



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 552/17

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2014 005 516**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. September 2018 durch die Richterin Werner als Vorsitzende, den Richter Paetzold und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

- I. Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 9. März 2017 über die Ablehnung der Wiederaufnahme des Widerspruchsverfahrens aus der Widerspruchsmarke EM 013 132 477 und dem Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin wird aufgehoben.
- II. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
- III. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I.

Die am 6. August 2014 angemeldete Wortmarke

**Herzo**

ist am 16. September 2014 unter der Nummer 30 2014 005 516 für diverse Waren der Klassen 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32 und 33 sowie Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 und 45 in das beim Deut-

schen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke wurden insgesamt vier Widersprüche eingelegt. Neben zwei zuvor eingelegten Widersprüchen weiterer Widersprechender aus Drittmarken vom 17. Oktober 2014 (im Folgenden „Widerspruch eins“) und 19. Januar 2015 (im Folgenden „Widerspruch zwei“) hat die Beschwerdeführerin ebenfalls am 19. Januar aus ihrem Unternehmenskennzeichen „HERNO“ (im Folgenden „Widerspruch drei“) und aus der am 31. Juli 2014 angemeldeten und am 22. Dezember 2014 eingetragenen Gemeinschaftsmarke EM 013 132 477

The logo for the brand HERNO. It features the word "HERNO" in a bold, black, serif typeface. A horizontal line is positioned below the letters, starting from the left edge of the 'H' and extending to the right edge of the 'O'. The 'H' is uniquely designed with a vertical bar on its left side that extends downwards, ending in a small arrowhead pointing to the left.

(im Folgenden „Widerspruch vier“), die für diverse Waren der Klassen 03, 09, 14, 18 und 25 sowie Dienstleistungen der Klasse 35 Schutz genießt, Widersprüche eingelegt.

Nach Teillöschung der angegriffenen Marke aufgrund teilweisen Verzichts durch die Beschwerdegegnerin im Bereich der Waren Klasse 30 wurde der Widerspruch zwei zurückgenommen. Die weiteren Widersprechenden haben erklärt, ihre Widersprüche auch nach Teillöschung der angegriffenen Marke aufrecht zu erhalten.

Gegen die Widerspruchsmarke eins ist ein Lösungsverfahren anhängig. Gegen den in dem Lösungsverfahren ergangenen Beschluss des DPMA vom 27. August 2015 ist die Beschwerde beim Bundespatentgericht anhängig (Az. 26 W (pat) 33/16). Das Verfahren ist laut elektronischer Verfahrensverwaltung terminiert, eine abschließende Entscheidung ist bislang nicht ergangen.

Mit Schreiben vom 13. Juni 2016 hat die Beschwerdegegnerin beantragt, das Widerspruchsverfahren hinsichtlich sämtlicher Widersprüche bis zur rechtskräftigen

Entscheidung in dem gegen die Widerspruchsmarke eins gerichteten Lösungsverfahren auszusetzen, um widersprechende Entscheidungen zu vermeiden. Eine Zusendung dieses Schreibens an die Beschwerdeführerin ist nach Aktenlage nicht erfolgt.

Mit zwei formlosen Schreiben vom 15. Juli 2016 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, der Beschwerdeführerin jeweils mitgeteilt, dass das Widerspruchsverfahren aus dem Unternehmenskennzeichen bzw. aus der Widerspruchsmarke EM 013 132 477 auf Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß § 32 Abs. 2 MarkenV bis zur Erledigung des anhängigen Lösungsverfahrens gegen eine weitere Widerspruchsmarke ausgesetzt werde.

Auf Sachstandsanfrage der Beschwerdeführerin vom 21. Februar 2017 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, der Beschwerdeführerin mit einem weiteren formlosen Schreiben vom 9. März 2017 mitgeteilt, dass das anhängige Lösungsverfahren gegen die weitere Widerspruchsmarke (Widerspruchsmarke eins) nunmehr beim Bundespatentgericht anhängig sei und dass das Widerspruchsverfahren somit weiterhin ausgesetzt bleibe.

