



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 11/24

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2022 103 079
(hier: Aussetzung des Widerspruchsverfahrens)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Uhlmann und Berner am 30. Oktober 2024 beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke gegen die Zurückweisung des Aussetzungsantrags wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Zurückweisung ihres Antrags auf Aussetzung des Widerspruchsverfahrens gegen ihre Wortmarke

WATERDROP

die am 25. Februar 2022 angemeldet und am 18. März 2022 unter der Registernummer 30 2022 103 079 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren der

Klasse 07: Geräte zum Versetzen von Wasser mit Kohlensäure; Geräte zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure; elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken; Maschinen zur Herstellung von Sodawasser und kohlensäurehaltigen Getränken; Teile und Komponenten von Maschinen zur Herstellung von kohlensäurehaltigen Getränken

eingetragen worden ist.

Gegen diese Eintragung hat die Beschwerdegegnerin am 12. Juli 2022 Widerspruch eingelegt aus ihrer am 15. Juni 2021 angemeldeten und am 29. Dezember 2021 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) unter der Registernummer UM 018492910 eingetragenen Wortmarke

Waterdrop

die für die folgenden Waren der

Klasse 11: Antimikrobielle Wasserreinigungseinheiten; Geräte zum Filtern von Trinkwasser; Heizungen, nämlich, Wasserheizer für Haushaltszwecke; Kühlgeräte, nämlich, Wasserkühler; Arbeitsplatten-Wasserfilter, nämlich, Wasserkanister, ohne Inhalt verkauft; Tragbare Geräte zum Filtern von Trinkwasser; Kühlapparate für Getränke mit Ausgabefunktion, nämlich Wasserspender mit Filtereinheiten; Regelungszubehör für Wasserleitungen, nämlich Dosierventile; Wasserhahnfilter; Wasserfilter-Trinkhalm; Wasserfilter, nämlich Wasserreiniger; Leere Wasserfilter-Flaschen; Wasserfilterausrüstung mit Krug; Geräte zur Wasseraufbereitung, nämlich Umkehrosmosefiltergeräte; Filtriergeräte für Aquarien; Kaffeefilter, nicht aus Papier, als Bestandteil von elektrischen Kaffeemaschinen; Filter und Filtriergeräte für die Klimatisierung und Gasreinigung; Filter, Heizgeräte und Pumpen, in Kombination zur Verwendung in Whirlpools verkauft; Wasserfilter- und -reinigungsgesetze und Ersatzpatronen und -filter zur Verwendung in Kühlschränken; Kühlschränke für Kosmetik; Toilettenstuhleinheiten mit Waschwasserspritzvorrichtungen; Apparate für die Zubereitung von Eiswürfeln, nämlich Eismaschinen und Eisapparate; Flexible Rohre als Bestandteile von Rohrleitungen für Spülbecken; An der Wasserleitung vor dem Wasserzulauf der Waschmaschine installierte Wasserfilter; Ausrüstung für die Wasseraufbereitung, nämlich Patronenfiltereinheiten; Installateurwaren, nämlich, Installationsmaterial, nämlich Rohrverbindungen, Anschlussteile, Hähne, Ventile, Ausgüsse, Drainagepfannen und Installationskits für Warmwasserbereiter, bestehend aus Sanitärarmaturen mit Aufsteckanschlüssen oder -adaptern und Abzugsclips; Wasserdesinfektionskits bestehend aus Ultraviolettmodulen; UV-Glühlampen; Unabhängige Bäder in Form von freistehenden beheizten Schwimmbecken und Whirlpools, einschließlich Filter, Heizgeräte und Pumpen, alle als Einheit verkauft; Mit Leuchtdioden (LED) bestückte Beleuchtungsgeräte; Unterwasserbeleuchtungssysteme für Schwimmbecken, bestehend aus den folgenden Waren: Leuchten, Gehäuse, Sensoren, Stromunterbrecher, Transmitter, und Elektroanschlüsse; Zubehör für Bäder, nämlich, Leitern für Bäder und Leitern für Whirlpools; Heizungen, Zur Verwendung in Schwimmbecken; Als Einheit verkaufte Filter, Heizungen und Pumpen zur Verwendung für Schwimmbecken; Schwimmstoffabstreifer für Schwimmbecken; Schwimmende Verteiler von Chemikalien in Becken und Bädern; Chlorierungsgeräte für Schwimmbecken; Spender für Luftauffrischer; Elektrische Luftreiniger; Wasserspender; Warmwassergeräte; Destillierapparate; Haushaltsluftreinigungsgeräte; Sterilisierungsgeräte; Wasserfiltrier- und -reinigungseinheiten sowie Ersatzpatronen und Filter dafür für Apparate für die Zubereitung von Eiswürfeln

