

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 157/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 31 315

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. August 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterinnen Grabrucker und Martens

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die seit dem 25. September 1996 für Waren der Klassen 12 und 15 eingetragene und am 30. Dezember 1996 veröffentlichte Marke 395 31 315

siehe Abb. 1 am Ende

ist seitens der früheren Inhaberin (Fa. I... GmbH) Widerspruch erhoben worden aus der seit 22. August 1988 für eine Vielzahl von Waren eingetragenen Marke 1 126 612

siehe Abb. 2 am Ende

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 1. Oktober 1997 die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 12 des DPMA hat den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen, da die Marken in jeder Hinsicht einen hinreichenden Abstand einhielten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der jetzigen Inhaberin der Widerspruchsmarke (Fa. C... AG & Co. oHG) mit dem sinngemäßen Antrag, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang der Warenähnlichkeit anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, von der jetzigen Inhaberin der Widerspruchsmarke erhoben worden, gem. § 28 Abs. 1 und 2 MarkenG. Die am 9. März 1999 beantragte Umschreibung der Widerspruchsmarke zugunsten der Rechtsnachfolgerin ist am 6. August 1999 und damit vor Beschwerdeeinlegung im Register vollzogen worden.

2. Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet. Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 1. Oktober 1997 (Bl 32 VA), der der Widersprechenden mit dem angefochtenen Beschluß zugestellt wurde, in zulässiger Weise die Benutzung der Widerspruchsmarke (§ 43 MarkenG) bestritten, da diese am 22. August 1988 eingetragen worden ist, und daher die Benutzungsschonfrist bereits vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke abgelaufen war. Die Widersprechende hätte mithin vortragen und glaubhaft machen müssen, daß sie ihre Marke in den in § 43 Abs. 1 MarkenG vorgesehenen Zeiträumen nach Art und Umfang rechtserhaltend benutzt hat. Dies ist nicht geschehen.

Für die Vorlage der Unterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht, vielmehr hat die Widersprechende nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle zur Glaubhaftmachung erforderlichen Belege einzureichen. Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungsgrundsatz läßt es nicht zu, die Widersprechende auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl BPatG, GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL mwN). Zwar besteht eine Hinweispflicht des Gerichts entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren, sie findet aber dort ihre Grenze, wo ein solcher Hinweis zum einen eine Selbstverständlichkeit darstellt und zum anderen die Stellung einer Partei stärkt und gleichzeitig die der anderen schwächt. Das Bundespatentgericht

ist als Beschwerdegericht auch nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin mitzuteilen (vgl. BGH GRUR 1997, 223 - Ceco), zumal die Widersprechende seit Erhebung der Beschwerde am 5. August 1999 ausreichend Zeit hatte, sich in der Sache zu äußern. Sie war darüber hinaus mit Bescheid des Rechtspflegers vom 25. Oktober 1999 um Sachaufklärung gebeten worden.

Danach war wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung der prioritätsälteren Marke die Beschwerde zurückzuweisen. Eine mündliche Verhandlung (§ 69 Nr 1 MarkenG) hatte nicht stattzufinden, da die Widersprechende dies nicht beantragt hat.

Der Senat sieht keine Veranlassung, einer der Beteiligten Kosten aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG).

Vorsitzender Richter
Stoppel ist in Urlaub und
kann nicht unterschreiben

Grabrucker

Martens

prä

siehe Abb. 1



siehe Abb. 2

