



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 1/14

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

Zugestellt am

27. Juli 2015

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 11 120**  
**(Löschungsverfahren S 26/08)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Knoll, die Richterin Kriener und den Richter Schmid auf die mündliche Verhandlung vom 12. Februar 2015

beschlossen:

- I. Die mündliche Verhandlung wird wiedereröffnet (§ 76 Abs. 6 Satz 2 MarkenG).
  
- II. Die Beteiligten erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 31. August 2015 zu folgender, vom Senat beabsichtigten Verfahrensweise:
  1. Es ist beabsichtigt, das Verfahren auszusetzen bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist in Bezug auf den am 8. Juli 2015 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss im parallelen Löschungsverfahren 25 W (pat) 13/14 bzw. für den Fall der Einlegung der im Parallelverfahren zugelassenen Rechtsbeschwerde bis zum Abschluss des Rechtsbeschwerdeverfahrens.
  2. Es ist beabsichtigt, die Aussetzungsentscheidung im schriftlichen Verfahren zu treffen, sofern die Beteiligten zustimmen bzw. nicht ausdrücklich eine mündliche Verhandlung beantragen.

## Gründe

### I.

Die am 7. Februar 2002 als Kollektivmarke angemeldete abstrakte Farbmarke  
302 11 120



(Rot, HKS 13)

wurde am 11. Juli 2007 als verkehrsdurchgesetzt in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Dienstleistungen der Klasse 36 eingetragen.

Mit dem am 15. Januar 2008 beim DPMA eingegangenen Antrag vom 14. Januar 2008 hat die Löschungsantragstellerin die Löschung der vorgenannten Marke wegen Nichtigkeit aufgrund fehlender Markenfähigkeit und absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 3 und § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beantragt.

Der Markeninhaber hat dem ihm am 28. Januar 2008 zugestellten Löschungsantrag mit dem beim DPMA am 12. Februar 2008 eingegangenen Telefax widersprochen. Mit Beschluss vom 16. Juni 2009 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den Löschungsantrag zurückgewiesen. Der Eintragung habe zwar das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegengestanden, dieses Schutzhindernis sei aber aufgrund der nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung der Marke überwunden gewesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Löschantragstellerin. Sie beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2009 aufzuheben und die Löschung der Marke 302 11 120 „Farbmarke Rot“ (HKS 13) anzuordnen.

Der Markeninhaber und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im parallel von den Löschantragstellerinnen B.... und S...- ... AG geführten Lösungsverfahren 25 W (pat) 13/14 hat der Senat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 2015 durch den am 8. Juli 2015 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Verfahrensablaufs und des Sach- und Streitstandes wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 16. Juni 2009, die Schriftsätze der Beteiligten, den weiteren Akteninhalt und darüber hinaus die Akten des Parallelverfahrens 25 W (pat) 13/14 verwiesen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde der Löschantragstellerin ist auch ansonsten zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG form- und fristgerecht eingelegt.

1. Die Voraussetzungen für die Durchführung des Lösungsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach §§ 97 Abs. 2, 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG sind erfüllt,

nachdem der am 15. Januar 2008 beim DPMA eingereichte Löschungsantrag dem Markeninhaber am 28. Januar 2008 zugestellt worden war und er diesem Antrag am 12. Februar 2008 rechtzeitig innerhalb der Frist von zwei Monaten nach § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen hat. Die Antragstellerin hat den am 15. Januar 2008 beim Patentamt eingegangenen Löschungsantrag innerhalb der Zehnjahresfrist des nach § 97 Abs. 2 MarkenG anwendbaren § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt.