geschützt ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 16. Februar 2023 beim EUIPO Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarke wegen bösgläubiger Wiederholungsanmeldung gestellt, der mit Beschluss vom 27. Juni 2024 zurückgewiesen worden ist.

Dem vorgenannten Antrag liegt der Umstand zugrunde, dass die Widersprechende Inhaberin von mehreren weiteren gleichlautenden Unionsmarken ist, unter anderem

1. der am 8. Oktober 2015 angemeldeten und am 19. Februar 2016 unter der

Waterdrop

Registernummer 014739379 eingetragenen Unionswort-/bildmarke (im Folgenden: Erstmarke), die für die Waren der Klasse 11 Wasserfilter; Luftfilteranlagen“ geschützt ist. Gegen diese Marke ist bei dem EUIPO ein Antrag der Beschwerdeführerin auf Löschung wegen Verfalls anhängig, über den noch nicht entschieden worden ist;

2. der am 22 Mai 2020 angemeldeten und am 5. November 2020 für die Waren der

Klasse 11: Filter für Wasserreinigungsgeräte; Geräte zum Filtern von Trinkwasser; Wasserfiltrierkrüge; Wasserspender für Filtergeräte; Wasserhahnfilter; Arbeitsplatten-Wasserfilter; Antimikrobielle Wasserreinigungseinheiten; Umkehrosmose-Einheiten; Leere Wasserfilter-Flaschen; Wasserfilter-Trinkhalm; Wasserversorgungsanlagen; Heizungsgeräte, nämlich Warmwassergeräte für den Haushalt; Kühlgeräte, nämlich, Wasserkühler; Luftfilteranlagen; Wasserfilter; Transportable Wasserfilter;

eingetragenen Unionsmarke 018242979 **Waterdrop**. Ein Antrag der Beschwerdeführerin auf Erklärung der Nichtigkeit dieser Marke wegen bösgläubiger Anmeldung vom 16. Februar 2023 ist durch Beschluss des EUIPO 000058928 C vom 27. Juni 2024 ebenfalls zurückgewiesen worden.

3. der Unionsmarkenanmeldung 018792777 **waterdrop** für eine Vielzahl von Waren der Klassen 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32,

35, 37, 38, 40 vom 11. November 2022, gegen deren Eintragung die Beschwerdeführerin ihrerseits Widerspruch eingelegt hat.

Am 9. Februar 2023 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke vor der Markenstelle Antrag auf Aussetzung des Widerspruchsverfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren gegen die Widerspruchsmarke, Aktenzeichen 000058808C, bei dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO gestellt.

Zur Begründung hat sie vorgetragen, bei der Widerspruchsmarke handele es sich um eine bösgläubig angemeldete Wiederholungsmarke, die ausschließlich dazu diene, das Auslaufen der Benutzungsschonfrist einer älteren Marke zu umgehen.

Die Widersprechende ist dem Aussetzungsantrag entgegengetreten, was die Markenstelle aber der Beschwerdeführerin nicht mitgeteilt hat.

