



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 21/23

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2022 011 751**

**(hier: Aussetzung des Widerspruchsverfahrens)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. September 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Uhlmann und Berner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird die Entscheidung der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2023 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 Beschwerdegegnerin am 30. August 2022 für Dienstleistungen der Klassen 37, 40 und 42 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragene Wortmarke „NÜTHEN“ hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben, gestützt auf ihre in grau im Register eingetragene Wort-

/Bildmarke 30 2020 113 915  PHILIPP NÜTHEN  
BAU UND DENKMAL sowie auf ein Unternehmenskennzeichen „Philipp Nüthen Bau und Denkmal“.

Nachdem die Widersprechende ihren Widerspruch mit Schriftsatz vom 12. Januar 2023 begründet hatte, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit am 2. Februar 2023 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz beantragt, das Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des vor dem Landgericht zwischen den Verfahrensbeteiligten anhängigen Verfahrens auszusetzen. Ihre beim Landgericht eingereichte Klageschrift vom 15. November 2022 war dem Aussetzungsantrag als Anlage beigefügt. Zur Begründung hat die Markeninhaberin darauf hingewiesen, dass beide Widerspruchszeichen Gegenstand der vor dem Landgericht anhängigen Verletzungs- und Löschungsklage seien. Der Ausgang dieses zivilrechtlichen Verfahrens sei für das Widerspruchsverfahren vor dem DPMA vorgreiflich i. S. v. §§ 32 Abs. 2 MarkenV i. V. m. § 148 ZPO.

Ohne der Widersprechenden vorab Gelegenheit gegeben zu haben, sich auf den Aussetzungsantrag der Markeninhaberin zu äußern, hat die Markenstelle beiden Verfahrensbeteiligten mit einem durch einen Tarifbeschäftigten verfassten, amtlichen Schreiben vom 7. Februar 2023, Folgendes mitgeteilt:

*„Sehr geehrte Damen und Herren,*

*auf das Schreiben vom 02.02.2023 (siehe Anlage) teilen wir Ihnen mit, dass das Widerspruchsverfahren bis zum rechtsfähigen Abschluss vor dem Landgericht anhängigen Verfahrens ausgesetzt wird.*

*Mit freundlichen Grüßen  
Markenstelle für Klasse 37“.*

Das Schreiben vom 7. Februar 2023 war nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und wurde beiden Verfahrensbeteiligten ohne Zugangsbeleg formlos per Post übermittelt. Der Mitteilung an die Widersprechende war der Aussetzungsantrag der Markeninhaberin vom 2. Februar 2023 nebst Anlagen als Anlage beigefügt.

Gegen dieses Schreiben hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 23. Februar 2023 „sofortige Beschwerde“ eingelegt, mit der sie beantragt,

die Aussetzungsentscheidung der Markenstelle für Klasse 37 vom 7. Februar 2023 aufzuheben.

Ferner regt sie die Rückzahlung der von ihr am 25. Februar 2023 entrichteten Beschwerdegebühr in Höhe von 200 Euro an.

Zur Begründung führt sie aus, dass die Aussetzungsentscheidung der Markenstelle rechtsfehlerhaft sei. Weder habe die Markenstelle die Entscheidung begründet, noch sei die Widersprechende vor der Aussetzung des Verfahrens angehört worden. Im Übrigen sei der Ausgang des von der Markeninhaberin benannten zivilgerichtlichen Verfahrens für das hiesige Verfahren nicht vorgreiflich i. S. d. § 32 Abs. 2 MarkenV i. V. m. § 148 ZPO. In diesem Zusammenhang hat sie auf die der

„sofortigen Beschwerde“ beigefügt und von ihr verfasste, beim Landgericht eingereichte Klageerwiderung vom 6. Februar 2023 verwiesen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit Urteil vom 10. Mai 2023 hat das Landgericht die Klage der Markeninhaberin abgewiesen. Die Markeninhaberin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 31. Juli 2023 mitgeteilt, dass sie gegen das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts vom 10. Mai 2023 Berufung eingelegt habe. Ihre Berufungsschrift vom 29. Juni 2023 hat sie als Anlage beigefügt.

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 des DPMA vom 7. Februar 2023 enthaltenen Aussetzungsentscheidung und zur Zurückverweisung an das DPMA zur erneuten Entscheidung über den Aussetzungsantrag (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG). Ferner ist die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen.

1. Die Beschwerde ist statthaft und auch im Übrigen zulässig.

a) Gemäß § 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. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 66 Rn. 6).

Vorliegend hat die Markenstelle für Klasse 37 des DPMA den Verfahrensbeteiligten mit Schreiben vom 7. Februar 2023 mitgeteilt, dass das Widerspruchsverfahren bis zum rechtsfähigen Abschluss des vor dem Landgericht anhängigen Verfahrens ausgesetzt werde, wobei mit „rechtsfähig“ „rechtskräftig“ gemeint sein dürfte. Damit hat die Markenstelle eine abschließende Entscheidung über den Aussetzungsantrag der Markeninhaberin vom 2. Februar 2023 getroffen. Dies gilt, obwohl die Mitteilung ihrer Form nach nicht als Beschluss ergangen ist, sondern als solche an die Beteiligten mit einfachem Brief versandt wurde.

b) Die Beschwerde wurde fristgerecht eingelegt und die Beschwerdegebühr gezahlt.

