



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 36/21

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
1. September 2022

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 036 511**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1. September 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel sowie der Richterinnen Berner und Kriener

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Beschwerdeführer trägt die Kosten des Verfahrens.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **ALPHA PLUS PROFILE**

ist am 25. Juni 2012 angemeldet und am 6. November 2012 unter der Nummer 30 2012 036 511 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Persönlichkeitstests (Druckereierzeugnisse); Fragebögen für psychologische Tests (Druckereierzeugnisse); Publikationen (Druckereierzeugnisse) in Verbindung mit psychologischen Tests;

Klasse 35: Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Persönlichkeitsanalysen; Durchführung von Persönlichkeits-

diagnostiken zur Personalauswahl; Durchführung psychologischer Eignungstests insbesondere zur Bestimmung beruflicher Fähigkeiten; Durchführung psychologischer Tests für die Personalauswahl;

Klasse 41: Erziehung und Ausbildung, insbesondere Unterricht in der Verwendung von Persönlichkeitstests; Ausbildung von Trainern im Bereich Coaching und Persönlichkeitsanalyse; Durchführung von Schulungen zur Kompetenzentwicklung; Persönlichkeitsweiterentwicklung durch Ausbildung und Weiterbildung; Coaching für die Personalauswahl.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 7. Dezember 2012 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdeführer am 6. März 2013 per Telefax aus der geschäftlichen Bezeichnung

### **ALPHA PLUS Profile**

unter Verwendung des amtlichen Widerspruchsformulars und unter Angabe des Zeitrangs 2001 Widerspruch erhoben. Hinsichtlich der Waren, Dienstleistungen oder des Geschäftsbereichs, für die die geschäftliche Bezeichnung verwendet wird, hat er auf eine Anlage zum Widerspruch verwiesen. Diese ist jedoch erst am 11. März 2013 zusammen mit dem Widerspruch im Original per Post eingegangen.

Mit Beschluss vom 20. Mai 2021 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Widerspruch sei unzulässig, da bei nicht registrierten Widerspruchszeichen der Gegenstand, auf den sich die geschäftliche Bezeichnung beziehen sollte, binnen der Widerspruchsfrist anzugeben sei, um eine genaue Identifizierung des Widerspruchszeichens zu ermöglichen. Die Widerspruchsfrist sei am 7. März 2013 abgelaufen, die Unterlagen zur Verwendung des Widerspruchszeichens seien aber

erst am 11. März 2013 als Anlage zum Original des Widerspruchs und damit verspätet eingegangen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er vertritt die Ansicht, es genüge die Angabe des geschäftlichen Zeichens als Widerspruchszeichen. Eines Nachweises der Benutzung bedürfe es nicht. Im Übrigen habe er Unterlagen zur Benutzung vorgelegt.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 20. Mai 2021 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der geschäftlichen Bezeichnung „ALPHA PLUS Profile“ zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, dass das DPMA den Widerspruch aus den zutreffenden Gründen zurückgewiesen habe.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 27. Mai 2022 ist der Widersprechende darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hat. Er hat trotzdem an seinem Antrag auf mündliche Verhandlung festgehalten, zu der er dann ohne Angabe von Gründen nicht erschienen ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers ist bei Einlegung eines Widerspruchs aus einer geschäftlichen Bezeichnung der Gegenstand des Widerspruchskennzeichens zu benennen (§ 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV). Das sind bei Benutzungsmarken diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die die Marke benutzt worden ist. Dabei müssen die Waren und Dienstleistungen so benannt werden, dass eine Zuordnung nach der Nizzaer Klassifikation möglich ist (EuGH GRUR 2012, 822 Rdnr. 64 – IP TRANSLATOR; BPatG 25 W (pat) 36/15 – profibu; 26 W (pat) 1/15 – CRAFT-WERK/Kraftwerk; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 42 Rdnr. 51). Darauf ist der Beschwerdeführer in dem von ihm verwendeten amtlichen Widerspruchsformular auch mit der Formulierung „Waren/Dienstleistungen, für die das sonstige Recht benutzt wird“ hingewiesen worden.

Entsprechende Angaben hat der Widerspruchsführer allerdings erst in der Anlage zum Original seines Widerspruchs gemacht, die am 11. März 2013 auf dem Postweg beim DPMA eingegangen ist. Der vorab am 6. März 2013 gefaxte Widerspruch enthielt diese Angaben nicht. Die dreimonatige Frist zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die am 6. Dezember 2012 veröffentlichte angegriffene Marke ist am 7. März 2013 abgelaufen (§ 82 Abs.1 MarkenG i. V. m. §§ 222 Abs. 1 ZPO, 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB). Die Pflichtangaben für die Zulässigkeit des Widerspruchs, zu denen der Gegenstand des Widerspruchskennzeichens gehört, müssen innerhalb der Widerspruchsfrist vorliegen und können nicht nachgereicht oder berichtigt werden (Miosga a. a. O., Rdnr. 52). Sinn und Zweck der Vorschrift ist, den Umfang des Widerspruchs binnen der Widerspruchsfrist festzulegen, da sich die Waren und Dienstleistungen nicht wie bei registrierten Marken aus dem Register ergeben.

### III.

Dem Beschwerdeführer waren aus Billigkeitsgründen die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung; BPatG 26 W (pat) 66/16 – Cuvée Prestige Salmon).

Im vorliegenden Fall war die Beschwerde des Beschwerdeführers von vornherein aussichtslos, da der Widerspruch unzulässig und dessen Mangel nicht mehr zu heilen war. Darauf hat die Markenstelle in dem mit der Beschwerde angegriffenen Beschluss zutreffend hingewiesen. Mit seiner Beschwerde hat der Beschwerdeführer keine weiteren Aspekte vorgetragen, die eine andere Bewertung möglicherweise zulassen könnten. Zusätzlich hat er mit dem Antrag auf mündliche

Verhandlung, zu der er ohne Angabe von Gründen nicht erschienen ist, bei dem Beschwerdegegner Kosten verursacht, die sinnlos und vermeidbar waren.

#### **IV. Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Schödel

Berner

Kriener