2. Aufgrund der im Parallelverfahren 25 W (pat) 13/14 angeordneten Löschung der angegriffenen Marke kann die Löschungsantragstellerin mit ihrem Löschungsantrag und ihrer Beschwerde derzeit nichts erreichen, was über diese Löschungsanordnung hinausgeht. Eine entsprechende Aussetzungsmöglichkeit bis zur Rechtskraft der Löschungsentscheidung ist bei anderen Verfahren, nämlich im Widerspruchsverfahren mit mehreren Widersprüchen vor dem DPMA ausdrücklich nach § 43 Abs. 3 MarkenG vorgesehen. Die Konstellation im Löschungsverfahren mit mehreren Löschungsanträgen ist mit der im Widerspruchsverfahren mit mehreren Widersprüchen vergleichbar, wobei die Konstellationen der jeweiligen parallelen Löschungsverfahren in der Regel sogar sehr viel stärker übereinstimmen als dies bei den Widerspruchsverfahren der Fall ist. Denn auch wenn die angegriffenen Marken sowohl in den parallelen Löschungsverfahren als auch in den parallelen Widerspruchsverfahren identisch sind, unterscheiden sich die Konstellationen aufgrund unterschiedlicher Widerspruchsmarken regelmäßig sehr viel stärker als bei mehreren Löschungsanträgen. Eine Ausnahme bildet lediglich der auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützte Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit. Ansonsten geht es bei den Löschungsanträgen regelmäßig übereinstimmend um die auf die angegriffene Marke bezogene Frage des Vorliegens von absoluten Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG.

3. Ausgehend von den vorstehenden Überlegungen ist eine Aussetzung des vorliegenden Löschungsverfahrens aus prozessökonomischen Gesichtspunkten angezeigt analog § 43 Abs. 3 MarkenG bzw. gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

i. V. m. § 148 ZPO (siehe zur Aussetzungsmöglichkeit auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 70 Rn. 3 letzter Absatz; § 82 Rn. 58). In den parallelen Lösungsverfahren sind zahlreiche, teils schwierige Fragen rechtlicher und auch tatsächlicher Art identisch aufgeworfen, die einer Klärung durch den BGH oder EuGH bedürfen. Es erscheint nicht zweckmäßig, diese Probleme parallel in mehreren Verfahren einer Klärung zuzuführen. Vielmehr ist es sachgerecht und prozessökonomisch, diese Fragen in einem einzigen „Pilotverfahren“ zu klären.

Auch wenn das vorliegende Verfahren länger anhängig ist als das Parallelverfahren 25 W (pat) 13/14, ist es angemessen, die offenen Fragen im Parallelverfahren 25 W (pat) 13/14 einer Klärung zuzuführen. Denn die Lösungsantragstellerin des vorliegenden Verfahrens hat zum Teil nur auf Eingaben im Parallelverfahren und dort vorgelegte Unterlagen Bezug genommen und war – wie angekündigt – außerdem zur mündlichen Verhandlung am 12. Februar 2015 nicht erschienen. Daraus entnimmt der Senat, dass die drei im vorliegenden Verfahren offensichtlich kooperierenden Lösungsantragstellerinnen selbst das Verfahren 25 W (pat) 13/14 als das maßgebliche „Pilotverfahren“ betrachten.

Sofern der am 8. Juli 2015 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss im Parallelverfahren 25 W (pat) 13/14 mit oder ohne Rechtsbeschwerdeverfahren rechtskräftig werden sollte, werden der im vorliegenden Verfahren gestellte Lösungsantrag und die eingelegte Beschwerde endgültig gegenstandslos und das Verfahren findet ohne weitere Entscheidung seinen Abschluss. Sofern der am 9. Juli 2015 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss im Parallelverfahren 25 W (pat) 13/14 in der Rechtsbeschwerdeinstanz aufgehoben und zurückver-

wiesen werden sollte, kann auf Antrag der Verfahrensbeteiligten neu darüber befunden werden, ob das vorliegende Verfahren aufgenommen und mit dem Lösungsverfahren 25 W (pat) 13/14 weiter geführt wird oder ausgesetzt bleibt.

Knoll

Schmid

Kriener

Hu