



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 501/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 101 143

**(hier: Beschwerde gegen die Zurückweisung des Antrags auf Aussetzung
des Widerspruchsverfahrens)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juni 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener und der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird verworfen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e:

I.

Das am 30. Januar 2019 angemeldete Zeichen „Kaave“ ist am 1. April 2019 unter der Nummer 30 2019 101 143 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Dienstleistungen der Klasse 35 eingetragen worden:

Einzelhandelsdienstleistungen; Online-Einzelhandelsdienstleistungen; Versandhandelsdienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen, bereitgestellt durch ein weltweites Computernetzwerk; Online-Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen mit Bezug auf Sattlerwaren, Tierpflegemittel, Haustierprodukte, Geräte für

Schönheitszwecke für Tiere, Geräte für Hygienezwecke für Tiere, Sportartikel, Nahrungsergänzungsmittel, Küchengeräte, Getränke- und Speisegefäße, Futtermittel.

Gegen die Eintragung der am 3. Mai 2019 veröffentlichten Marke hat die Beschwerdegegnerin am 11. Juli 2019 Widerspruch aus folgenden Unionsmarken erhoben:

1. UM 017 455 081



angemeldet am 10. November 2017 und eingetragen am 19. März 2018, derzeit für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 20, 24, 27 und 35.

2. UM 017 935 942

KAVE

angemeldet am 26. Juli 2018 und eingetragen am 28. Dezember 2018, derzeit für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 20, 24, 27 und 35. Die Dienstleistungen der Klasse 35 lauten wie folgt:

Werbung; Verkaufsförderung und Marketing; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Online- Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche oder Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Bereitstellung von Informationen zu Handels- und Geschäftsangelegenheiten über Websites; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Beleuchtungsanlagen und -geräten, Innen- und Außenbeleuchtung, Lampen, Deckenlampen, Stehlampen und Tischlampen; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Beleuchtungsfackeln; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Wandlampen, Beleuchtungszubehör, Glühlampen; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Kaminen, Grillgeräten, Koch-, Erhitzungs-, Kühlungs- und sonstigen Behandlungsgeräten für Nahrungsmittel und Getränke; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Möbeln, Möbelteilen, Leitern, Tritten, Türen, Stühlen, Hockern, Bänken, Sitzkissen, Polstersesseln, Sofas, Sesseln; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Tischen, Tischchen, Schreibtischen, Gartenmöbeln, Bad- und Küchenmöbeln, Küchenarbeitsplatten, Betten, Schlafsofas, Sitz- und Schlafkissen, Regaleinheiten, Regalen, Bücherregalen, Büchergestellen, Schubladen, Sofas [Diwane]; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Schränken, Einsätzen für Kleiderschränke, Behältern für Aufbewahrungszwecke; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Kommoden, Bettgestellen, Schuhschränken, Möbeln aus Holz, Möbeln aus Holzersatzstoffen; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Möbeln aus Rohr, Gartenmöbeln aus Kunststoff, Kunststoffmöbeln für Badezimmer, Kunststoffliegen, Matratzen, Kopfkissen; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite

Datennetze von Kissen, Spiegeln, Spiegelglas, Rahmen, Rahmen für Fotografien, Rahmen für Gemälde; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Garderobenständern, Kleiderbügeln, Kleiderständern/Kleiderhaken, Dekorationsartikeln und Kunstgegenständen aus Holz, Gips oder Kunststoff; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Statuen, Statuetten, Mobiles als Dekorationsmittel, Innenjalousien für Fenster [Einrichtungsgegenstände] und Zubehör für Vorhänge und Innenjalousien, Vorhangstangen; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Urnen, Körben, Wiegen, Weidenkörben, Behältnissen aus Horn, Knöpfen und Griffen; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Pflanzen- und Blumenkübeln, Flaschenkästen, Bambus- und Rohrvorhängen; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von geflochtenen Holzblenden [Möbel], Paravents [Möbel], Teilen und Bestandteilen für alle genannten Waren; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Bettwäsche, Tüchern [Laken], Decken, Steppdecken und Federbetten, Tischwäsche, Tischdecken, Tischdecken [nicht aus Papier], Badwäsche, textilen Vorhängen und Gardinen; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Handtüchern, Kopfkissen-, Kissen- und Federbettbezügen, Matratzenüberzügen, Duschvorhängen, Innenausstattungswaren in Form von Bezügen aus textilem Material, Tüchern [Lappen], Wischtüchern, Tuch, Untersetzern, Tischservietten aus Stoff, Stofftüchern; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Möbelbezügen und -überzügen aus textilem Material, Wandbekleidungen aus textilem Material, Wandbehängen, Aufbewahrungssäcken aus textilem Material, Teilen und Bestandteilen aller genannten Waren; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Teppichen, Fußmatten, Matten, Bettvorlegern, Linoleum und anderen Bodenbelägen, Wandbehängen, nicht aus textilem Material, Papiertapeten und Wandverkleidungen, Teppichböden, Teilen und Zubehör für alle genannten Waren; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Duftstoffen für die Wäsche,

