

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 122/00

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 48 445

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. April 2000 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 067 449 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 2 067 449 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung **Acivir** ist am 17. Mai 1996 für

"Pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel"

in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. August 1996.

Widerspruch erhoben hat ua die Inhaberin der älteren, am 13. Juni 1994 für

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege"

eingetragenen Marke 2 067 449 **Advinir**.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 5. April 2000 durch einen Beamten des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie hat zuletzt mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2000, der Widersprechenden mit Begleitschreiben des Bundespatentgerichts vom 30. Oktober 2000 per Übergabeeinschreiben zugestellt, die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat hierauf nicht erwidert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten verwiesen.

II.

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

Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch war gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen. 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 13. Juni 1994 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt des Bestreitens der Benutzung mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2000 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 Zeitraum von fünf Jahren rückgerech-

net vom Zeitpunkt der vorliegenden Beschwerdeentscheidung (vgl hierzu BGH MarkenR 2000, 97, 98 "Contura") glaubhaft machen müssen. Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren jedoch weder hierzu noch sonst zur Sache 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 in Verbindung mit §§ 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 obliegt nach § 139 Abs 1 ZPO dem Gericht die Pflicht, auf die Beibringung der zur Rechtsfindung notwendigen Tatsachen- und Beweismittel hinzuwirken. Diese Fürsorgepflicht 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 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

Pü