Die Widersprechende hat am 12. April 2017 Beschwerde gegen die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens erhoben.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Markenstelle habe mit Entscheidung vom 15. Juli 2016 das Verfahren ausgesetzt und mit Entscheidung vom 9. März 2017, der Beschwerdeführerin zugegangen am 14. März 2017, die Fortsetzung des ausgesetzten Verfahrens abgelehnt. Die Beschwerde richte sich gegen die letztgenannte Entscheidung vom 9. März 2017, die einen Beschluss i. S. v. § 66 Abs. 1 MarkenG darstelle. Die Beschwerdefrist des § 66 Abs. 2 MarkenG sei eingehalten. Die Beschwerdeführerin sei durch die Entscheidung, dass das Widerspruchsverfahren ausgesetzt bleibe, beschwert.

Das DPMA habe das ihm bei der Entscheidung über die Aussetzung eines Widerspruchsverfahrens zustehende Ermessen fehlerhaft ausgeübt.

Bereits die der Aussetzungsentscheidung zugrunde liegende Entscheidung des DPMA, über die Widersprüche verschiedener Widersprechender gemeinsam zu entscheiden, sei ermessensfehlerhaft, da das Interesse der Beschwerdeführerin an einer Entscheidung in angemessener Zeit nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Die Rechtswidrigkeit der Aussetzungsentscheidung folge bereits aus der dieser zugrunde liegenden rechtswidrigen gemeinsamen Behandlung aller Widersprüche, der Verfahren der Beschwerdeführerin einerseits und der Verfahren von Drittwidersprechenden andererseits. Die Rechtswidrigkeit der Verfahrensverbinding setze sich in der Anordnung sowie der Aufrechterhaltung der Aussetzung sämtlicher Widerspruchsverfahren fort.

Zudem habe die Markenstelle ihre Entscheidung nicht in einer ausreichenden Weise begründet, so dass nicht ersichtlich sei, dass sie ihr Ermessen bei der Entscheidung in sachgerechter Weise ausgeübt habe. Im Übrigen seien der Aussetzungsbeschluss bzw. die Ablehnung der Fortsetzung des Verfahrens auch bereits deswegen ermessensfehlerhaft, weil der Beschwerdeführerin nicht zuvor rechtliches Gehör gewährt worden sei.

Schließlich liege der Aussetzungsgrund des § 32 Abs. 2 Alt. 2 MarkenV nicht vor, da gar kein Lösungsverfahren gegen ihre Widerspruchsmarke EM 013 132 477 anhängig sei, sondern gegen eine ihr, der Beschwerdeführerin, unbekannte Drittwiderspruchsmarke eines Drittwidersprechenden.

Die Beschwerdeführerin ist schließlich der Ansicht, dass sie durch eine solche Aussetzungsentscheidung bzw. die Entscheidung, das Verfahren nicht wieder aufzunehmen, in ihrem Recht auf wirksamen Rechtsschutz gegen Markeneintragungen unter dem Gesichtspunkt des Verbots einer überlangen Verfahrensdauer verletzt werde.

Da die Entscheidung über die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens wesentlich auf einer Verletzung ihres rechtlichen Gehörs beruhe, entspreche eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

Ferner bestehe Anlass zu einer Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 MarkenG.

Die Beschwerdeführerin und Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Entscheidung des DPMA, Markenstelle für Klasse 41, vom 9. März 2017 aufzuheben.

Sie regt ferner an, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Beschwerdeführerin anzuordnen und der Beschwerdegegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Beschwerde sei bereits unzulässig, da sie nicht fristwahrend erhoben worden sei. Die Beschwerdeführerin habe erst am 12. April 2017 gegen den Beschluss des DPMA vom 15. Juli 2016 Beschwerde erhoben. Mit dem Schreiben vom 9. März 2017 habe das DPMA lediglich seinen Beschluss vom 15. Juli 2016 bestätigt. Die Beschwerdeführerin hätte somit binnen der Frist des § 66 Abs. 2 MarkenG gegen den Beschluss vom 15. Juli 2016 vorgehen müssen.