Parfüms und Kosmetika für die Wohnung, Essenzen, Weihrauch, Duffholz, Kerzenhaltern und Kerzen, kleinen Reisetaschen, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Tassen, Teekannen, Essbesteck, Geräten und Behältern für Haushalt und/oder Küche; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von elektrischen Haushaltsgeräten, Daten-, Bild- und Tonträgern, Schmuckwaren und Uhren, Büroartikeln, Taschen, Handtaschen, Aktentaschen, Brieftaschen, Geldbörsen, Etuis und anderen Tragebehältnissen aus Fell, Leder und deren Ersatzmaterialien, Dekorationsartikeln für das Heim, Spielen und Spielzeug; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen und Modeaccessoires; Einzel- und Großhandelsverkauf von Lebensmitteln und Getränken; Import, Export und Handelsvertretungen von Möbeln, Lampen, Beleuchtungsartikeln, Teppichen, Bett- und Haushaltswäsche, Dekorationszubehör, Spielen und Spielzeug; Über Blogs bereitgestellte Werbe- und Marketingdienstleistungen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 2. März 2020 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Anträge auf Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarken wegen Nichtigkeit aufgrund älterer Rechte basierend auf ihrem Unternehmenskennzeichen „Kaave“ und dem Domainnamen „kaave.de“ gestellt. Mit Schriftsatz vom 31. März 2020 hat sie gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt deshalb beantragt, das Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarken auszusetzen. Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Verfahrensbeteiligten mit Schreiben vom 2. Oktober 2020 ohne Nennung von Gründen mitgeteilt, dass das Widerspruchsverfahren nicht „zurückgestellt“ werde. Zugleich wurde die Inhaberin der angegriffenen Marke darüber informiert, dass dem Schreiben weiterer Schriftverkehr der Widersprechenden beigefügt sei. Am Ende folgt der deutlich abgesetzte Satz, dass der Inhaberin der angegriffenen Marke eine Frist zur Stellungnahme von einem Monat nach Empfang des Schreibens eingeräumt werde. Es stammt von einer

Tarifbeschäftigten, die ausweislich des Aktenvermerks vom 2. Oktober 2020 das Nichtaussetzen des Widerspruchsverfahrens zuvor mit der zuständigen Prüferin des höheren Dienstes abgestimmt hatte. Das Schreiben vom 2. Oktober 2020 war nicht mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen und wurde den Beteiligten ohne Zugangsbeleg formlos übermittelt.

Gegen die Zurückweisung ihres Antrags auf Aussetzung wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer am 6. November 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax eingegangenen Beschwerde. Sie führt darin aus, dass ihr das Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Oktober 2020 am 7. Oktober 2020 zugegangen sei. Bei der Entscheidung der Markenstelle für Klasse 35 habe es sich um eine abschließende Regelung in Bezug auf die Aussetzung bzw. den Fortgang des Verfahrens gehandelt, der der Charakter eines Beschlusses im Sinn des § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zukomme und die dementsprechend nach § 66 Abs. 1 MarkenG mit der Beschwerde angreifbar sei. Nachdem eine Begründung fehle, sei der angegriffenen Entscheidung keine Ermessensausübung zu entnehmen. Der Aussetzungsantrag sei begründet gewesen, nachdem eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehe, dass die Eintragung der Widerspruchsmarken wegen der älteren Rechte der Inhaberin der angegriffenen Marke an der Bezeichnung „Kaave“ gelöscht werde. Damit sei die mit dem eingelegten Widerspruch verfolgte Löschung der Eintragung der jüngeren Marke jedenfalls unbillig, weil die Widerspruchsmarken keine prioritätsälteren Rechte in Deutschland begründen könnten. Das Interesse der Inhaberin der angegriffenen Marke an der Aussetzung des Widerspruchsverfahrens bis zur Entscheidung des EUIPO überwiege jedenfalls dasjenige der Widersprechenden an einer zügigen Entscheidung über den Widerspruch.