Mit Beschluss vom 24. März 2023, zugestellt am 27. März 2023, hat die Markenstelle für Klasse 07 den Aussetzungsantrag zurückgewiesen.

Die hiergegen am 27. April 2023 eingelegte Erinnerung der Beschwerdeführerin gegen die Zurückweisung hat die Markenstelle für Klasse 07 mit Beschluss vom 8. Dezember 2023 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, ein überwiegendes Interesse der Markeninhaberin an der Aussetzung des Verfahrens könne nicht festgestellt werden. Zwar habe der Widerspruch Aussicht auf Erfolg, das rechtskräftige Ende des Nichtigkeitsverfahrens sei jedoch derzeit nicht abzusehen. Ob von einer bösgläubigen Wiederholungsmarke auszugehen sei, sei aber zweifelhaft, weil die Widersprechende Benutzungsnachweise der älteren Marke vorgelegt habe. Gegen die Aussetzung spreche aber vor allem, dass der Nichtigkeitsantrag jedenfalls hinsichtlich der erstmals beanspruchten Waren, die nicht im Identitätsbereich mit

den ursprünglich unter der Marke UM 014739379 angemeldeten Waren „Wasserfilter; Luftreinigungsfilter“ lägen, keine Aussicht auf Erfolg habe, da insoweit nicht von einer Wiederholungsanmeldung auszugehen sei. Diese Waren bewegten sich bei summarischer Prüfung im Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der angegriffenen Marke.

Gegen diesen Beschluss, der ihr am 14. Dezember 2023 zugestellt worden ist, richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 9. Januar 2024.

Sie trägt vor, die Markenstelle habe ihr Ermessen hinsichtlich des Aussetzungsantrags fehlerhaft ausgeübt. Sie habe sich nicht mit den Beweggründen der Wiederholungsanmelderin auseinandergesetzt, was aber für die Beurteilung der Bösgläubigkeit erforderlich gewesen sei. Der zeitliche Zusammenhang der Anmeldung der Widerspruchsmarke und weiterer Marken zu dem Ablauf der Benutzungsschonfrist der Marke UM 14739379 spreche für die Bösgläubigkeit. Zudem sei es der Widersprechenden im Verfallsverfahren gegen diese Marke nicht gelungen, deren Benutzung nachzuweisen, sodass der Verfallsantrag begründet sei. Die Markenstelle habe sich mit diesen Benutzungsnachweisen nicht auseinandergesetzt und habe deren Richtigkeit nicht geprüft. Auch fehle es an einer konkreten Auseinandersetzung, inwieweit die „überschießenden“ Waren im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke Ähnlichkeit zu den Waren der angegriffenen Marke aufwiesen.

Die Beschwerdeführerin stellt sinngemäß die Anträge,

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. März 2023 und vom 8. Dezember 2023 aufzuheben und
2. das Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens gegen die Unionsmarke 018492910 auszusetzen;

3. hilfsweise die Sache zur anderweitigen Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen;
4. hilfsweise mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Beschwerdegegnerin stellt die Anträge,

1. die Beschwerde zurückzuweisen,
2. hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Sie hat Benutzungsunterlagen für die Erstmarke vorgelegt, deren vertrauliche Behandlung sie erbittet.

Die Widersprechende tritt der Beschwerde entgegen und macht geltend, der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit habe keine Aussicht auf Erfolg, da eine bösgläubige Wiederholungsanmeldung nicht vorliege. Die ursprünglich eingetragene Marke sei bereits ab 2018 benutzt worden, die Anmeldung der Widerspruchsmarke bewege sich im Rahmen der Ausweitung des tatsächlichen Geschäftsbereichs der Widersprechenden. Zudem lägen auch die erstmals beanspruchten Waren in Klasse 11 im Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der angegriffenen Marke.

Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarke ist am 27. Juni 2024 durch das EUIPO zurückgewiesen worden. Gegen die Entscheidung ist Rechtsmittel eingelegt worden. Eine Entscheidung im Verfallsverfahren über die „Erstmarke“ ist noch nicht ergangen.

