worden. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. In Klasse 35 stünden sich identische Dienstleistungen gegenüber. Nichts Anderes gelte für die in Klasse 30 für die angegriffene Marke geschützten Waren „Brot; Brötchen; Gebäck; Kuchen; Torten; Kekse; pikante Snacks auf Basis von Mais, Getreide, Mehl“, die unter den weiten Oberbegriff „Backwaren“ der Widerspruchsmarke subsumiert werden könnten. Zwischen den weiteren Waren der Klasse 30 „Desserts auf Basis von Schokolade, Reis, Pudding oder als feine Backwaren; Verarbeitetes Getreide und Stärken für Nahrungsmittel sowie Waren hieraus, Backzubereitungen und Hefe; Teig, Backteig und Backmischungen hierfür; Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend aus Getreide, Getreideerzeugnissen, Reis, Teigwaren, Würzen, Gewürzen oder Backwaren“ auf Seiten der jüngeren Marke und den „Backwaren“ auf Seiten der älteren Marke bestehe enge Ähnlichkeit, da sie in einem Ergänzungsverhältnis zueinander stünden. Auch seien die Dienstleistungen der Klasse 43 der angegriffenen Marke und die „Backwaren“ der Widerspruchsmarke ähnlich, da diese entweder in den Herstellungsbetrieben zum unmittelbaren Verzehr angeboten oder im Rahmen des Straßenverkaufs vertrieben würden. Der älteren Marke komme eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Der angegriffenen Marke „ENGELBRECHT“ stehe die klanglich und begrifflich identische Widerspruchsmarke „Engelbrecht“ gegenüber. Da für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nach ständiger deutscher Rechtsprechung bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreiche, sei folglich die Eintragung der jüngeren Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 29. Juni 2021 Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarke nach § 50 Abs. 1 MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt.

Sie wendet sich gegen den Beschluss vom 14. Juni 2021 mit ihrer Beschwerde vom 30. Juni 2021, zu der sie ausführt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt zu früh entschieden habe. Sie habe beantragt, die Entscheidung im vorliegenden Verfahren so lange ruhen zu lassen, bis eine rechtskräftige Entscheidung im parallelen Beschwerdeverfahren 25 W (pat) 52/21 vorliege. Zusätzlich habe sie einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarke gestellt. Da der Beschluss zu früh ergangen sei, habe die Inhaberin der angegriffenen Marke zusätzlichen Aufwand gehabt, was die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Sie beantragt,

das Beschwerdeverfahren bis zum „endgültigen Abschluss der parallelen Verfahren“ ruhen zu lassen,

und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er nimmt dabei im Wesentlichen auf den gegenständlichen Beschluss Bezug und macht sich die Begründung und das Ergebnis zu eigen.

Mit Schreiben vom 7. September 2022 hat der Senat die Beteiligten über seine vorläufige Rechtsauffassung informiert. Im Übrigen wird wegen weiterer Einzelheiten auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Das Beschwerdeverfahren wird bis zum endgültigen Abschluss des Verfahrens zur Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarke 30 2019 219 428 ausgesetzt.

1. Der im Rubrum genannte Widersprechende, der die Widerspruchsmarke von der zwischenzeitlich aufgelösten B... UG (haftungsbeschränkt) im Wege der Rechtsübertragung während des laufenden Widerspruchsverfahrens übernommen hat, hat zwar nicht ausdrücklich die Übernahme des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erklärt. Allerdings hat er ausweislich seiner Schreiben vom 5. Oktober 2021, 22. Februar 2022 und 5. Mai 2022 im eigenen Namen inhaltlich zum Widerspruch und zur Beschwerde Stellung genommen. Damit hat er zu erkennen gegeben, dass er sich als Beteiligter des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens ansieht. Insofern ist er zumindest konkludent in diese eingetreten.

2. Der Senat legt die Formulierung der Inhaberin der angegriffenen Marke „die Entscheidung zu dieser Beschwerde ebenfalls bis zum endgültigen Abschluss der parallelen Verfahren ruhen zu lassen“ (vgl. Randziffer 4 des Beschwerdeschriftsatzes vom 30. Juni 2021) so aus, dass vorliegendes Beschwerdeverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens 25 W (pat) 52/21 einerseits und des Verfahrens zur Erklärung der Nichtigkeit sowie Löschung der Eintragung der Marke 30 2019 219 428 andererseits ausgesetzt werden soll.

a) Gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 148 Abs. 1 ZPO kann das Bundespatentgericht, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den

Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass das Verfahren bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen ist. Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Das vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geführte Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarke wegen absoluter Schutzhindernisse ist für das vorliegende Beschwerdeverfahren vorgreiflich. Im Falle der Nichtigkeitsklärung wäre sie gemäß § 52 Abs. 2 MarkenG von Anfang an unwirksam, so dass der auf ihr beruhende Widerspruch unzulässig werden und die Beschwerde zur Aufhebung der Löschanordnung in dem Beschluss vom 14. Juni 2021 führen würde. Der Bestand der Widerspruchsmarke 30 2019 219 428, der im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens zu klären ist, ist ein Rechtsverhältnis, das vom Deutschen Patent- und Markenamt und damit von einer Verwaltungsbehörde festgestellt wird.

