



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 25/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 001 668**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. September 2018 unter Mitwirkung des Richters Merzbach als Vorsitzendem und der Richter Dr. von Hartz und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 3. April 2009 angemeldete Wortmarke

**DVAG – Deutsche Verwaltungsagentur**

ist am 26. Mai 2009 für die folgenden Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

Klasse 38: Telekommunikation

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltungen von Reisen

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designer-Dienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computer-Hardware und -software

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen

Klasse 44: medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft

Klasse 45: juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse

unter der Nr. 30 2009 001 668 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 26. Juni 2009 veröffentlicht wurde, ist Widerspruch erhoben worden aus der am 13. März 1995 angemeldeten und am 1. Februar 1996 eingetragenen Wortmarke 39510643

**DVAG**

die für folgende Dienstleistungen Schutz genießt:

Klasse 36: Vermögensberatung.

In dem unter Verwendung des amtlichen Vordrucks erhobenen Widerspruch vom 10. Juni 2009 hat die Widersprechende in Spalte (11) erklärt, dass sich der Widerspruch gegen „alle ähnlichen Waren/Dienstleistungen“ der angegriffenen Marke richte.

Mit weiterem Schriftsatz („Widerspruchsbegründung“) vom 21. September 2009, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 28. September 2009, hat die Widersprechende sodann beantragt,

*„die Marke Nr. 302 009 001 668.2/45 „DVAG - Deutsche Verwaltungsagentur“ im Markenregister hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 36 zu löschen.“*

In der Widerspruchsbegründung vom 21. September 2009, auf die wegen ihrer Einzelheiten Bezug genommen wird, folgen unter der Überschrift „Dienstleistungsvergleich“ Ausführungen zu einer Identität der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen in Klasse 36; auf die weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke wird nicht eingegangen.

In einem weiteren Schriftsatz vom 26. Juli 2010, eingegangen am 2. August 2010, hat die Widersprechende wie folgt ausgeführt:

*„Die Anmelderin stellt zutreffend fest, dass eine Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen außerhalb der Klasse 36, für die die jüngere Marke Schutz beansprucht, von der Widersprechenden nicht behauptet wird.“*

Mit Beschluss vom 1. August 2012 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes die angegriffene Marke 30 2009 001 668 auf den Widerspruch teilweise gelöscht, und zwar für alle Dienstleistungen der Klasse 36 („*Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen*“). „Im Übrigen“ wurde der Widerspruch „als unbegründet“ zurückgewiesen

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt, nunmehr mit dem Antrag, die angegriffene Marke „auch für die übrigen Dienstleistungen im Markenregister“ zu löschen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Erstprüfer habe in Bezug auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 und 45 das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint.

Mit Beschluss vom 6. April 2017 hat die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Erinnerung als unzulässig verworfen, weil die Widersprechende durch den angefochtenen Beschluss vom 1. August 2012 schon nicht beschwert sei.

Zur Begründung hat der Erinnerungsprüfer ausgeführt, die Widersprechende habe jedenfalls mit Schriftsatz vom 28. September 2009 den Widerspruch ausdrücklich auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 beschränkt. Eine spätere „Rücknahme“ dieser Beschränkung oder aber eine Erweiterung eines von vorneherein beschränkten Widerspruchs sei nicht möglich, sofern die Widerspruchsfrist - wie hier - bereits abgelaufen sei (unter Hinweis auf BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON). Da der Erstprüfer die angegriffene Marke für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 36 gelöscht und damit dem - auf diese Dienstleistungen beschränkten - Widerspruchsantrag der Sache nach vollumfänglich stattgegeben habe, sei die Widersprechende durch den Erstbeschluss nicht beschwert.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie macht geltend, entgegen der Auffassung des Erinnerungsprüfers sei die Widersprechende beschwert. Eine Beschränkung des Widerspruchs auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 sei dem Widerspruch vom 10. Juni 2009 nicht zu entnehmen. Das ausgefüllte Feld 11 des amtlichen Vordrucks enthalte keine entsprechende Beschränkung. Ferner enthalte auch der Antrag aus dem Schriftsatz vom 21. September 2009, beim Patentamt eingegangen am 28. September 2009, keine Einschränkung. Dem Antrag sei lediglich zu entnehmen, dass die angegriffene Marke hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 36 zu löschen sei; dagegen könne ihm nicht entnommen werden, dass der Widerspruch nur auf diese Dienstleistungen beschränkt sei. Dies habe auch der Erstprüfer mit Beschluss vom 1. August 2012 so gesehen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes insoweit aufzuheben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 und 45 zurückgewiesen worden ist, und wegen des Widerspruchs aus der Marke 39510643 die Löschung der Marke 30 2009 001 668 auch für diese Dienstleistungen anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist gemäß § 66 MarkenG statthaft und zulässig, jedoch in der Sache ohne Erfolg.

Gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG findet gegen Beschlüsse der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts die Beschwerde statt. Sie steht den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. Die Beschwerdeberechtigung der Widersprechenden ergibt sich bereits aus ihrer Stellung als formal Beteiligte des Erinnerungsverfahrens. Der Erinnerungsbeschluss enthält eine formale Beschwerde, da er der Erinnerung der Widersprechenden nicht stattgegeben hat (vgl. BPatG, Beschluss vom 11. April 2012, 29 W (pat) 5/09 - Ampelmännchen stehend).

Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. Der Erinnerungsprüfer hat die Erinnerung der Widersprechenden zu Recht als unzulässig verworfen, da die Widersprechende durch den mit der Erinnerung angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 1. August 2012 schon nicht beschwert war.