Zudem sei die Beschwerde nicht begründet, da das DPMA den Beschluss ermessensfehlerfrei erlassen habe. Das DPMA habe seine Aussetzungsentscheidung auf § 32 Abs. 2 MarkenV gestützt. Da das Lösungsverfahren, auf welches die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens gestützt worden sei, noch immer bei Ge-

richt anhängig sei, sei es nicht sachdienlich, den Aussetzungsbeschluss nun aufzuheben. Die in dem Lösungsverfahren aufgegriffenen Rechtsfragen seien vorgreiflich für das vorliegende Widerspruchsverfahren, da es um die Beurteilung des Begriffs „HERZO“ im Lichte des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG gehe.

Eine vorzeitige Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Beschwerdeführerin und eine Auferlegung der Kosten auf die Beschwerdegegnerin würden abgelehnt. Über die sachgerechte Verteilung der Kosten solle erst nach Entscheidung in Bezug auf das Lösungsverfahren ein Beschluss gefasst werden.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

1. Die Beschwerde ist zulässig.

a) Die Beschwerde ist statthaft.

Die Beschwerdeführerin richtet sich mit ihrer Beschwerde ausdrücklich gegen die mit Schreiben vom 9. März 2017 mitgeteilte Entscheidung des DPMA, es bei der am 15. Juli 2016 getroffenen Entscheidung der Aussetzung des Verfahrens zu belassen und das Verfahren nicht wieder aufzunehmen. Neben der ursprünglichen Aussetzungsentscheidung vom 15. Juli 2016 ist auch die hier verfahrensgegenständliche Entscheidung vom 9. März 2016 mit der Beschwerde angreifbar. Dieser kommt insoweit Regelungsgehalt zu, als das DPMA ausdrücklich entschieden hat, das Verfahren auch auf Sachstandsanfrage der Beschwerdeführerin und trotz der seit der Entscheidung vom Vorjahr verstrichenen Zeit nicht wieder aufzunehmen. Auch die Weigerung, einem Verfahren Fortgang zu geben, muss im Wege der Beschwerde angreifbar sein (vgl. Stackmann in: Münchener

Kommentar zur ZPO, 5. Auflage 2016, § 252 Rn. 13, 14; OLG München, NJW-RR 1996, 228).

Der Statthaftigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass die Entscheidung – ebenso wie die Aussetzungsentscheidung vom 15. Juli 2016 – ihrer Form nach nicht als Beschluss ergangen ist, sondern eine Mitteilung an die Beteiligten mit einfachem Brief erfolgte. Es handelt sich dennoch um eine Entscheidung, die die Fortdauer der Aussetzung bewirkt, egal in welcher Form sie ergangen ist. Im Hinblick auf das Gebot des effektiven Rechtsschutzes als Teil des Rechtsstaatsprinzips ist die Ablehnung, ein Verfahren fortzusetzen, mit der Beschwerde angreifbar, und zwar unabhängig davon, ob die Entscheidung in Beschlussform ergangen ist (vgl. Stadler in: Musielak/Voit, ZPO, 15. Auflage 2018, § 252 Rn. 2; Jaspersen in: BeckOK ZPO, 29. Edition, Stand: 01.07.2018, § 252 vor Rn. 1).

Dabei kann vorliegend dahinstehen, ob die Beschwerde nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG oder gem. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 252 ZPO statthaft ist (vgl. die Entscheidung BPatG 25 W (pat) 31/10 – AVENA, in der die Statthaftigkeit der Beschwerde gegen einen Aussetzungsbeschluss sowohl unmittelbar gem. § 66 Abs. 1 S. 1 MarkenG als auch gem. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 252 ZPO bejaht wurde; s. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 43 Rn. 116). Denn die Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in jedem Fall eingehalten.

b) Die Beschwerde wurde fristgerecht eingelegt.

