

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 25/02

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 35 289

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 2002 unter Mitwirkung der Richterin Schwarz-Angele als Vorsitzende, sowie der Richter Paetzold und Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die u.a. für Dienstleistungen der Klassen 35,36 und 42 eingetragene und am 3. September 1998 veröffentlichte Wort-/Bildmarke 396 35 289 ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 396 19 431, die seit dem 25. September 1996 u.a. für Dienstleistungen der Klassen 36, 39 und 42 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben und neben dem Aufhebungs- und Löschungsantrag auch hilfsweise Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt.

Nach Anberaumung des Verhandlungstermins hat sie den Terminsantrag zurückgenommen und mitgeteilt, dass sie einen möglichen Termin nicht wahrnehmen werde.

Das Gericht hat die Widersprechende mit Verfügung davon unterrichtet, dass der Termin bestehen bleibt.

Der Vertreter des Markeninhabers hat in diesem Termin erstmals die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

II.

Die zulässige Beschwerde ist ohne Erfolg. Der Widerspruch ist schon deshalb zurückzuweisen, weil die Benutzung rechtswirksam bestritten ist und die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke weder behauptet noch glaubhaft gemacht hat.

Die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war am 25. September 2001 abgelaufen; seit diesem Zeitpunkt musste die Widersprechende damit rechnen, dass die Benutzung ihrer Marke bestritten wird. Da die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede keiner Ausschlussfrist unterliegt, sie also keineswegs zum frühest möglichen Zeitpunkt erfolgen muss - und bei der Frage ob und wann diese Einrede erhoben wird durchaus auch prozesstaktische Erwägungen eine Rolle spielen können - muss jede Widersprechende, deren Marke dem Benutzungszwang unterliegt, die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass diese Einrede erstmals in der mündlichen Verhandlung erhoben wird. Nimmt sie an diesem Termin teil, so kann sie der Einrede entgegentreten, also die Benutzung der Marke behaupten und – soweit dies zutrifft - das verspätete Vorbringen der Einrede rügen (§ 82 Abs 1 MarkenG iVm §§ 528 Abs 2, 282 Abs 2 ZPO, 296 Abs 2 ZPO). Häufig wird dies zur Zurückweisung der Einrede führen, denn die Glaubhaftmachung der Benutzung wird in der Regel zu einer Verfahrensverzögerung führen. Bleibt die Widersprechende jedoch wie hier dem Verhandlungstermin fern, so verzichtet sie auf diese Rechte, sie nimmt also ihr rechtliches Gehör nicht in Anspruch. In einem solchen Fall hat das Gericht das Schweigen der Partei als Zugeständnis des geg-

nerischen Sachvortrags entsprechend § 138 Abs 3 ZPO zu werten, womit von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Infolgedessen gibt es gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG keine Waren der Widersprechenden, die bei der Kollisionsprüfung berücksichtigt werden könnten, so dass der Widerspruch schon aus diesem Grund zurückzuweisen war und der angefochtene Beschluß Bestand haben musste.

Eine Kostenauflegung abweichend der Kostenregelung gemäß § 71 Abs 1 MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, kam nicht in Betracht. Die Widersprechende, die sich außerhalb der Benutzungsschonfrist befindet und am Verhandlungstermin nicht teilnimmt, mag zwar im jeweiligen Fall gegen prozessuale Sorgfaltspflichten handeln, dieser Verstoß ist aber nicht derart gewichtig, dass er den Ausnahmefall einer Kostenüberbürdung rechtfertigen würde. Denn häufig unterbleiben Nichtbenutzungseinreden, obwohl die Schonfrist abgelaufen ist und der Gegner im Termin fehlt. Dies kann zB daran liegen, dass die tatsächliche Benutzung bekannt ist und ein Bestreiten der prozessualen Wahrheitspflicht widersprüche. In solchen Fällen ergeht eine normale Sachentscheidung über die Kollisionsfrage.

Schwarz-Angele

Paetzold

Voit

Ko