



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 51/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 064 111**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Mai 2014 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Dorn sowie die Richterin kraft Auftrags Kriener

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden ist gegenstandslos.

**Gründe:**

**I.**

Der Widersprechende hat gegen die am 25. Januar 2012 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 37 und 42 eingetragene und am 24. Februar 2012 veröffentlichte Wortmarke 30 2011 064 111

Erdmann & Rossi

mit Schriftsatz vom 24. Februar 2012 aus der Marke 30 2011 013 802

Erdmann & Rossi

und mit Schriftsatz vom 3. Mai 2012 aus der Marke EM 010 310 481

Erdmann & Rossi

Widerspruch eingelegt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit am 21. August 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenem Schreiben beantragt, die Widersprüche zurückzuweisen und hilfsweise die Widerspruchsverfahren auszusetzen, bis zwischen den Beteiligten das Klageverfahren vor dem Landgericht Berlin mit dem Aktenzeichen 15 O 478/11, in dem die Markeninhaberin die Übertragung der für den Widersprechenden eingetragenen Marken auf sie begehrt, rechtskräftig entschieden ist.

Die Markenstelle für Klasse 12 hat mit Beschluss vom 18. Juni 2013 das Verfahren über die Widersprüche aus den Marken 30 2011 013 802 und EM 010 310 481 bis zum rechtskräftigen Abschluss des vor dem Landgericht Berlin unter dem Aktenzeichen 15 O 478/11 geführten Zivilverfahrens ausgesetzt. Zur Begründung ist ausgeführt, die Aussetzung beruhe auf § 32 Abs. 1 MarkenV und sei sachdienlich, denn vom Ausgang des vor dem Landgericht anhängigen Verfahrens sei die Inhaberschaft des Widersprechenden bezüglich der Widerspruchsmarken abhängig. Eine Entscheidung über die Löschung der angegriffenen Marke werde Tatsachen schaffen, die von der Markeninhaberin nur durch eine Eintragungsbewilligungsklage wieder beseitigt werden könne. Dies sei der Markeninhaberin nach Abwägung der sich gegenüber stehenden Interessen, das Interesse des Widersprechenden an der zügigen Durchführung des Widerspruchsverfahrens einerseits und dasjenige der Markeninhaberin an der endgültigen Klärung des Fortbestands der Widerspruchsmarken andererseits, nicht zuzumuten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er ist der Ansicht, die Voraussetzungen für eine Aussetzung der Widerspruchsverfahren hätten nicht vorgelegen. Bei dem Widerspruchsverfahren handele es sich um ein registerrechtliches Verfahren und die Registerlage sei eindeutig; das Interesse des Widersprechenden an einem schnellen Verfahrensabschluss überwiege, zudem bestehe keine hinreichende Aussicht auf einen Erfolg der Inhaberin der angegriffenen Marke in dem von ihr angestrebten Klageverfahren. Bereits erstinstanzlich habe der Widersprechende obsiegt, daher seien auch die

Erfolgsaussichten der von Seiten der Inhaberin der angegriffenen Marke eingelegten Berufung als nur gering einzustufen. Mit beim Senat am 21. Februar 2014 eingegangenem Schreiben hat der Beschwerdeführer und Widersprechende eine Abschrift des Urteils des Kammergerichts Berlin im Berufungsverfahren zu dem Aktenzeichen 5 U 149/12 vom 20. Dezember 2013 übersandt, mit dem die Berufung der Inhaberin der angegriffenen Marke rechtskräftig zurückgewiesen wurde.

Auf die Widerspruchsmarke 30 2011 013 802 habe der Widersprechende mittlerweile verzichtet, der Widerspruch werde nur noch auf die Widerspruchsmarke EM 010 310 481 gestützt.

Der Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 18. Juni 2013 aufzuheben und das Verfahren über den Widerspruch aus der Marke EM 010 310 481 unverzüglich fortzusetzen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, die Beschwerde sei unbegründet, weil die Widerspruchsmarke EM 010 310 481 bösgläubig angemeldet worden sei. Ein auf die Bösgläubigkeit gestütztes Nichtigkeitsverfahren beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt sei am 26. März 2014 beantragt worden. Bis zur Entscheidung des Harmonisierungsamts solle das verfahrensgegenständliche Widerspruchsverfahren daher ausgesetzt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gegen den Beschluss, mit dem die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens gegen die Marke 30 2011 064 111 angeordnet wurde, gemäß § 66 MarkenG statthafte (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Auflage 2010 § 43 Rdnr. 54, m. w. N.; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 43 Rdnr. 88) Beschwerde ist mit der rechtskräftigen Entscheidung des Kammergerichts Berlin vom 20. Dezember 2013 gegenstandslos geworden.

Die Widerspruchsverfahren aus den Marken 30 2011 013 802 und EM 010 310 481 waren bis zum rechtskräftigen Abschluss des vor dem Landgericht Berlin unter dem Aktenzeichen 15 O 478/11 geführten Klageverfahrens ausgesetzt worden. Dieses Verfahren ist nunmehr mit dem rechtskräftigen Urteil des Kammergerichts Berlin vom 20. Dezember 2013, Aktenzeichen 5 U 149/12, abgeschlossen. Der Aussetzungsgrund ist mithin entfallen. Das Ziel des Beschwerdeverfahrens, die Aussetzung der Widerspruchsverfahren vor dem DPMA aufzuheben, ist durch die rechtskräftige Erledigung des von Seiten des Amtes für vorgefälscht gehaltenen Rechtsstreits erreicht, die Beschwerde ist damit gegenstandslos.

Dem steht nicht entgegen, dass für das nun vor dem DPMA fortzusetzende Widerspruchsverfahren die noch verbliebende Widerspruchsmarke EM 010 310 481 zwischenzeitlich mit einem Nichtigkeitsantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin behaftet ist. Die Frage, ob deshalb das noch anhängige Widerspruchsverfahren aus einem anderen Grund erneut ausgesetzt werden muss, ist nicht Gegenstand des hiesigen Beschwerdeverfahrens. Eben- sowenig war über die Frage, ob die Aussetzung rechtmäßig war, noch zu befinden.

Die Feststellung, dass die Beschwerde gegenstandslos ist, war ohne mündliche Verhandlung zu treffen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Dorn

Kriener

Me