Insoweit bedarf es nicht der Entscheidung, ob die zweiwöchige Notfrist gem. §§ 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. §§ 569 Abs. 1 S. 1, 252 ZPO zur Anwendung kommt, oder ob die für die Beschwerdeeinlegung in Markensachen grundsätzlich maßgebliche Monatsfrist gem. § 66 Abs. 2 MarkenG gilt (so BPatG 25 W (pat) 31/10 – AVENA: Anwendung von § 66 Abs. 2



MarkenG in Bezug auf eine Beschwerde gegen einen Aussetzungsbeschluss). Denn die Frist ist in jedem Fall gewahrt.

Die Frist des § 66 Abs. 2 MarkenG beginnt gem. § 61 Abs. 2 S. 2 MarkenG nur zu laufen, wenn eine Belehrung über das Rechtsmittel erfolgt ist. Dementsprechend hat im vorliegenden Fall eine Beschwerdefrist bereits deswegen nicht zu laufen begonnen, weil eine Rechtsbehelfsbelehrung nicht erteilt wurde. Die Jahresfrist des § 66 Abs. 2 S. 3 MarkenG wurde eingehalten. Im Übrigen wurde die Beschwerde gegen die der Beschwerdeführerin am 14. März 2017 zugegangene Entscheidung sogar binnen der Monatsfrist des § 66 Abs. 2 MarkenG eingelegt.

Selbst wenn man die Einhaltung der zweiwöchigen Notfrist gem. §§ 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. §§ 569 Abs. 1 S. 1, 252 ZPO, die eine rasche Klärung der Rechtmäßigkeit einer Aussetzung bewirken soll, für erforderlich hielte, so ist die Beschwerde nicht verfristet. Die Notfrist beginnt gem. § 569 Abs. 1 S. 2 ZPO erst mit Zustellung des Beschlusses zu laufen, spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung des Beschlusses. Eine formlose Mitteilung setzt die Frist nicht in Gang; in diesem Fall ist die Beschwerde binnen fünf Monaten ab Bekanntgabe der Entscheidung an die Beteiligten einzulegen (vgl. Lipp in: Münchener Kommentar zur ZPO; 5. Auflage 2016, § 569 Rn. 6). Die Beschwerde wurde vorliegend innerhalb dieser Fünfmonatsfrist ab Bekanntgabe der Entscheidung an die Beschwerdeführerin eingelegt.

## 2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Die Aussetzung von Widerspruchsverfahren ist zum einen in § 43 Abs. 3 MarkenG geregelt. Nach dieser Vorschrift kann, wenn gegen eine Marke mehrere Widersprüche erhoben wurden, für den Fall, dass einer oder mehrere Widersprüche begründet sind und daraus die Löschung der Marke angeordnet werden kann, das Verfahren über die weiteren Widersprüche bis

zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt werden. Daneben ist eine Aussetzung des Widerspruchsverfahrens gem. § 32 Abs. 1 MarkenV möglich, wenn dies sachdienlich ist. Gem. § 32 Abs. 2 MarkenG kommt eine Aussetzung insbesondere in Betracht, wenn dem Widerspruch voraussichtlich stattzugeben wäre und der Widerspruch auf eine angemeldete Marke gestützt worden ist oder vor dem DPMA ein Verfahren zur Löschung der Widerspruchsmarke anhängig ist.

Hier liegt ein Fall des § 43 Abs. 3 Marken nicht vor, da das DPMA bislang jedenfalls nicht zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Widerspruch eins begründet sei. Auch § 32 Abs. 2 MarkenV ist nicht einschlägig, da ein Löschungsverfahren nur gegen die Widerspruchsmarke eins anhängig ist und dieses die von der Beschwerdeführerin erhobenen Widersprüche drei und vier nicht unmittelbar betrifft.

