

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 153/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 47 782**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Februar 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Gegen die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 21, 30, 32, 33 und 34 eingetragene Marke 396 47 782

siehe Abb. 1 am Ende

, deren Eintragung am 20. März 1997 veröffentlicht worden ist, ist aus der am 14. Juni 1994 im Markenregister für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 eingetragenen prioritätsälteren Marke 2 067 601

"VIVA",

Widerspruch eingelegt worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch mit Beschluß vom 19. Januar 2000 zurückgewiesen, weil keine Gefahr von Verwechslungen der beiden Marken im Verkehr bestehe. Das den sich gegenüberstehenden Marken gemeinsame kennzeichnungsschwache Wort "VIVA" verbinde sich in der angegriffenen Marke mit dem weiteren Wort "ZWEI" zu einer begrifflichen Einheit und könne daher weder eine unmittelbare noch eine assoziative Verwechslungsgefahr der in ihrer Gesamtheit deutlich unterschiedlichen Marken begründen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, der Bestandteil "VIVA" präge die angegriffene Marke. Gerade die Tatsache, dass von Fernseh- und Radiosendern Wort-Zahlenkombinationen verwendet werden, belege, dass im allgemeinen die Zahl als Kennzeichnung zurücktrete, weil man diese Kennzeichnungen dem in der Marke genannten Anbieter zuordne.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

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

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, der Wortbestandteil der jüngeren Marke könne eine Verwechslungsgefahr nicht begründen. Sie hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 21. August 2001 bestritten.

Die Widersprechende hat keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg

Die Inhaberin der jüngeren Marke und Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 21. August 2001 in zulässiger Weise die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widerspruchsmarke ist am 14. Juni 1994 in das Markenregister eingetragen worden. Die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG ist daher seit 14. Juni 1999 zulässig.

Die Widersprechende hat nicht vorgetragen und glaubhaft gemacht, daß sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch benutzt hat. Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende Beibringungsgrundsatz läßt es grundsätzlich auch nach der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, die Widersprechende auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981,982 - ESTAVITAL mwN zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweispflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis eine Selbstverständlichkeit wäre, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser Gesichtspunkt übersehen worden ist oder wenn der Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des Gerichtes führen würde.

Die Widersprechende hat auch ausreichend Gelegenheit gehabt zur Beschwerde und zum Nichtbenutzungseinwand vorzutragen. Seit Übersendung des den

Nichtbenutzungseinwand enthaltenden Schriftsatzes sind mehr als fünf Monate vergangen, ohne daß sie sich auch nur formal auf dieses Bestreiten eingelassen hat.

Grabrucker

Baumgärtner

Guth

CI

Abb. 1