Die Entscheidung der Markenstelle beinhalte eine unbillige Sachbehandlung, daher sei aus Gründen der Billigkeit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angezeigt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt demzufolge sinngemäß,

die Entscheidung der Markenstelle für Klasse 35 vom 2. Oktober 2020 aufzuheben,

dem Antrag auf Aussetzung des Widerspruchsverfahrens stattzugeben,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen und

hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

Die Widersprechende beantragt demgegenüber,

die Beschwerde zurückzuweisen und

hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

Sie trägt vor, es bestehe kein Anlass, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Die beim EUIPO geführten Nichtigkeitsverfahren gegen die Widerspruchsmarken seien mittlerweile rechtskräftig mit der Zurückweisung der seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke gestellten Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit abgeschlossen worden. Sie habe das Bestehen älterer Rechte von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung nicht nachweisen können. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke gegen die Entscheidungen vom 22. Februar 2021 und 23. Februar 2021 keine Beschwerde eingelegt habe, seien sie rechtskräftig. Damit sei ihre gegen die Ablehnung der Aussetzung gerichtete Beschwerde zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls unbegründet.

Der Senat hat die Beteiligten mit rechtlichem Hinweis vom 7. Dezember 2021 darauf hingewiesen, dass mit dem Wegfall des Aussetzungsgrundes das Rechtsschutzbedürfnis für die Beschwerde weggefallen sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die ursprünglich zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist unzulässig geworden.

1. Gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1 und 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG findet die Beschwerde gegen Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen statt. Dabei sind Beschlüsse im Sinne von § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG alle abschließenden Entscheidungen der Markenstellen und der Markenabteilungen, die die Rechte von Verfahrensbeteiligten berühren können (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 66 Rn. 6).

a) Vorliegend hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts mit dem Schreiben vom 2. Oktober 2020 die Verfahrensbeteiligten darüber unterrichtet, dass das Verfahren nicht „zurückgestellt“ werde. Hierbei ist der Begriff „zurückstellen“ im Sinne von „aussetzen“ zu verstehen, da nur Letztgenannter in den einschlägigen Vorschriften (§ 43 Abs. 3 MarkenG und § 32 MarkenV) zu finden ist. Die Markenstelle hat damit eine abschließende Entscheidung getroffen, auch wenn sie in dem genannten Schreiben der Inhaberin der angegriffenen Marke zugleich eine Schriftsatzfrist für eine etwaige Stellungnahme einräumte. Durch die von den vorherigen Ausführungen abgesetzte Positionierung des Satzes zur Fristgewährung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Markenstelle beabsichtigte, eine abschließende Entscheidung zur Aussetzung erst nach Ablauf der Frist und ggf. unter Berücksichtigung weiteren Vorbringens der Inhaberin der angegriffenen Marke zu treffen. Allerdings ergibt sich

aus dem Schreiben vom 2. Oktober 2020 nicht eindeutig, ob sich die eingeräumte Schriftsatzfrist auch auf die Frage der Aussetzung des Verfahrens beziehen sollte. Der Satz „Zur Stellungnahme wird Ihnen eine Frist von einem Monat nach Empfang dieses Schreibens gewährt“ befindet sich unterhalb der Mitteilung „Anliegend übersende ich Ihnen weiteren Schriftverkehr der Widersprechenden zur Kenntnisnahme“, so dass sich die Möglichkeit einer Stellungnahme lediglich auf die Schriftsätze der Widersprechenden beziehen kann. Folglich kann die Inhaberin der angegriffenen Marke das Schreiben auch so verstehen, dass ihr nur eine Gelegenheit gegeben werden sollte, zur Frage der Verwechslungsgefahr vorzutragen. Ausgehend vom objektiven Empfängerhorizont lässt sich das Schreiben vom 2. Oktober 2020 damit auch dahingehend auslegen, dass die Markenstelle den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens abschließend zurückgewiesen und nicht beabsichtigt hat, erst nach Ablauf der gewährten Monatsfrist über die Aussetzung zu entscheiden.

