

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 204/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 46 643

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2000 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 573 685 die teilweise Löschung der Marke 395 46 643 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke IR 573 685 wird auch insoweit zurückgewiesen.

Die Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die Marke polycom ist unter der Nummer 395 46 643 in das Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 42. Die Eintragung wurde am 19. Oktober 1996 veröffentlicht.

Gegen diese Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der seit 1991 international registrierten Marke 573 685 POLYCOM, für die in der Bundesrepublik Deutschland Teilschutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 38 besteht. Das Schutzbewilligungsverfahren war am 20. März 1995 abgeschlossen.

Wegen dieses Widerspruchs hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 26. Juli 2000 wegen bestehender Verwechslungsgefahr die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hat mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2000 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten; ihr sei nicht bekannt, daß die Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren benutzt worden sei. Dieser Schriftsatz ist den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden am 19. Dezember 2000 zugestellt worden.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2000 im Umfang der teilweisen Löschanordnung aufzuheben und den Widerspruch aus der IR-Marke 573 685 zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet; die Markeninhaberin hat in zulässiger Weise die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG erhoben, ohne daß die Widersprechende die bestrittene Benutzung ihrer Marke dargetan und glaubhaft gemacht hat.

Im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede durch die Markeninhaberin war das Schutzbewilligungsverfahren der Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre abgeschlossen (§ 116 Abs 1 iVm § 115 Abs 2 MarkenG), so daß die Voraussetzungen der Einrede mangelnder Benutzung gem § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG erfüllt waren.

Mit der zulässigen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede entstand für die Widersprechende die Obliegenheit, Art und Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke im hier einschlägigen Benutzungszeitraum von fünf Jahren vor der vorliegenden Entscheidung, also für den Zeitraum von Juli 1996 bis Juli 2001, darzulegen und glaubhaft zu machen. Das hat die Widersprechende bis heute nicht getan, obwohl mehr als ein halbes Jahr vergangen ist, seitdem der Schriftsatz, in dem die Markeninhaberin die Nichtbenutzungseinrede erhoben hat, den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden zugestellt wurde.

Der Senat war nicht dazu gehalten, die Widersprechende gem § 82 Abs 1 Satz 1 iVm §§ 139, 278 ZPO auf ihre Verpflichtung nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zur Glaubhaftmachung der Benutzung hinzuweisen. Zwar obliegt dem Gericht nach § 139 Abs 1 ZPO eine Aufklärungspflicht. Diese Fürsorgepflicht findet jedoch im Gebot der Unparteilichkeit des Gerichts seine Grenze, wenn - wie hier - entsprechende Hinweise an eine Partei deren prozessuale Situation verbessern und gleichzeitig die der anderen Partei verschlechtern können (vgl BPatG GRUR 2000, 900 ff - Neuro-Vibolex; Althammer/Ströbele Markengesetz 6. Aufl § 43 Rdn 38 mwN).

Der angefochtene Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2000 ist daher im Umfang der teilweisen Löschungsanordnung (Ziffer 1. a) aufzuheben und der Widerspruch gem § 43 Abs 1 Satz 3, Abs 2 Satz 2 MarkenG insgesamt zurückzuweisen.

Der Widersprechenden waren die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG), da sie die Rechte aus der Widerspruchsmarke ohne Glaubhaftmachung der Benutzung weiter geltend gemacht hat, so daß eine Kostentragungspflicht der Billigkeit entspricht (Althammer/Ströbele aaO, § 71 Rdn 22 mwN).

Buchetmann

Winter

Voit

Hu