

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 147/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke A 49 716/5 Wz

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Mai 2000 unter Mitwirkung des Richters Knoll als Vorsitzender sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

DIPINOL,

ist nach Beschränkung des Warenverzeichnisses bereits vor der Markenstelle noch für "Rezeptpflichtige pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung kardiovaskulärer Erkrankungen" angemeldet. Die Bekanntmachung der Anmeldung erfolgte am 15. Juni 1991.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 19. Oktober 1982 ua für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege" eingetragenen Marke 1 039 830

PINBETOL,

deren Benutzung bereits im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patentamt mit Schriftsatz vom 27. Oktober 1997 bestritten worden ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in dem angefochtenen Beschluß die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke dahingestellt sein lassen und den Widerspruch mangels bestehender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Sie hat gleichzeitig unter ausdrücklichem Hinweis auf die mit Schriftsatz der Anmelderin vom 27. Oktober 1997 erhobene Einrede ausgeführt, daß eine Verpflichtung der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung der Benutzung im Beschwerdeverfahren von der getroffenen Entscheidung unberührt bleibe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die in der Sache nichts vorgetragen, keinen Antrag gestellt und auch nicht zu dem ihr im Beschwerdeverfahren zugestellten Schriftsatz vom 27. Oktober 1997 der Gegenseite mit der erhobenen Nichtbenutzungseinrede - dessen vorherige Zustellung im Verfahren vor der Markenstelle nach dem Akteninhalt nicht festgestellt worden konnte - Stellung genommen hat.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Auch sie hat ihren Antrag nicht begründet.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß und die Schriftsätze der Beteiligten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat aber in der Sache keinen Erfolg, da die Widersprechende auf die bereits vor der Markenstelle erhobene Nichtbenutzungseinrede (§ 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG) eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, so daß der Widerspruch bereits aus diesem Grunde zurückzuweisen ist (§§ 43 Abs 1 Satz 3, 43 Abs 2 Satz 2 iVm § 42 Abs 2 Nr 1, 152, 158 Abs 3 Satz 1 und 2 MarkenG), ohne daß es auf die nach Auffassung des Senats im übrigen von der Markenstelle auch zutreffend beurteilte Rechtsfrage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ankommt.

Da die Anmelderin die Einrede der Nichtbenutzung der am 19. Oktober 1982 eingetragenen Widerspruchsmarke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist (19. Oktober 1987) zulässigerweise erheben konnte (vgl auch zur zulässigen erstmaligen Geltendmachung im Beschwerdeverfahren BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON) und sie die Einrede auch nicht in zeitlicher Hinsicht auf einen der in § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG genannten benutzungsrelevanten Zeiträume beschränkt hat (vgl hierzu auch PAVIS PROMA, Knoll, BPatG, 29 W (pat) 44/98 - PRODEA ≠ Dea), war von der Widersprechenden für die Zeiträume von fünf Jahren vor Bekanntmachung der Anmeldung der jüngeren Marke (15. Juni 1991) und zusätzlich von fünf Jahren rückgerechnet vom Entscheidungsdatum über den Widerspruch (4. Mai 2000) eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinne von § 26 Abs 1 MarkenG für die eingetragenen Waren glaubhaft zu machen, um Ansprüche im Widerspruchsverfahren geltend machen zu können (vgl zur kumulativen Anwendung BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON; GRUR 1999 54, 55 - Holtkamp; MarkenR 1999, 297, 298 - HONKA).

Hierbei beurteilt sich die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinne der §§ 43 Abs 1 Satz 2, 26 MarkenG und 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG ausschließlich nach dem tatsächlichen Vorbringen der Beteiligten und den von der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung (§ 294 ZPO) vorgelegten präsenten Beweismitteln, da die Ausgestaltung des Benutzungszwanges im Wi-

derspruchsverfahren dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt ist (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON; Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 43 Rdn 3). Es oblag demnach vorliegend der Widersprechenden, die bestrittene Tatsache rechtserhaltender Verwendungshandlungen durch eine nachvollziehbare Darstellung aller zur rechtlichen Beurteilung erforderlichen tatsächlichen Umstände darzulegen. Hieran fehlt es vorliegend, da die Widersprechende sich weder zur Benutzung der Widerspruchsmarke geäußert noch Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt hat, aus denen entsprechende Tatsachen ersichtlich sind.

Weitere gerichtliche Hinweise nach § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit §§ 139, 278 ZPO waren nicht veranlaßt. So war für die Widersprechende nicht nur aufgrund der Ausführungen im angefochtenen Beschluß, sondern insbesondere aufgrund der erläuternden Verfügung des Senats, aufgrund welcher der maßgebliche Schriftsatz vom 27. Oktober 1997 der Widersprechenden jedenfalls im Beschwerdeverfahren zugestellt worden ist, unzweifelhaft ersichtlich, daß die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten war und es im Beschwerdeverfahren streitentscheidend auf die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ankommen würde. Gleichwohl hat sich die Widersprechende weder innerhalb der ihr zur Stellungnahme von dem Senat gewährten Frist noch in dem weiteren Zeitraum bis zur vorliegenden Entscheidung geäußert. Der Senat hat auch keinen Anlaß gesehen, weitere Hinweise zu geben, Äußerungsfristen zu setzen oder den beabsichtigten Entscheidungstermin mitzuteilen. Es genügt, wenn die jeweiligen Schriftsätze dem Gegner übersandt werden und ihm die Möglichkeit eingeräumt wird, sich hierzu innerhalb einer angemessenen Frist zu äußern (BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco).

Die Beschwerde der Widersprechenden war deshalb zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Knoll

Brandt

Engels

Pü