Die Aussetzung richtet sich daher vorliegend nach § 32 Abs. 1 MarkenV. Bei der Frage, ob die Aussetzung des Verfahrens bzw. die Fortsetzung der Aussetzung sachdienlich sind, steht dem DPMA ein Ermessensspielraum zu. Diese Ermessensentscheidung ist in der Beschwerdeinstanz lediglich auf Ermessensfehler überprüfbar (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 116).

Es erscheint zumindest zweifelhaft, ob die Aussetzung eines Widerspruchsverfahrens im Hinblick auf ein Löschungsverfahren gegen eine Drittwiderspruchsmarke als sachgerecht angesehen werden kann. Der Senat lässt jedoch offen, ob das DPMA inhaltlich die Grenzen seines Ermessens überschritten hat, da die Entscheidung über die Ablehnung der Wiederaufnahme bereits aus sonstigen Gründen aufzuheben war.

Vorliegend war nicht nur die ursprüngliche Entscheidung des DPMA über die Aussetzung des Verfahrens vom 15. Juli 2016, sondern auch die be-

schwerdegegenständliche Entscheidung vom 9. März 2017 schon deswegen fehlerhaft, weil die Markenstelle der Beschwerdeführerin kein rechtliches Gehör gewährt. Sie hat ihr weder den Antrag der Beschwerdegegnerin auf Aussetzung des Verfahrens zukommen lassen, noch hat sie ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zur Frage der Aussetzung bzw. der Fortdauer der Aussetzung gegeben. Damit hat sie bereits nicht die Tatsachen ermittelt, die für die Ermessensausübung relevant sind, wie beispielsweise das Interesse der Beschwerdeführerin an einem zügigen Fortgang des Verfahrens. Die verfahrensfehlerhafte Versagung rechtlichen Gehörs führt somit per se zu einer ermessensfehlerhaften Entscheidung (vgl. auch BPatG 25 W (pat) 31/10 – AVENA).

Im Hinblick auf die Versagung rechtlichen Gehörs kommt es auf die weitere Frage nicht mehr an, ob auch ein Ermessensfehler in Form eines Ermessensnichtgebrauchs vorliegt vor dem Hintergrund, dass die Markenstelle ihre Entscheidung nicht begründet hat und daher nicht ersichtlich ist, ob sie von dem ihr eingeräumten Ermessen Gebrauch gemacht hat.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war anzuordnen.

Gem. § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird. Dies stellt jedoch eine Ausnahme dar von dem Grundsatz der vom Ausgang des Verfahrens unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde (vgl. Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 71 Rn. 50). Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr erfolgt aus Billigkeitsgründen. Vorliegend beruht die Entscheidung auf einer Verletzung des verfassungsrechtlich verbürgten Anspruchs der Beschwerdeführerin auf Gewährung rechtlichen Gehörs, so dass im Hinblick auf diese Verletzung eines gewichtigen Rechts die Einbehaltung der Beschwerdegebühr als unbillig anzusehen wäre.

4. Demgegenüber erfolgt keine Auferlegung der Kosten des vorliegenden Verfahrens zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Gem. § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG tragen die Beteiligten die ihnen im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten grundsätzlich selber; eine Kostenauflegung erfolgt gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG nur in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen (Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 6). Dazu bedarf es besonderer Umstände, die sich beispielsweise aus einem Verhalten eines Beteiligten ergeben können, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. Büscher in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage 2014, § 71 Rn. 5). Derartige besondere Umstände sind vorliegend nicht gegeben, zumal die Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin für den Beschwerdegegner bis zur Einlegung der Beschwerde nicht ersichtlich war.

5. Die Entscheidung ist unanfechtbar, da sie eine Nebenfrage des Verfahrens betrifft (vgl. Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 83 Rn. 6).

Werner

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou

Ko