

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 153/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 48 050**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 27. Januar 2000 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 Patentamts vom 28. April 1999 in der Hauptsache aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 2 066 674 wird zurückgewiesen.

### Gründe

#### I.

Die Bezeichnung **Permelle** ist für

"Pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege"

am 10. Januar 1997 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. März 1997.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 3. Juni 1994 für

"Pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen"

eingetragenen Marke 2 066 674 **PREMELLE**.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß vom 28. April 1999 durch eine Beamtin 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 in dem Beschwerdeschriftsatz, den die Widersprechende gemäß Empfangsbekanntnis am 19. August 1999 erhalten hat, die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Eine Erwiderung der Widersprechenden hierauf ist nicht erfolgt, insbesondere eine Benutzung der Widerspruchsmarke nicht behauptet oder gar glaubhaft gemacht worden.

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 3. Juni 1994 eingetragene Widerspruchsmarke 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 rückgerechnet vom Zeitpunkt der vorliegenden Beschwerdeentscheidung glaubhaft machen

müssen. Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren jedoch weder hierzu noch sonst geäußert.

Der Senat war nicht gehalten, der Widersprechenden eine Äußerungsfrist zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin mitzuteilen. Vielmehr ist es 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"). Nach dieser Entscheidung soll hierfür regelmäßig bereits eine Frist von zwei Wochen ausreichend sein. Auch unter Berücksichtigung des Umstandes, daß die Widersprechende ihren Unternehmenssitz im Ausland (Vereinigte Staaten von Amerika) hat, ist ein Zeitraum von nunmehr über fünf Monaten seit Kenntniserlangung von dem Bestreiten der Benutzung ohne Zweifel ausreichend, um gegebenenfalls die Benutzung der Widerspruchsmarke geltend zu machen.

Gerichtliche Aufklärungshinweise nach § 82 Abs 1 Satz 1 iVm §§ 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 einer Verlagerung der ausschließlich der Widersprechenden obliegenden Verpflichtung zur Beibringung geeigneter Tatsachen und Beweismittel auf das Gericht zu Lasten der Verfahrensgegnerin geführt und damit im Widerspruch zu dem für Benutzungsfragen geltenden Beibringungsgrundsatz sowie der Neutralitätspflicht des Gerichts gestanden (vgl auch PAVIS PROMA, Kliems, 24 W (pat) 043/98 - AYANA ≠ YAVANA; PAVIS PROMA, Knoll, 25 W (pat) 024/98 - EURAPHARM ≠ EURIMPHARM).

Zwar obliegt nach § 139 Abs 1 ZPO dem Gericht die Pflicht, auf die Beibringung der zur Rechtsfindung notwendigen Tatsachen- und Beweismittel hinzuwirken (vgl Zöller ZPO, 21. Aufl, § 139 Rdn 1). Diese Fürsorgepflicht findet jedoch dort ihre Grenzen, wo - wie vorliegend - die darlegungs- und beweisbelastete Beteiligte ih-

rer Pflicht zur vollständigen Erklärung (§ 128 Abs 2 ZPO) nicht mit der erforderlichen Sorgfalt nachkommt und sich darauf verläßt, daß das Gericht bei der Ermittlung des Sachverhalts und der Auswahl der Glaubhaftmachungsmittel ihr im wesentlichen die insoweit bestehende Verpflichtung abnimmt (vgl Hartmann in Baumbach/Lauterbach ZPO, 53. Aufl., § 139 Rdn 28; PAVIS PROMA, Knoll, 28 W (pat) 031/98 - Re-cap ≠ Secap) und insbesondere entsprechende Hinweise an eine Partei deren verfahrensrechtliche Stärkung und gleichzeitig eine Schwächung der anderen Partei nach sich ziehen würden (Althammer/Ströbele, aaO, § 43 Rdn 25).

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