



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 132/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 16 034

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel, den Richter Paetzold und die Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 12 – vom 27. Februar 2003 und 11. Februar 2004 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 398 08 785 wird insgesamt zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Widersprechende, deren Wort-Bild- Marke 398 08 785 „MLR“ seit dem 12. August 1998 ua für Waren der Klasse 7 und 12 (Fahrzeuge) eingetragen ist, hat Teil-Widerspruch erhoben gegen die jüngere Marke 302 16 034 „MLR“, die ua für Waren der Klasse 12 (Kraftfahrzeuge) eingetragen ist; die Veröffentlichung ist am 24. Mai 2002 erfolgt.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen eine Verwechslungsgefahr im Rahmen bestehender Warenähnlichkeit bejaht und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 12 angeordnet.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt und im Zuge des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 29. Juli 2005 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Dieser Schriftsatz ist der Widersprechenden am 2. August 2005 zugestellt worden. Eine Äußerung hierauf ist nicht erfolgt, insbesondere hat die Widersprechende weder eine Benutzung behauptet und dargetan, noch hat sie sich überhaupt im Beschwerdeverfahren geäußert.

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 12. August 2003 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 im Laufe des Beschwerdeverfahrens war in jedem Fall rechtzeitig, die Widersprechende hatte ausreichend Zeit, um zur Benutzung vorzutragen.

Dies ist nicht geschehen, wobei es auch nicht Sache des Gerichts ist, die Widersprechende auf die Folgen dieser Unterlassung gesondert hinzuweisen oder ihr besondere Äußerungsfristen zu setzen. 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 zwei 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, 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

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb