

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 29/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 29 244

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Sommer und Schramm beschlossen:

BPatG 152

6.70

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen ist unter der Rollenummer 395 29 244 die Bezeichnung

ULTAIR

für die Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und -beschwerden".

Die Bekanntmachung ist am 30. Juli 1996 erfolgt.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit 1989 für die Waren

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Er

zeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide, Herbizide"

eingetragenen Marke 1142239

UNILAIR,

die zuletzt 1998 verlängert worden ist.

Die Markeninhaberin hat bereits im patentamtlichen Verfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß des Prüfers vom 3. November 1999 Benutzungsfragen dahinstehen lassen und mit näheren Ausführungen, auf die Bezug genommen wird, die Gefahr von Verwechslungen im markenrechtlichen Sinne verneint.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt, die sie mit näheren Ausführungen damit begründet, daß zwischen den sich gegenüber stehenden Marken sowohl eine klangliche als auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr bestehe.

Sie beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat keinen Antrag gestellt und sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

Die Widerspruchsmarke ist am 3. Februar 1999 auf die jetzige Widersprechende umgeschrieben worden.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist die jetzige Inhaberin des Widerspruchszeichens richtige Verfahrensbeteiligte. Zwar ist im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren § 265 Abs 2 ZPO entsprechend anwendbar (BGH GRUR 1998, 940 - Sanopharm). Der Umstand der Rechtsnachfolge in das Widerspruchszeichen ist jedoch der Markeninhaberin spätestens durch den Beschwerdeschriftsatz der Widersprechenden bekannt geworden. Da sie dem in der Folge nicht widersprochen hat, wird entsprechend § 267 ZPO eine Einwilligung in den Beteiligtenwechsel vermutet.

2. Die Beschwerde hat jedoch in der Sache schon deshalb keinen Erfolg, da die Widersprechende auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, so daß der Widerspruch zurückzuweisen ist (§§ 43 Abs 1 Satz 3, 43 Abs 2 Satz 2 iVm 42 Abs 2 Nr 1, 152 MarkenG).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Einrede der Nichtbenutzung der am 3. Juli 1989 eingetragenen Widerspruchsmarke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist (3. Juli 1994) in zulässiger Weise bereits im patentamtlichen Verfahren mit Schriftsatz vom 29. Juli 1998, der der Widersprechenden zusammen mit dem angefochtenen Beschluß übermittelt worden ist, bestritten. Der Widersprechenden hätte es daher obliegen, für den Zeitraum von fünf Jahren vor Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke (30. Juli 1996) eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren glaubhaft zu machen (§ 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG). Dies ist nicht erfolgt, obwohl hierzu ausreichend Zeit bestand

und mit Zwischenverfügung vom 15. September 2000 auch darauf hingewiesen worden war, daß die Beschwerde zur Entscheidung ansteht.

Gerichtliche Aufklärungshinweise nach § 82 Abs 1 Satz 1 iVm §§ 139, 278 ZPO, insbesondere in Gestalt einer gerichtlichen Aufforderung zur Glaubhaftmachung der Benutzung, waren nicht veranlaßt. Benutzungsfragen unterliegen dem Beibringungsgrundsatz. Die Widersprechende konnte daher nicht damit rechnen, daß ihr eine ausdrückliche Aufforderung zur Glaubhaftmachung zugeht. Die gerichtliche Aufklärungspflicht im Sinne von § 139 Abs 1 ZPO findet dort ihre Grenzen, wo gerichtliche Hinweise die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen und deshalb das Gebot der Unparteilichkeit in Frage stellen (BPatG MarkenR 2000, 288 - Neuro-Fibraflex/Neuro-Vibolex; Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 43 Rdn 25 jeweils mwNachw). Vorliegend bedurfte es eines besonderen gerichtlichen Hinweises zudem schon deshalb nicht, da die Widersprechende im angefochtenen Beschluß der Markenstelle ausdrücklich auf eine erforderliche Glaubhaftmachung der Benutzung im Beschwerdeverfahren hingewiesen worden ist.

Der Widersprechenden waren die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG), da sie ihren Widerspruch auch im Rechtsmittelverfahren ohne Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt hat, so dass eine Kostentragungspflicht der Billigkeit entspricht (Althammer/Ströbele aaO, § 71 Rdn 21 mwNachw).

Dr. Buchetmann

Sommer

Schramm

Mü/Hu