1. Die Statthaftigkeit der Erinnerung setzt eine Beschwerde des Erinnerungsführers voraus; mit der Erinnerung kann also nicht ein Beschluss angegriffen werden, mit dem den Anträgen des Beteiligten vollumfänglich stattgegeben wurde (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 64 Rn. 3). So liegt der Fall aber hier, da die Widersprechende ihren Widerspruch auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 beschränkt hat und die Markenstelle mit angefochtenem Beschluss vom 1. August 2012 die Löschung der angegriffenen Marke in diesem beantragten Umfang angeordnet, also dem beschränkt eingelegten Widerspruch der Sache nach vollumfänglich stattgegeben hat, im Einzelnen:

2. Entgegen dem Beschwerdevorbringen ist eine wirksame Beschränkung des Widerspruchs auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 erfolgt.

Zwar hat die Widersprechende ursprünglich im Widerspruchsformular in Feld 11 erklärt, dass sich der Widerspruch gegen „alle ähnlichen Waren/Dienstleistungen“ der angegriffenen Marke richte. Hierin liegt noch keine wirksame Beschränkung des Widerspruchs. Denn diese Formulierung beinhaltet eine für Verfahrenserklärungen unzulässige Rechtsbedingung, da die Feststellung, welche Waren/Dienstleistungen ähnlich sind, erst im Rahmen der Entscheidung über den Widerspruch getroffen wird; sie kann daher nur als Angriff gegen alle Waren und/oder Dienstleistungen der jüngeren Marke ausgelegt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. § 42 Rn. 47).

Die Widersprechende hat jedoch mit am 28. September 2009 beim Patentamt eingegangenen Schriftsatz vom 21. September 2009 ausdrücklich beantragt,

*„die Marke Nr. 302 009 001 668.2/45 „DVAG - Deutsche Verwaltungsagentur im Markenregister hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 36 zu löschen“.*

Damit hat die Widersprechende ihren Widerspruch nachträglich auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 beschränkt. Dies ergibt sich eindeutig aus der vorzitierten Antragsfassung sowie auch aus der weiteren Widerspruchsbeurteilung, in der unter der Überschrift *„Dienstleistungsvergleich“* ebenso ausschließlich eine Identität der Dienstleistungen in Klasse 36 geltend gemacht, auf die weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke jedoch nicht eingegangen wird. Dabei ist allgemein anerkannt, dass ein Widerspruch (auch nachträglich) auf bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens beschränkt werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 47 u. 49 m. w. N.).

Lediglich ergänzend und zur Klarstellung weist der Senat darauf hin, dass die Widersprechende etwa selbst noch mit Eingabe vom 3. August 2010 ausdrücklich daran festgehalten hat, dass *„eine Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen außerhalb*



der Klasse 36, für die die jüngere Marke Schutz beansprucht, von der Widersprechenden nicht behauptet“ werde. Auch dies bestätigt, wie auch der gesamte schriftsätzliche Vortrag der Widersprechenden vor der Erstentscheidung der Markenstelle vom 1. August 2012, noch einmal die Beschränkung des Widerspruchs alleine auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36.

**3.** Eine Erweiterung bzw. Rückgängigmachung der Beschränkung des Widerspruchs ist innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist (nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, § 42 Abs. 1 MarkenG) nicht erfolgt. Die Widerspruchsfrist endete vorliegend am Montag, den 28. September 2009 (§§ 188 Abs. 2, 193 BGB, vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 29). Bereits die Beschränkung des Widerspruchs auf die Dienstleistungen der Klasse 36 mit Eingang vom 28. September 2009 ist demnach am letzten Tag der Widerspruchsfrist erfolgt (zur Zulässigkeit von Beschränkungen des Widerspruchs auch nach Ablauf dieser Frist vgl. Ströbele/ Hacker/ Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 49).

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr zulässig ist dagegen eine Erweiterung des Widerspruchs bzw. die Rückgängigmachung einer früheren Einschränkung (BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON; BPatG BIPMZ 2014, 63, 65 - - GIRODIAMANT/DIAMANT; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 49), so dass sämtliche späteren (hier zudem dem Beschluss der Markenstelle vom 1. August 2012 nachgehenden) Erklärungen der Widersprechenden, wonach unbeschränkt alle Dienstleistungen der jüngeren Marke angegriffen würden, für den Umfang des Widerspruchs unbeachtlich bleiben. Angesichts der Fristgebundenheit des Widerspruchs kann für den Umfang des Widerspruchs auch nichts daraus hergeleitet werden, dass der Erstprüfer die Beschränkung des Widerspruchs unbeachtet gelassen hat (vgl. so schon ausdrücklich BGH, GRUR 1998, 938 - DRAGON) bzw. dass die Widersprechende sich diese Entscheidung insoweit, freilich lange nach Ablauf der Widerspruchsfrist, zu eigen gemacht hat (BGH, a. a. O. - DRAGON).

c) Somit verbleibt es dabei, dass der Widerspruch auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 beschränkt ist. Da der Erstprüfer die Löschung der angegriffenen Marke in diesem Umfang angeordnet hat, ist dem - beschränkten - Widerspruchsantrag der Sache nach vollumfänglich stattgegeben worden. Damit ist die Widersprechende durch den Erstbeschluss vom 1. August 2012 schon nicht beschwert, so dass der Erinnerungsprüfer die hiergegen gerichtete Erinnerung zu Recht als unzulässig verworfen hat.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der Widersprechenden das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Merzbach

Dr. von Hartz

Dr. Meiser

Pr