Dabei kann vorliegend dahinstehen, ob die Beschwerde nach §§ 66 Abs. 1, 66 Abs. 1 i. V. m. 64 Abs. 6 MarkenG oder gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 252 ZPO statthaft ist (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 25.09.2019, 27 W (pat) 551/17 unter Hinweis auf BPatG, Beschluss vom 31.05.2011, 25 W (pat) 31/10 oder BPatG, Beschluss vom 16.02.2023, 29 W (pat) 72/22). Denn die Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in jedem Fall eingehalten. Insoweit bedarf es nicht der Entscheidung, ob die zweiwöchige Notfrist gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. §§ 569 Abs. 1 Satz 1, 252 ZPO zur Anwendung kommt, oder ob die für die Beschwerdeeinlegung in Markensachen grundsätzlich maßgebliche Monatsfrist des § 66 Abs. 2 MarkenG gilt. Da das Schreiben der Markenstelle vom 7. Februar 2023 nicht gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 MarkenG mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen war, ist die einmonatige Beschwerdefrist nach § 66 Abs. 2 MarkenG nicht in Lauf gesetzt worden (§ 61 Abs. 2 Satz 2 MarkenG), so dass die Beschwerde nach § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG innerhalb eines Jahres eingelegt werden konnte. Da die angegriffene

Entscheidung des DPMA mit 7. Februar 2023 datiert ist und die „sofortige Beschwerde“ der Beschwerdeführerin am 23. Februar 2023 und die Beschwerdegebühr in Höhe von 200 Euro am 25. Februar 2023 eingegangen sind, ist vorliegend ohnehin innerhalb eines Monats die Beschwerde eingelegt und die Gebühr bezahlt worden. Selbst wenn man die Einhaltung der zweiwöchigen Notfrist gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. §§ 569 Abs. 1 Satz 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 Satz 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; BPatG, Beschluss vom 16.02.2023, 29 W (pat) 72/22). Auch diese Frist ist bzw. wäre eingehalten.

c) Ein Rechtsschutzbedürfnis der Beschwerdeführerin ist gegeben, da der zwischen den Verfahrensbeteiligten in der zweiten Instanz anhängige Rechtsstreit noch nicht rechtskräftig erledigt ist (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 121).

2. Die Beschwerde ist begründet, da das Verfahren vor dem DPMA an einem wesentlichen Mangel leidet, § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG.

a) Die angefochtene Entscheidung ist nicht begründet. Es liegt daher ein Verstoß gegen das Begründungserfordernis nach § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vor.

Das Schreiben der Markenstelle vom 7. Februar 2023 enthält lediglich die Aussage, dass das Widerspruchsverfahren bis zum „rechtsfähigen“ Abschluss des vor dem Landgericht anhängigen Verfahrens ausgesetzt werde. Es wurde keine Rechtsgrundlage für die Aussetzung genannt (z. B. § 43 Abs. 3 MarkenG, § 32 MarkenV). Es ist auch sonst nicht ersichtlich, auf welche Gründe sich die

Aussetzung stützt. Die Entscheidung der Markenstelle lässt in keiner Weise erkennen, dass die in den vorgenannten Normen genannten Voraussetzungen für eine Aussetzung berücksichtigt wurden.

b) Im Rahmen einer Aussetzungsentscheidung hat das DPMA unabhängig von der in Betracht kommenden gesetzlichen Grundlage im Rahmen seiner Entscheidung ein Ermessen auszuüben („kann“). Ob und wenn ja wie das Ermessen im Rahmen der Entscheidung über die Aussetzung vorliegend überhaupt ausgeübt worden ist, bleibt völlig offen. Es liegt damit ein Ermessensfehler vor.

c) Zudem ist den Verfahrensbeteiligten, insbesondere der Widersprechenden, vorab keine Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Aussetzungsantrag und damit kein rechtliches Gehör gewährt worden. Eine Aussetzung ohne zuvor gewährtes rechtliches Gehör ist regelmäßig verfahrens- und damit auch ermessensfehlerhaft (vgl. dazu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 119 m. w. N.; BPatG, Beschluss vom 31.05.2011, 25 W (pat) 31/10 – AVENA; Beschluss vom 16.02.2023, 29 W (pat) 72/22). Denn die ordnungsgemäße Ermessensausübung setzt voraus, dass rechtliches Gehör gewährt wird, um die ermessensrelevanten Umstände überhaupt zutreffend ermitteln und berücksichtigen zu können.

3. Der Senat sieht im Rahmen seiner Ermessensentscheidung nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschließenden Entscheidung über den Aussetzungsantrag der Markeninhaberin ab und verweist die Sache an das DPMA zurück. Es liegt keine ausreichend überprüfbare Entscheidung des DPMA vor. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung des Senats zukommt, ist in der angegriffenen Entscheidung keinerlei Begründung enthalten und somit nicht ersichtlich, welcher Sachvortrag bzw. welche Unterlagen bei dieser Entscheidung seitens der Markenstelle zur Kenntnis genommen wurden. Dies führt im Grunde genommen dazu, dass auch keine inhaltliche Befassung der Markenstelle vorliegt,

was im Falle einer sofortigen gerichtlichen Entscheidung einem Instanzverlust gleichkäme.

4. Die Markenstelle für Klasse 37 des DPMA wird daher – sofern das zwischen den Verfahrensbeteiligten anhängige Verfahren vor den Zivilgerichten bis dahin nicht rechtskräftig abgeschlossen ist - nach Gewährung des rechtlichen Gehörs beider Verfahrensbeteiligten und unter Nennung der entsprechenden gesetzlichen Grundlage und erkennbarer Anwendung ihres Ermessensspielraums durch Beschluss über die Frage der Aussetzung des Widerspruchsverfahrens zu entscheiden haben.

5. 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.

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

Hacker

Uhlmann

Berner