



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 60/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 13 801**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters von Schwichow und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 7 – vom 16. Dezember 2002 und vom 28. Januar 2004 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 396 13 568 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Widersprechende, deren Marke 396 13 568 „Dia-Speed“ seit dem 4. Juli 1996 für Waren der Klasse 7 (Maschinenwerkzeuge) eingetragen ist, hat Widerspruch erhoben gegen die Eintragung der jüngeren Marke 399 13 801 „DIA QUICK“. Diese Marke ist ebenfalls für Waren der Klasse 7 eingetragen; die Veröffentlichung ist am 9. September 1999 erfolgt.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen eine Verwechslungsgefahr bejaht, denn die Marken stünden sich bei möglichen identischen Waren zumindest in ihrem Sinngehalt (schnelles Diamantwerkzeug) zu nahe.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. In dem Beschwerdeschriftsatz vom 16. Februar 2004 hat sie die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Dieser Schriftsatz ist der Widersprechenden am 28. April 2004 zugestellt worden. Eine Äußerung hierauf ist nicht erfolgt, insbesondere hat die Widersprechende weder eine Benutzung behauptet und dargetan, noch hat sie einen Termins Antrag gestellt.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung der patentamtlichen Beschlüsse, denn wegen der fehlenden Glaubhaftmachung der Benutzung können auf Seiten der Widersprechenden keine Waren berücksichtigt werden (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG).

Die Markeninhaberin hat die Benutzung zulässig bestritten, denn die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war bereits am 4. Juli 2001 abgelaufen. Sie war auch nicht verpflichtet, diese Einrede bereits im Verfahren vor der Markenstelle zu erheben. Innerhalb der Grenzen eines rechtzeitigen Vorbringens prozessualer Angriffsmittel kann dies vielmehr ohne weiteres auch erst im Beschwerdeverfahren geschehen. Die Erhebung der Einrede zusammen mit der Einlegung der Beschwerde war in jedem Fall rechtzeitig, die Widersprechende hatte damit ausreichend Zeit, um zur Benutzung vorzutragen.

Dies ist nicht geschehen, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass die Widersprechende die Einrede im Schriftsatz übersehen hat. Gleichwohl ist es nicht Sache des Gerichts, sie über dieses Versehen aufzuklären. Die Ausgestaltung des Benutzungszwangs ist im registerrechtlichen Markenverfahren dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt. Dies bedeutet, dass die Aufklärungspflicht des Gerichts nach § 139 ZPO dort ihre Grenze findet, wo dies eine Stärkung der prozessualen Position der einen Partei und damit gleichzeitig eine Schwächung der anderen Partei nach sich ziehen würde (vgl Ströbele, Hacker, Markengesetz,

7. Aufl., § 43 Rdz 75). Der Widersprechenden war in den nunmehr vergangenen fast sieben Monaten durchaus zuzumuten, sich im Beschwerdeverfahren zu äußern und zumindest Terminantrag zu stellen, womit eine Zurückweisung im schriftlichen Verfahren ausgeschlossen wäre. Wenn das Gericht in einer derartigen Situation, die nur zu einem Obsiegen der Markeninhaberin führen kann, der Widersprechenden Gelegenheit gäbe entsprechend vorzutragen, würde dies die prozessualen Ansprüche der Markeninhaberin zunichte machen. Eine Widersprechende, deren Benutzung der Marke bestritten wird, kann somit weder darauf vertrauen, dass sie vom Gericht zur Vorlage von Benutzungsunterlagen aufgefordert wird, noch, dass Termin zur mündlichen Verhandlung nach § 69 Nr. 3 MarkenG wegen Sachdienlichkeit anberaumt wird. Befindet sich eine Marke außerhalb der Benutzungsschonfrist und ist aufgrund der patentamtlichen Entscheidungen zudem bekannt, dass es auf die Benutzung ankommen kann, so ist einer Widersprechenden durchaus zuzumuten auch ohne Hinweis des Gerichts auf die Einrede der Markeninhaberin in angemessener Zeit zu reagieren.

Die Widersprechende hat dies nicht getan, womit der Widerspruch zurückzuweisen war und die Beschwerde Erfolg hat.

Eine Kostenauflegung abweichend der Kostenregelung gemäß § 71 Abs 1 MarkenG war nicht veranlasst.

Stoppel

von Schwichow

Schwarz-Angele

Bb