b) Die Beschwerde richtet sich vorliegend gegen eine Entscheidung der Markenstelle, die die Rechte der Verfahrensbeteiligten berühren kann, da die Ablehnung der Aussetzung unter Zugrundelegung der Wirksamkeit der Widerspruchsmarken zu einer für die Inhaberin der angegriffenen Marke nachteiligen Widerspruchsentscheidung führen kann.

c) Die Statthaftigkeit der Beschwerde wird auch nicht durch den Umstand in Frage gestellt, dass das Schreiben vom 2. Oktober 2020 von einer Sachbearbeiterin und nicht von der zuständigen Prüferin stammt. Die Formulierung „auf Ihre Eingabe vom 31.03.2020 teile ich Ihnen mit, dass die Markenstelle das vorliegende Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung über die Nichtigkeit der Widerspruchsmarken nicht zurückstellt“ kann so verstanden werden, dass die Verfasserin des Schreibens die Entscheidung nicht selbst getroffen hat, sondern eine solche der Markenstelle für Klasse 35 lediglich wiedergibt. Dies wird auch

durch den Aktenvermerk vom 2. Oktober 2020 deutlich. Es handelt sich hierbei um eine Anfrage der Sachbearbeiterin bei der zuständigen Prüferin des höheren Dienstes, ob „die Beschlussfassung bis zur endgültigen Erledigung der obigen Widerspruchsmarken zurückgestellt“ wird. Letztgenannte lehnt ausweislich des Aktenvermerks die Aussetzung ab und weist die Sachbearbeiterin an, die Verfahrensbeteiligten entsprechend zu informieren.

Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass die Tarifbeschäftigte als Unterzeichnerin des Schreibens vom 2. Oktober 2020 die Entscheidung getroffen hat, ohne dazu befugt gewesen zu sein, ist die Beschwerde statthaft. Denn auch rechtlich unzulässige, gleichwohl in Beschlussform gekleidete Anordnungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind beschwerdefähig. Wenn diese Behörde den äußeren Anschein einer abschließenden Entscheidung gesetzt hat, muss die Möglichkeit eröffnet sein, im Wege der Beschwerde diese Entscheidung zu beseitigen. Insoweit ist auch gegen einen unwirksamen Beschluss die Beschwerde statthaft (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66 Rn. 7 m. w. N.).

d) Weiterhin zählt die Entscheidung über die Aussetzung bzw. Nichtaussetzung des Widerspruchsverfahrens nach § 32 MarkenV nicht zu den Entscheidungen, die kraft Gesetzes unanfechtbar sind (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66 Rn. 10).

e) Fristgerecht wurden die Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr gezahlt.

Da Zustellungsnachweise fehlen, ist davon auszugehen, dass das Schreiben vom 2. Oktober 2020 der Inhaberin der angegriffenen Marke – wie in ihrem Schreiben vom 6. November 2020 ausgeführt – am 7. Oktober 2020 zugegangen ist. Damit ist ihre Beschwerde nicht nur innerhalb der mangels einer Rechtsbehelfsbelehrung geltenden Jahresfrist des § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG, sondern bereits innerhalb

der Monatsfrist des § 66 Abs. 2 MarkenG eingelegt worden, nachdem die Beschwerde am 6. November 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Ebenso wurde die am 6. November 2020 gutgeschriebene Beschwerdegebühr innerhalb der besagten Monatsfrist und damit rechtzeitig entrichtet.

f) Das Rechtsschutzbedürfnis der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nach Einlegung der Beschwerde entfallen.

Mit der endgültigen Zurückweisung der Anträge der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarke UM 017 935 942 und der Widerspruchsmarke UM 017 455 081 durch die Entscheidungen des EUIPO vom 22. Februar 2021 (Az. 41 864 C) sowie vom 23. Februar 2021 (Az. 41 900 C) ist ihr berechtigtes Interesse an der Erreichung des begehrten Rechtsschutzes nicht mehr gegeben. Das Ziel der Beschwerde, das Widerspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeit der Widerspruchsmarken auszusetzen, kann nicht mehr erreicht werden. Der Grund für die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens ist entfallen. Daher hat sich die Beschwerde zum Entscheidungszeitpunkt erledigt (vgl. auch Thomas/Putzo, ZPO, 43. Auflage, § 572 Rn. 18).

