



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 289/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 18 572

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. April 2006 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 vom 30. August 2004 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und auch insoweit die Erinnerung zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für diverse Waren der Klassen 29 und 30 eingetragene und am 9. August 1997 veröffentlichte Wort-Bild-Marke "Thospa" ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 13. Januar 1997 für eine Vielzahl von Waren, u. a. der Klasse 30, eingetragenen Wortmarke 396 32 825 "drospa".

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss des Erstprüfers zunächst den Widerspruch mangels Warenähnlichkeit zurückgewiesen, auf die Erinnerung der Widersprechenden dann aber 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 weder Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht noch sich im Übrigen 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 26. April 2005 die Benutzung der seit 1997 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten. Diese Einrede war auch zulässig. Zwar begann die fünfjährige Benutzungsschonfrist nicht bereits mit dem Eintragungszeitraum, sondern erst mit Abschluss des Widerspruchsverfahrens, dem die Widerspruchsmarke selbst ausgesetzt war (vgl. 26 Abs. 5 MarkenG), nämlich am 25. April 2000, so dass die Benutzungsschonfrist am 25. April 2005 abgelaufen war und seitdem die Widersprechende mit der Erhebung der Einrede rechnen musste. Das konnte, da die Einrede keiner Ausschlussfrist unterliegt, auch noch im Beschwerdeverfahren geschehen. Nachdem der Schriftsatz an die Widersprechende ausweislich des Zustellungsnachweises (EB) am 28. April 2005 zugestellt worden ist, wäre es Aufgabe der Widersprechenden gewesen, vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre 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 zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen. Seit Übersendung des entsprechenden Schriftsatzes ist mittlerweile ein ganzes Jahr 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 weder behauptet wurde noch mit Sicherheit feststeht, dass die Widersprechende bewusst aus einer nichtbenutzten Marke Widerspruch eingelegt hat.

gez.

Unterschriften