

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 151/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 22 208

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung **IDee** ist am 19. Juni 1998 ua für

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate zur Gesundheitspflege"

in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 23. Juli 1998.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 28. März 1996 ua für

"Pharmazeutische Präparate und Substanzen"

eingetragenen Marke 395 22 587 **Ideehaler**.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 30. Mai 2001 durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr ua zwischen diesen Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde durch den Bestandteil "Idee-" geprägt, so dass eine Verwechslungsgefahr - auch in begrifflicher Hinsicht und aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens - gegeben sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 12. April 2001, den Vertretern der Widersprechenden laut Empfangsbekanntnis am 19. April 2001 zugestellt, die Benutzung der Widerspruchsmarke uneingeschränkt bestritten.

Die Widersprechende hat hierauf nicht erwidert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch ist von der Markenstelle im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden. Der Widerspruch kann hier schon deshalb keinen Erfolg haben, weil die Widersprechende nach Erhebung der Benutzungseinrede im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht hat und somit auf Seiten der Widerspruchsmarke bei der Entscheidung keine Waren berücksichtigt werden können, § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG.

Da die am 28. März 1996 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt des Bestreitens der Benutzung mit Schriftsatz vom 12. April 2001 länger als fünf Jahre im Markenregister eingetragen ist, greift hier die Einrede mangelnder Benutzung nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG ein. Danach hätte die Widersprechende eine ernsthafte Benutzung ihrer Marke für den hier relevanten Zeitraum glaubhaft machen müssen. Die Widersprechende hat sich jedoch zur der Nichtbenutzungseinrede nicht geäußert.

Das Gericht ist bei der vorliegenden Entscheidung im Verfahren ohne mündliche Verhandlung nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin mitzuteilen. Vielmehr ist es in diesem Fall zur Wahrung des Rechts auf Gewährung rechtlichen Gehörs ausreichend, wenn die jeweiligen Schriftsätze dem Gegner übersendet werden und ihm die Möglichkeit eingeräumt wird, sich hierzu innerhalb einer angemessenen Frist zu äußern (vgl BGH GRUR 1997, 223, 224 "Ceco"; GRUR 2000, 597 "Kupfer-Nickel-Legierung" zum Patentrecht).

Gerichtliche Aufklärungshinweise nach § 82 Abs 1 Satz 1 iVm §§ 139, 278 ZPO waren ebenfalls nicht veranlasst. Insbesondere war der Senat nicht gehalten, die Widersprechende auf die nötige Vorlage von Mitteln zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hinzuweisen. Denn ein derartiger Hinweis hätte zu Lasten

der Verfahrensgegnerin in Widerspruch zu der ausschließlich der Widersprechenden obliegenden Verantwortung für die Beibringung geeigneter Tatsachen und Beweismittel und damit zu dem für Benutzungsfragen geltenden Beibringungsgrundsatz sowie der Neutralitätspflicht des Gerichts gestanden (vgl hierzu BPatG MarkenR 2000, 288 "Neuro-Vibolex" mwN).

Zwar besteht auch in diesen Verfahren die gerichtliche Aufklärungspflicht nach § 139 Abs 1 ZPO iVm § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG. Diese Hinweispflicht findet jedoch dort ihre Grenzen, wo - wie vorliegend - die darlegungs- und beweisbelastete Beteiligte ihrer Pflicht zur Erklärung (§ 128 Abs 2 ZPO) nicht nachkommt (vgl BPatG "Neuro-Vibolex" aaO, 290 mwN).

Nachdem die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke bereits im Hinblick auf die durchgreifende Nichtbenutzungseinrede Erfolg hat, kommt es für die Entscheidung auf die Frage, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr besteht, nicht mehr an.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Engels

Brandt

Ju