Der Senat hat die Beteiligten mit Verfügung vom 30. Juli 2024 unter Übersendung von Recherchebelegen auf die mangelnde Erfolgsaussicht der Beschwerde hingewiesen. Eine Stellungnahme darauf ist nicht erfolgt.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zwar zulässig, bleibt aber ohne Erfolg.

1. Der Senat konnte über den Aussetzungsantrag ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Zwar hat die Beschwerdeführerin hilfsweise mündliche Verhandlung beantragt, diesem Antrag war jedoch nicht stattzugeben, da über die Aussetzung gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 248 Abs. 2 ZPO ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann und eine solche auch nicht sachdienlich erschien.

2. Die Beschwerde ist unbegründet, da überwiegende Gründe gegen die Aussetzung sprechen.

Gemäß § 32 MarkenV kann die Markenstelle außer in den Fällen von § 43 Abs. 3 MarkenG die Entscheidung über den Widerspruch aussetzen, wenn dies sachdienlich ist. Dies kommt gemäß § 32 Abs. 2 MarkenV insbesondere in Betracht, wenn dem Widerspruch voraussichtlich stattzugeben wäre und vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Nichtigkeitsverfahren gegen die Widerspruchsmarke anhängig ist. Sachdienlich kann die Aussetzung auch sein, wenn es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Unionsmarke handelt, die vor dem EUIPO mit einem Nichtigkeitsantrag angegriffen worden ist. Voraussetzung ist jedoch, dass die Löschung der Widerspruchsmarke wahrscheinlich und eine Entscheidung hierüber in absehbarer Zeit zu erwarten ist. Das Amt trifft hierüber eine Ermessensentscheidung, die durch das Gericht überprüfbar ist, aber nicht durch eine eigene Ermessensentscheidung des Gerichts ersetzt werden darf (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 43 Rn. 126).

Der Aussetzungsantrag der Beschwerdeführerin ist durch die Markenstelle zu recht zurückgewiesen worden.

Zwar hat der Widerspruch gegen die angegriffene Marke Aussicht auf Erfolg, weil sich die identischen Zeichen auf ähnlichem Warengbiet begegnen können und deshalb eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Waren der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke bestehen dürfte. Für die Aussetzung spräche grundsätzlich, dass eine Heilung durch eine Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 44 MarkenG bei späterer Löschung der Widerspruchsmarke nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht möglich ist, wenn die Löschung wegen Schutzunfähigkeit aus absoluten Gründen erfolgen würde (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 44 Rn. 36).

Im konkreten Fall sprechen aber überwiegende Gründe gegen die Aussetzung:

Die Löschung der Widerspruchsmarke ist nicht wahrscheinlich, nachdem der Löschantrag durch Beschluss der Lösungsabteilung des EUIPO bereits zurückgewiesen worden ist. Das gegen diese Entscheidung eingelegte Rechtsmittel hat nach vorläufiger Betrachtung nur geringe Aussicht auf Erfolg.

Zwar wird nach der Verwaltungspraxis des EUIPO, die von den europäischen Gerichten gebilligt ist, eine Wiederholungsmarke, die ausschließlich zur Umgehung des Benutzungszwangs und zur Behinderung der Wettbewerber angemeldet worden ist, als bösgläubig angesehen und kann gemäß Art 59 Abs. 1 Buchst. b UMV gelöscht werden. Bösgläubigkeit kann insbesondere vorliegen, wenn nie die Absicht der Benutzung bestand und der Markeninhaber wiederholt Anträge gestellt hat, um die Folgen des Verfalls wegen Nichtbenutzung ganz oder teilweise zu vermeiden. Die bloße Wiederholung genügt für die Annahme der Bösgläubigkeit aber nicht. Die Widerspruchsmarke ist zwar bereits kurz nach Ablauf der Benutzungsschonfrist der Erstmarke angemeldet worden, was durchaus für einen gewissen zeitlichen Zusammenhang spricht. Die gleichlautende Marke 018242979 **Waterdrop** ist sogar schon am 22. Mai 2020, also wenige Monate vor Ablauf der Benutzungsschonfrist für die Erstmarke im Februar 2021 angemeldet worden. Die