Die Beschwerde war deshalb als unzulässig zu verwerfen.

2. Nach § 71 Abs. 3 MarkenG war vorliegend die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Denn das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt leidet an einem erheblichen Verfahrensfehler, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 64; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 71 Rn. 41).

a) Zum einen ist aus dem Wortlaut „auf Ihre Eingabe vom 31.03.2020 teile ich Ihnen mit, dass die Markenstelle das vorliegende Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung über die Nichtigkeit der Widerspruchsmarken nicht zurückstellt“ in dem Schreiben vom 2. Oktober 2020 nicht ersichtlich, auf welche Gründe sich die die Zurückweisung des Aussetzungsantrags stützt und insbesondere, ob das dem Deutschen Patent- und Markenamt eröffnete Ermessen im Rahmen der Entscheidung über die Aussetzung überhaupt ausgeübt worden ist.

Nach § 43 Abs. 3 MarkenG kann ein Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden, wenn die Eintragung der angegriffenen Marke wegen eines anderen Widerspruchs zu löschen ist. Dieser Fall ist vorliegend nicht gegeben. Weiter eröffnet § 32 MarkenV der Markenstelle die Möglichkeit der Aussetzung, wenn dies (aus anderen Gründen) sachdienlich erscheint. Dabei kommt nach § 32 Abs. 2 MarkenV eine Aussetzung insbesondere in Betracht, wenn dem Widerspruch voraussichtlich stattzugeben wäre und vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren anhängig ist. Letzteres ist vorliegend zwar nicht der Fall. Mit den Nichtigkeitsverfahren vor dem EUIPO lag aber eine damit vergleichbare Fallkonstellation vor. Denn der Hintergrund der Regelung des § 32 Abs. 2 MarkenV ist, dass die Eintragung der jüngeren Marke nicht gelöscht werden sollte, wenn bezüglich der Widerspruchsmarke die Nichtigkeit im Raum steht. In jedem Fall ist der Markenstelle damit ein Ermessen im Rahmen ihrer Entscheidung über die Aussetzung eröffnet, das sie sachgerecht auszuüben hat. Ob und wie das vorliegend geschehen ist, bleibt völlig offen. Jedenfalls in Bezug auf den Widerspruch aus der Unionswortmarke 017 935 942 sind dessen Erfolgsaussichten angesichts der teilweisen Identität der Dienstleistungen im Bereich der Klasse 35 und der hochgradigen schriftbildlichen sowie klanglichen Ähnlichkeit der Marken „KAVE“ und „Kaave“ eher hoch einzuschätzen. Dieser Faktor spielt bei der Abwägung des Interesses der Inhaberin der angegriffenen Marke insbesondere gegenüber dem Interesse der Widersprechenden an einer zügigen Entscheidung über den Widerspruch eine gewichtige Rolle und ist entsprechend in die Aussetzungsentscheidung mit einzubeziehen. Die Entscheidung der Markenstelle

lässt vorliegend nicht erkennen, dass die Erfolgsaussichten des Widerspruchs bei der Interessensabwägung berücksichtigt wurden oder das ihr eingeräumte Ermessen ansonsten sachgerecht ausgeübt worden ist.

b) Zum anderem ist den Beteiligten vorab keine Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Entscheidung der Markenstelle und damit kein rechtliches Gehör gewährt worden. Ein Aussetzungsbeschluss ohne zuvor gewährtes rechtliches Gehör ist regelmäßig verfahrens- und damit auch ermessensfehlerhaft (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 119 m. w. N.). Denn die ordnungsgemäße Ermessensausübung setzt voraus, dass rechtliches Gehör gewährt wird, um die ermessensrelevanten Umstände überhaupt zutreffend ermitteln und berücksichtigen zu können.

Nach alledem liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der zu einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt.

3. Eine mündliche Verhandlung war trotz entsprechender Anträge vorliegend nicht durchzuführen. Gemäß § 70 Abs. 2 MarkenG bedarf es einer solchen nicht, wenn eine Beschwerde als unzulässig verworfen wird. Im Übrigen wurde dem Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr entsprochen.

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. 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form einzulegen.