



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 72/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2021 222 180

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Februar 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters Posselt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. September 2022 aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten Entscheidung über den Antrag auf Aussetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die für die Beschwerdeführerin am 20. Oktober 2021 für Waren der Klassen 10 und 25 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragene Wortmarke „Berkoflex“ hat die Beschwerdegegnerin aus ihren Wortmarken 30 2020 000 906 „BIRKO“ und 30 2020 000 907 „BIRKO-FLOR“ Widerspruch erhoben.

Nachdem die Widersprechende ihren Widerspruch mit Schriftsatz vom 6. Mai 2022 begründet hatte, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit am 18. August 2022 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz aus Gründen der Verfahrensökonomie beantragt, die Frist zur Stellungnahme auf die Widerspruchsbegründung erneut um drei Monate, nämlich bis zum 18. November 2022, zu verlängern. Ferner hat sie

beantragt, das Verfahren bis zum Abschluss des vor dem Landgericht anhängigen Rechtsstreits auszusetzen, weiter hilfsweise nicht ohne Anhörung der Markeninhaberin über den Widerspruch zu entscheiden. Zur Begründung hat die Markeninhaberin unter anderem darauf hingewiesen, dass die Widersprechende am 31. März 2022 beim Landgericht gegen sie (Hauptsache)Klage wegen Markenverletzung eingereicht habe, wobei diese Klage auf die beiden Widerspruchsmarken gestützt sei. Das Landgericht habe für den 28. September 2022 Termin zur mündlichen Verhandlung angesetzt. In ihrer Klageerwiderung habe die Markeninhaberin dargelegt, dass die Geltendmachung der aus beiden Widerspruchsmarken hergeleiteten Ansprüche rechtsmissbräuchlich sei und die Ansprüche verwirkt seien. Bei Gewährung der Fristverlängerung dürfte eine Entscheidung des Landgerichts bereits vorliegen, so dass die Auffassung des Landgerichts zur Frage des Einwands des Rechtsmissbrauchs bei der Erwiderung auf die Widerspruchsbegründung berücksichtigt werden könnte. In diesem Fall käme auch eine Aussetzung des Widerspruchsverfahrens bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung in Betracht. Ausnahmsweise seien nämlich rechtskräftige Entscheidungen oder Vergleiche auch im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen, durch die der Widersprechenden ein Angriff auf die verfahrensgegenständliche Marke verboten werde.

Der elektronischen DPMA-Akte ist zu entnehmen, dass der Sachbearbeiter am 22. August 2022 mit einer als „Zurückstellung im Widerspruchsverfahren“ bezeichneten schriftlichen Vorlage an den/die „Prüfer(in)“ angefragt hat, ob die Beschlussfassung im Widerspruchsverfahren auf entsprechenden Antrag der Markeninhaberin *zurückgestellt* werde; angekreuzt ist dort das Feld „ja“. Ohne der Widersprechenden vorab Gelegenheit gegeben zu haben, sich hierzu zu äußern, hat sodann der Sachbearbeiter den Verfahrensbeteiligten mit amtlichem Schreiben vom gleichen Tag mitgeteilt, dass wegen des anhängigen Rechtsstreits vor dem Landgericht das Widerspruchsverfahren auf den Antrag der Markeninhaberin *ausgesetzt* werde.

Mit Schriftsatz vom 7. September 2022 hat die Widersprechende der Aussetzung widersprochen und die Fortführung des Widerspruchsverfahrens beantragt. Unter Hinweis darauf, dass der Termin zur mündlichen Verhandlung Ende September 2022 zwischenzeitlich aufgehoben worden und ein neuer Termin bislang vom Landgericht nicht angesetzt worden sei, macht sie weiter geltend, dass Gründe für eine Aussetzung nicht vorlägen.

Nach entsprechender Anfrage bei der Markenprüferin wurde den Beteiligten mit amtlichem Schreiben vom 28. September 2022, dem keine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt war, mitgeteilt, dass die in den Schriftsätzen geschilderte Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit für das vorliegende Verfahren nicht relevant sei. Nach Überprüfung der Sachlage sei kein Grund ersichtlich, der die Aussetzung des Verfahrens rechtfertige, so dass das Widerspruchsverfahren fortgeführt werde und zu gegebener Zeit mit Beschlussfassung zu rechnen sei, was jedoch noch einige Zeit dauern werde. Der Markeninhaberin wurde eine Frist zur Stellungnahme auf den Widerspruch bis 18. November 2022 gewährt.

Gegen dieses Schreiben hat die Markeninhaberin unter Zahlung der Gebühr am 18. Oktober 2022 Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

die in dem Schreiben vom 28. September 2022 mitgeteilte Entscheidung aufzuheben und das Widerspruchsverfahren bis zum Abschluss des vor dem Landgericht anhängigen Rechtsstreits auszusetzen.

Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 30. Januar 2023 die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass er beabsichtige, die im Schreiben des DPMA vom 28. September 2022 enthaltene Entscheidung des DPMA aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Beide Verfahrensbeteiligten haben sich zu dem Verfahrenshinweis des Senats nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere statthafte sowie form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde führt in der Sache zur Aufhebung der in dem Schreiben vom 28. September 2022 enthaltenen Ablehnung der Aussetzung und zur Zurückverweisung an das DPMA zur erneuten Entscheidung über den Aussetzungsantrag (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG). Ferner ist die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen.