Widersprechende hat aber Benutzungsunterlagen vorgelegt, aus denen ersichtlich ist, dass die ältere Marke vor Anmeldung der Widerspruchsmarke bereits in Benutzung genommen worden war. Eine Notwendigkeit, die Benutzungsschonfrist zu umgehen, erscheint daher nicht erforderlich.

Zum anderen ist die Widerspruchsmarke UM 018492910 für ein wesentlich breiteres Warenverzeichnis angemeldet worden. Soweit die Waren sich nicht im Identitätsbereich mit den ursprünglich angemeldeten Waren „Wasserfilter; Luftfilteranlagen“ bewegen, liegt für diese Waren jedenfalls keine bösgläubige Anmeldung vor, sodass eine Löschung insoweit ohnehin nicht in Frage kommt. Auch spricht die Erweiterung des Warenverzeichnisses auf verwandte Waren für eine tatsächliche wirtschaftliche Vertriebsstrategie der Widersprechenden aufgrund der Ausbreitung ihrer Geschäftstätigkeit und damit gegen eine Markenmeldung zur Blockierung anderer Marken.

Die Argumentation der Beschwerdeführerin, die Bewertung der Widerspruchsmarke als bösgläubig, hänge vom Ausgang des Verfallsverfahrens gegen die ursprüngliche Markenmeldung ab, geht fehl. Selbst wenn die ursprüngliche Marke für verfallen erklärt werden sollte, wovon nach den vorgelegten Unterlagen der Widersprechenden nicht auszugehen ist, führt dies nicht zwingend zu dem Schluss, dass gerade die Widerspruchsmarke eine bösgläubige Wiederholungsmarke ist.

Aber selbst wenn dem Löschungsantrag in einer höheren Instanz stattgegeben werden sollte, ist dies nicht vorgreiflich für die hiesige Entscheidung. Denn die dann mangels Identität mit den Waren der Erstmarke „Wasserfilter; Luftfilteranlagen“ jedenfalls im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke verbleibenden Waren „Kühlgeräte, nämlich Wasserkühler; Wasserspender“ liegen jedenfalls im durchschnittlichen, wenn nicht im engen Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der angegriffenen Ware „Geräte zum Versetzen von Wasser mit Kohlensäure; Geräte zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure; elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken; Maschinen zur Herstellung von Sodawasser und

kohlensäurehaltigen Getränken; Teile und Komponenten von Maschinen zur Herstellung von kohlensäurehaltigen Getränken“. Nach den den Beteiligten übersandten Recherchebelegen des Senats werden nämlich Kühlgeräte und Wasserspender verbreitet mit der Funktion der Versetzung des Wassers mit Kohlensäure angeboten.

Der englische Begriff „Waterdrop“ mit der Bedeutung „Wassertropfen“ hat allenfalls eine geringfügig verminderte Kennzeichnungskraft für diese Waren. Damit hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten, dem sie wegen der Zeichenidentität nicht genügen dürfte.

Dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin auf Zurückverweisung an das DPMA ohne eigene Sachentscheidung über den Aussetzungsantrag gemäß § 70 Abs. 3 MarkenG war nicht stattzugeben, da Gründe dafür nicht vorliegen.

Zwar hat die Markenstelle gegen das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verstoßen, indem sie den Aussetzungsantrag zurückgewiesen hat, ohne der Beschwerdeführerin den Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 21. März 2023 zu übermitteln und ihr dazu Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dieser Verstoß ist aber durch das Erinnerungsverfahren geheilt worden. Weitere Verfahrensmängel sind nicht ersichtlich.

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

Mittenberger-Huber

Uhlmann

Berner