



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 314/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 25 452**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. September 2004 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel, sowie die Richterin Schwarz-Angele und den Richter Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 22 vom 8. Mai 2003 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 395 07 466 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist. Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 37, 40 und 42, darunter "Kraftfahrzeuge und deren Teile", eingetragene und am 26. August 1999 veröffentlichte Marke "MBB Security Cars" ist u.a. Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 23. Januar 1996 für Waren der Klassen 6, 7 und 12 (darunter "Mehrzweckfahrzeug") eingetragenen Wortbildmarke 395 07 466 "MBB", wobei sich der Widerspruch nur gegen die genannten Waren der Klasse 12 richtet.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patentamts hat auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke für die vorgenannten Waren angeordnet, wogegen die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt hat, mit der Sie u.a. erstmals die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreitet. Des Weiteren hat sie daraufhingewiesen, dass auf ihren Antrag die Widerspruchsmarke zwischenzeit-

lich teilweise gelöscht worden sei, und zwar insbesondere die "Mehrzweckfahrzeuge" der Klasse 12.

Die Widersprechende hat keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht und sich auch im übrigen nicht zur Sache eingelassen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat mit der Beschwerdeschrift vom 19. August 2003 in zulässiger Weise die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Dieser Schriftsatz ist der Widersprechenden ausweislich der Empfangsbekanntnisses am 10. Dezember 2003 zugestellt worden. Da die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke am 23. Januar 2001 abgelaufen war, musste die Widersprechende jederzeit damit rechnen, dass die Benutzung bestritten wird. Das konnte, da die Einrede keiner Ausschlussfrist unterliegt, auch noch im Beschwerdeverfahren geschehen. Bei dieser Sachlage wäre es Aufgabe der Widersprechenden gewesen, vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch benutzt hat (§ 43 Abs 1 MarkenG). Das ist nicht geschehen.

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 Gerichts 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 neun Monate vergangen, ohne dass sie sich auch nur formal auf dieses Bestreiten eingelassen hat. Das Schweigen der Widersprechenden ist vom Senat daher als Zugeständnis des gegnerischen Sachvortrags nach Artikel 138 Abs 3 ZPO zu werten, womit von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke auszugehen ist. Das hat sie im übrigen für die hier relevanten Waren der Klasse 12 selbst zugestanden, da sie insoweit keinen Widerspruch gegen den Löschungsantrag eingelegt hat (Schriftsatz vom 12. November 2003 in SB 324/03 Lösch).

Eine Kostenauflegung unter Billigkeitsgesichtspunkten nach Artikel 71 MarkenG ist nicht veranlasst, da nicht mit Sicherheit feststeht, dass die Widersprechende bewusst aus einer nichtbenutzten Marke Widerspruch eingelegt hat.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Pü