1. Die Beschwerdeführerin richtet sich mit ihrer Beschwerde ausdrücklich gegen die mit Schreiben vom 28. September 2022 mitgeteilte Entscheidung des DPMA. Die Statthaftigkeit der Beschwerde ergibt sich daraus, dass die angefochtene Mitteilung über die Fortführung des Widerspruchsverfahrens auch die ausdrückliche Ablehnung der beantragten Aussetzung des Widerspruchsverfahrens beinhaltet und damit einen beschwerdefähigen Beschluss darstellt. Dies gilt, obwohl die Mitteilung ihrer Form nach nicht als Beschluss ergangen ist, sondern als solche an die Beteiligten mit einfachem Brief versandt wurde. Dabei kann vorliegend dahinstehen, ob die Beschwerde nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG oder gemäß § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 252 ZPO statthaft ist (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 25. September 2019, 27 W (pat) 551/17 unter Hinweis auf BPatG, Beschluss vom 31.05.2011, 25 W (pat) 31/10, jeweils abrufbar von der Homepage des BPatG). Denn die Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in jedem Fall eingehalten. Insoweit bedarf es nicht der Entscheidung, ob die zweiwöchige Notfrist gemäß § 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 des § 66 Abs. 2 MarkenG gilt. Denn die Frist ist in jedem Fall gewahrt.

Da die Entscheidung gemäß § 61 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nicht mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen war, ist die einmonatige Beschwerdefrist nach § 66 Abs. 2 MarkenG nicht in Lauf gesetzt worden, so dass die Beschwerde nach § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG innerhalb eines Jahres eingelegt werden konnte. Vorliegend ist aber ohnehin innerhalb eines Monats die Beschwerde eingelegt und die Gebühr bezahlt worden. Selbst wenn man die Einhaltung der zweiwöchigen Notfrist gemäß § 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 gemäß § 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 (BPatG, Beschluss vom 25. September 2019, 27 W (pat) 551/17). Auch diese Frist ist bzw. wäre eingehalten.

2. Die Aussetzung richtet sich vorliegend nach § 32 Abs. 1 MarkenV. Danach kann das DPMA das Verfahren aus Gründen der Sachdienlichkeit aussetzen, wobei hierfür eine unmittelbare Vorgeiflichkeit eines anderen Verfahrens nicht erforderlich ist. Bei der Frage, ob die Aussetzung des Verfahrens sachdienlich ist, steht dem DPMA ein Ermessensspielraum zu. Eine ordnungsgemäße Ausübung dieses Ermessens setzt allerdings voraus, dass den Verfahrensbeteiligten hinreichendes rechtliches Gehör gewährt worden ist. Entscheidungen, die ausdrücklich eine Aussetzung anordnen oder ablehnen, sind in überprüfbarer Weise zu begründen. Die Ermessensentscheidung des DPMA ist in der Beschwerdeinstanz lediglich auf Ermessensfehler überprüfbar (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/ Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rn. 116-120).

Der Senat hat bereits Zweifel, dass die Markenstelle von dem ihr eingeräumten Ermessen überhaupt Gebrauch gemacht hat, jedenfalls liegt aber keine ausreichend überprüfbare Entscheidung vor. Die ablehnende Entscheidung über

die Aussetzung ist darüber hinaus aber ohnehin aus sonstigen Gründen aufzuheben.

Vorliegend wirft schon das erste Schreiben des DPMA vom 22. August 2022 in verfahrensrechtlicher Hinsicht Fragen auf. So betraf die Vorlage an die prüfende Markenstelle durch den Sachbearbeiter nur die Frage nach einer (formlos möglichen) *Zurückstellung* des Verfahrens, nicht die nach einer Aussetzung. Zwar ist in dem „Formular“ „ja“ angekreuzt, der dem Gericht übermittelten elektronischen Akte bzw. der Vorlage kann aber nicht entnommen werden, dass überhaupt eine Markenstelle und welche über die Anfrage entschieden hat. Mit formlosem Schreiben vom 22. September 2022 an beide Beteiligte ist – ohne dass zuvor der Widersprechenden rechtliches Gehör gewährt worden war und ohne dass eine Prüferin bzw. ein Prüfer darüber entschieden hat, mithin verfahrensfehlerhaft - den Beteiligten eine *Aussetzung* mitgeteilt worden.

Die sodann in dem Amtsschreiben vom 28. September 2022 enthaltene ausdrückliche Ablehnung der Aussetzung ist schon deswegen fehlerhaft, weil die Markenstelle der Markeninhaberin (wiederum) nicht zuvor das Schreiben der Gegenseite übermittelt und ihr somit kein rechtliches Gehör gewährt hat. Dies wäre aber angesichts der in dem ersten Schreiben vermittelten positiven Aussetzungsentscheidung erforderlich gewesen.

Die verfahrensfehlerhafte Versagung rechtlichen Gehörs führt somit per se zu einer ermessensfehlerhaften Entscheidung (vgl. BPatG, Beschluss vom 31.05.2011, 25 W (pat) 31/10 – AVENA).

Die Markenstelle für Klasse 25 des DPMA wird daher nach Gewährung des rechtlichen Gehörs beider Verfahrensbeteiligten und unter Anwendung ihres Ermessensspielraums erneut über die Frage der Aussetzung des Widerspruchsverfahrens zu entscheiden haben.

3. Mit Einlegung der rechtswirksamen Beschwerde ist die gezahlte Beschwerdegebühr verfallen, so dass eine Rückzahlung wegen fehlenden Rechtsgrunds ausscheidet (Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 48, 49). Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt mithin nur nach § 71 Abs. 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen in Betracht; eine solche ist vorliegend auch angezeigt. Denn die konkrete fehlerhafte Sachbehandlung der Markenstelle lässt es unbillig erscheinen, die Beschwerdegebühr einzubehalten.

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

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt