

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 191/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 43 295

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Dezember 2004 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel und die Richter Paetzold und von Schwichow

beschlossen:

- I. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
- II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widersprechenden auferlegt.
- III. Der Gegenstandswert wird auf 10.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

Gegen die für Waren der Klassen 29 und 30 eingetragene und am 13. Dezember 2002 veröffentlichte Marke 302 43 295 "Chocets" ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 24. November 1990 eingetragenen Wortmarke 123 633 "CHOKLETS". Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ohne dass die Widersprechende hierauf Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt hat, worauf die Markenstelle den Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, mangels Glaubhaftmachung zurückgewiesen hat.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und zur Begründung (nur) ausgeführt, dass dieses Rechtsmittel mit einem "gesonder-tem Schriftsatz" begründet werden werde.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zwar zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat bereits im Verfahren vor der Markenstelle in zulässiger Weise die Benutzung der Widerspruchsmarke, die sich bereits seit lan- gem nicht mehr in der Benutzungsschonfrist befindet, in mehreren Schriftsätzen bestritten, die mit einer Aufforderung zur Glaubhaftmachung der Benutzung ord- nungsgemäß zugestellt worden sind, ohne dass die Widersprechende dieser Auf- forderung in irgendeiner Weise nachgekommen ist. Dazu hätte für die Widerspre- chende aber Veranlassung und auch ausreichend Zeit bestanden, denn nach Ab- lauf der Benutzungsschonfrist wäre es ihre Aufgabe gewesen, auf die in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Bekanntmachung der Eintragung der angegriffenen Marke bzw. der Entscheidung über den Widerspruch benutzt hat (§ 43 Abs 1 MarkenG). Das ist indes weder im Verfahren vor der Mar- kenstelle noch im Beschwerdeverfahren geschehen.

Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsun- terlagen bedurfte es im übrigen auch keiner weiteren Aufforderung durch das Ge- richt. Die Widersprechende hat vielmehr nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich auch nach der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, die Widersprechende auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl

BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweispflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis eine Selbstverständlichkeit wäre, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser Gesichtspunkt übersehen worden ist oder wenn der Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des Gerichts führen würde.

Die Widersprechende hat auch ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Beschwerde und zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen. Seit der Aufforderung durch die Markenstelle zur Glaubhaftmachung der Benutzung ist nicht nur mehr als ein Jahr vergangen, sondern dieser Umstand ist mit den entsprechenden Rechtsfolgen auch noch mit 2 Beschlüssen der Markenstelle festgestellt worden, ohne dass die Widersprechende sich auch nur formal auf dieses Bestreiten eingelassen hat. Wegen der fehlenden Glaubhaftmachung der Benutzung können auf Seiten der Widersprechenden damit keine Waren berücksichtigt werden, so dass die Beschwerde schon deshalb als unbegründet zurückzuweisen war.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens waren der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Eine Kostenauflegung findet sowohl im Widerspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren allerdings nur statt, wenn der Grundsatz, wonach im registerrechtlichen Markenverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, der Billigkeit widersprechen würde (§§ 63 Abs 1, 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG). Dazu bedarf es stets besonderer Umstände, die zB dann vorliegen können, wenn das Verhalten eines an einem patentamtlichen Markenverfahren Beteiligten derart im Widerspruch zu dessen prozessualen Sorgfaltspflichten steht, dass es unbillig wäre, den anderen Beteiligten mit dessen eigenen Kosten zu belasten. Prozessuale Sorgfaltspflichten dienen dem Schutz des Gegners vor rechtsmissbräuchlichen Angriffen. Bis an diese Grenze ist es jeder Partei erlaubt unter Ausschöpfung aller vom Gesetz eröffneter Rechtswege ihre – auch vermeintlichen – Ansprüche durchzusetzen. Erst wenn dies in einer Weise geschieht, dass der Gegner in einer nicht

mehr vertretbaren, von der Norm deutlich abweichenden Art mit einem Verfahren belastet wird, z.B. weil ein Obsiegen der Partei von Anfang an ausgeschlossen erscheint, letztlich also die Verfolgung verfahrensfremder Ziele im Raum steht, kann die Kostenüberbürdung in einem solchen Maß geboten (und nicht nur erlaubt) sein, dass die nach dem Gesetz vorgesehene Kostentragung beider Parteien dem Rechtsempfinden deutlich widersprechen würde. So liegt der Fall hier, denn nach der Sachlage ist davon auszugehen, dass die Widersprechende aus einer unbenutzten Marke Widerspruch erhoben hat und dieser Widerspruch mithin von vornherein keinerlei Aussicht auf Erfolg haben konnte. Wenn die Widersprechende in dieser Situation auch noch Beschwerde eingelegt hat, obwohl diese erkennbar aussichtslos war, solange nicht zumindest der Versuch einer Glaubhaftmachung unternommen wurde, ist dieses Verhalten nicht mehr mit den allgemeinen prozessualen Sorgfaltspflichten zu vereinbaren, so dass es der Billigkeit entspricht, der Widersprechenden zumindest die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

3. Der Gegenstandswert war entsprechend dem Regelstreitwert auf 10.000 € festzusetzen, da keine Umstände ersichtlich sind, die seine Erhöhung bzw Herabsetzung rechtfertigen könnten.

Stoppel

Paetzold

von Schwichow

Ja