



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 15/05

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 16 436**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel sowie die Richterin Schwarz-Angele und den Richter Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 vom 8. November 2004 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und der Widerspruch insgesamt zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7 und 37 eingetragene und am 1. August 2003 veröffentlichten Marke "MPS" ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 18. Februar 1998 für Waren der Klasse 7 eingetragenen Marke 397 44 826 "MPS".

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patentamts hat auf den Widerspruch die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, wogegen die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt hat, mit der Sie u.a. erstmals die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreitet.

Die Widersprechende hat keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht und sich auch im übrigen nicht zur Sache eingelassen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2004 in zulässiger Weise die Benutzung der seit 1998 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten. Dieser Schriftsatz ist den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden ausweislich des Empfangsbekennnisses am 24. März 2005 zugestellt worden. Da die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke bereits im Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs abgelaufen war, musste die Widersprechende jederzeit damit rechnen, dass die Benutzung bestritten wird. Das konnte, da die Einrede keiner Ausschlussfrist unterliegt, auch noch im Beschwerdeverfahren geschehen. Bei dieser Sachlage wäre es Aufgabe der Widersprechenden gewesen, vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bzw. vor der Entscheidung über den Widerspruch benutzt hat (§ 43 Abs. 1 MarkenG). Das ist nicht geschehen.

Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Die Widersprechende hat 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 m. w. N. 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 zum Nichtbenutzungseinwand vorzutragen. Seit Übersendung des den Nichtbenutzungseinwand enthaltenden Schriftsatzes sind mehr als neun Monate vergangen, ohne dass sie sich auch nur formal auf dieses Bestreiten eingelassen hat. Das Schweigen der Widersprechenden ist vom Senat daher als Zugeständnis des gegnerischen Sachvortrags nach Artikel 138 Abs. 3 ZPO zu werten, womit von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Eine Kostenauflegung unter Billigkeitsgesichtspunkten nach Artikel 71 MarkenG ist nicht veranlasst, da nicht mit Sicherheit feststeht, dass die Widersprechende bewusst aus einer nichtbenutzten Marke Widerspruch eingelegt hat.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Na