Wenn - wie hier - die Voraussetzungen des § 148 Abs. 1 ZPO erfüllt sind, liegt die Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens im Ermessen des Gerichts (vgl. BGH GRUR 2015, 1201 Rn. 18 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Bei seiner Ermessensausübung hat das Gericht dabei die Erfolgsaussichten des anderen Verfahrens und die mit der Aussetzung eintretende Verfahrensverzögerung gegeneinander abzuwägen (vgl. BGH NJW-RR 1992, 1149 - 1150).

Vorliegend hat der Senat bei seiner Ermessensentscheidung vor allem berücksichtigt, dass nach derzeitiger Sach- und Rechtslage die im Beschluss vom 14. Juni 2021 genannten Gründe die Anordnung der Löschung der Eintragung der Marke 30 2019 110 656 tragen und somit die Zurückweisung der Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke in Betracht kommt. In diesem Fall würde sie ihre Marke unwiderruflich verlieren, obwohl die Eintragung der Widerspruchsmarke unter Umständen später für nichtig erklärt und gelöscht wird. Ausweislich des Vortrags der Beschwerdeführerin ist es nicht ausgeschlossen, dass ihrem Nichtigkeitsantrag entsprochen wird. Des Weiteren ist in Betracht zu ziehen, dass

dieser auf § 50 Abs.1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gestützt wird, so dass die Eintragung der jüngeren Marke auf Grund einer älteren Marke gelöscht werden würde, die gegebenenfalls zuvor in sittenwidriger oder rechtsmissbräuchlicher Weise dem Besitzstand der Inhaberin der jüngeren Marke entnommen worden war, was nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ein schwerwiegender, für die Aussetzung sprechender Umstand ist (vgl. BPatG BeckRS 2017, 148183 - Erdmann & Rossi). Demgegenüber entstehen dem Beschwerdegegner durch die mit der Aussetzung verbundene Verfahrensverzögerung keine die Interessen der Inhaberin der angegriffenen Marke überwiegenden, insbesondere auch keine irreversiblen Nachteile (vgl. BPatG, a. a. O., Rn. 32).

Im Übrigen entspricht die Anordnung der Aussetzung dem Rechtsgedanken des § 32 Abs. 2 MarkenV.

b) Das ergänzend von der Inhaberin der angegriffenen Marke angesprochene Beschwerdeverfahren 25 W (pat) 52/21 rechtfertigt demgegenüber nicht die Aussetzung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Jenes betrifft ihren Widerspruch aus einem Unternehmenskennzeichen gegen die Widerspruchsmarke, der mit weiterem Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2021 zurückgewiesen wurde. Der Senat hat mit Beschluss vom 24. Oktober 2022 die dagegen gerichtete Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen. Demzufolge sind – vorbehaltlich einer anderweitigen Entscheidung im Rechtsbehelfsverfahren – die Erfolgsaussichten dieses Widerspruchs geringer als die des Nichtigkeitsantrags.

3. Dem Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG konnte nicht entsprochen werden. Eine solche kommt dann in Betracht, wenn Billigkeitsgründe wie fehlerhafte Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt oder Gegenstandslosigkeit der Beschwerde gegeben sind (vgl.



Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 71 Rn. 65 ff.). Das Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Beschluss sei zu früh ergangen, wodurch ihr zusätzlicher Aufwand entstanden sei, verfängt in diesem Zusammenhang nicht. Zum Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses vom 14. Juni 2021 hatte sie das Nichtigkeitsverfahren noch nicht in die Wege geleitet. Der Widerspruch aus ihrem Unternehmenskennzeichen gegen die Widerspruchsmarke war mit weiterem Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2021 zurückgewiesen worden. Insofern musste die Markenstelle bei Erlass des hier in Rede stehenden Beschlusses davon ausgehen, dass die Widerspruchsmarke Bestand haben wird. Für eine Aussetzung des Widerspruchsverfahrens lagen zum Zeitpunkt der Entscheidung der Markenstelle für Klasse 30 dementsprechend keine ausreichenden Gründe vor.

Weitere für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr sprechenden Billigkeitsgründe sind nicht ersichtlich.

Kortbein

Rupp-Swienty

Staats