

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 125/00

Verkündet am

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 41 025

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. April 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterinnen Schwarz-Angele und Martens

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 14 – vom 21. Dezember 1999 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist.

Der Widerspruch wird insgesamt zurückgewiesen.

Die durch die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten werden der Widersprechenden auferlegt.

Gründe

I.

Gegen die für zahlreiche Waren der Klassen 14, 26 und 28 eingetragene Wort-/Bildmarke 396 53 713

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aus der identischen Marke 2 043 487, die seit dem 27. August 1993 ebenfalls u.a. für Waren der Klasse 28 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Widerspruch für einen Teil der Waren stattgegeben und insoweit die teilweise Löschung der jüngeren Marke angeordnet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin mit dem Antrag,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie hat im Beschwerdeverfahren die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben und diese im Termin aufrechterhalten.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und ist auch der mündlichen Verhandlung ferngeblieben.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet.

Nachdem die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht hat, ist der Widerspruch schon aus diesem Grund zurückzuweisen, so daß sich die Frage der Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Marken nicht mehr stellt.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 5. März 2002, der der Gegenseite formlos übermittelt wurde und ihr auf telefonische Rückfrage durch den Senat auch zugegangen ist, die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben und diese im Termin zur mündlichen Verhandlung ausdrücklich aufrecht gehalten. Nachdem das gegen die ältere Kennzeichnung anhängige Widerspruchsverfahren seit dem 23. August 1996 abgeschlossen ist, unterliegt die Widerspruchsmarke dem Benutzungszwang nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG. Die Widersprechende hätte mithin vorgetragen und glaubhaft machen müssen, daß sie ihre Marke innerhalb des in der genannten Vorschrift angegebenen Zeitraums benutzt hat, was nicht geschehen ist.

Die Einrede war auch nicht als verspätet im Sinne der §§ 82 Abs 1 MarkenG iVm §§ 528 Abs 2, 282 Abs 2 ZPO zurückzuweisen. Für die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede enthält das MarkenG keine Ausschlußfrist, so daß selbst das erstmalige Bestreiten der Benutzung im Termin zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich möglich und allenfalls wegen Verspätung auszuschließen ist, falls eine Berücksichtigung des Vorbringens zu einer Verfahrensverzögerung führen würde. Die ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladene Widersprechende hätte Gelegenheit gehabt, spätestens im Termin zur Einrede der Nichtbenutzung Stellung zu nehmen. Dazu ist es nicht gekommen, weil die Widersprechende den Termin nicht wahrgenommen hat, obwohl sie in der Ladung darauf hingewiesen worden war, daß bei Ausbleiben auch ohne sie verhandelt und entschieden werden kann (§ 75 Abs 2 MarkenG).

Die Widersprechende hat sich damit selbst ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör begeben. Hinzu kommt, daß der Inhaber einer älteren Kennzeichnung, die dem Benutzungszwang unterliegt, jederzeit und daher auch im Termin zur mündlichen Verhandlung darauf vorbereitet sein muß, die Benutzung seiner Marke glaubhaft zu machen (§§ 43 Abs 1 S. 1, 26 MarkenG), wozu es im übrigen vor dem Hintergrund des im Rahmen des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungsgrundsatzes keines Hinweises des Gerichtes bedarf.

Nach alledem war bereits wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung der prioritätsälteren Marke der Widerspruch aus der Marke 826 424 zurückzuweisen, so daß der angefochtene Beschluß, soweit er dem Widerspruch stattgegeben hatte, aufzuheben war.

Dabei entspricht es der Billigkeit, der Widersprechenden jedenfalls diejenigen Kosten aufzuerlegen, die der Gegenseite durch die Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung entstanden sind. Es ist mit der prozessualen Sorgfaltspflicht im Rahmen des § 71 Abs 1 MarkenG nicht mehr zu vereinbaren, wenn die Widersprechende auf die zulässige Einrede der Nichtbenutzung hin keinen ernsthaften Versuch der Glaubhaftmachung unternimmt, ihren Widerspruch stattdessen aufrechterhält und auch auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung nicht einmal kurzfristig mit einer Rücknahme des Widerspruchs reagiert.

Stoppel

Schwarz-Angele

Martens

Bb

Abb. 1

