



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 234/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 73 859

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 10 - vom 23. September 2003 und vom 15. Juni 2004 aufgehoben.

Die Widersprüche aus den Marken 399 03 158 (MECRON) und 1 163 150 (Micros) werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die unter anderem für Waren der Klassen 5 und 10, sowie Dienstleistungen der Klasse 42 am 23. April 2001 eingetragenen und am 23. Mai 2001 veröffentlichte Marke 300 73 859 MECRON ist aus zwei Marken Widerspruch erhoben wor-

den. Es handelt sich dabei um die Marke 399 03 158 (MECRON, Widerspruch 1), eingetragen seit dem 20. Mai 1999 unter anderem für Waren der Klassen 5 und 10, sowie die Marke 1 163 150 (Micros, Widerspruch 2), eingetragen seit dem 28. September 1990 für Waren der Klasse 10.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diesen Widersprüchen mit Erstbeschluss teilweise stattgegeben und eine Löschung der angegriffenen Marke bezüglich der Waren der Klassen 5 und 10, sowie teilweise der Klasse 42 angeordnet. Die Erinnerung der Markeninhaberin ist mit Zweitbeschluss zurückgewiesen worden.

Nach Erlass des Erinnerungsbeschlusses und nach dessen Postabfertigung, jedoch vor dessen Zustellung, hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 7. Juli 2004 die Benutzung beider Widerspruchsmarken bestritten. Dieser Schriftsatz ist den beiden Widersprechenden nach Einlegung der Beschwerde durch die Markeninhaberin jeweils am 2. Februar 2005 zugestellt worden.

Die Widersprechende 1 hat mit Schriftsatz vom 1. März 2005 vorgetragen, sie habe 2001 von einer amerikanischen Firma Johnson & Johnson mehrere tausend Hüftendprothesen, sowie den Produktnamen "MECROBLOCK" erworben. Diese Bezeichnung sei eng mit der ursprünglichen Herstellerfirma Mecron verbunden, was sich auch aus dem beigelegten Prospekt aus dem Jahr 2004 ergebe.

Mit Schriftsatz vom 7. März 2005 hat die Markeninhaberin darauf hingewiesen, dass es an einer Glaubhaftmachung der Benutzung fehle. Hierauf hat die Widersprechende 1 nichts erwidert. Sie hat auch keinen Verhandlungsantrag gestellt.

Die Widersprechende 2 hat ebenfalls keine mündliche Verhandlung beantragt und zur Frage der Benutzung um einen richterlichen Hinweis gebeten für den Fall, dass die Nichtbenutzungseinrede als relevant erachtet werde.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin führt zur Aufhebung der patentamtlichen Beschlüsse, denn wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung können auf Seiten beider Widersprechenden keine Waren berücksichtigt werden (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), so dass die Widersprüche zurückzuweisen sind.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung beider Widerspruchsmarken mit Schriftsatz vom 4. Juli 2004 zulässig bestritten, denn die Benutzungsschonfrist war bei der Widerspruchsmarke 1 am 20. Mai 2004 (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) und bei der Widerspruchsmarke 2 bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) abgelaufen. Beiden Widersprechenden hätte es nunmehr obliegen, die Benutzung ihrer Marke glaubhaft zu machen, also substantiiert zu behaupten und unter Beifügung entsprechender Beweismittel, wie z. B. einer eidesstattlichen Versicherung (§ 294 ZPO), derart zu belegen, dass die Verwendung der Marke auf den entsprechenden Waren und Dienstleistungen als überwiegend wahrscheinlich erscheint. Dies ist nicht geschehen.

Der Sachvortrag der Widersprechenden 1 beschränkt sich auf eine Schilderung der Firmengeschichte, sowie auf Katalogseiten, die eine Verwendung einer ganz anderen Marke für medizinische Implantate zeigen. Die Widersprechende 2 hat die Benutzung ihrer Marke noch nicht einmal behauptet. Bei beiden Widersprechenden war ein richterlicher Hinweis nicht angezeigt, denn angesichts der unzweideutigen prozessualen Situation - die Markeninhaberin wiederholt ihre Nichtbenutzungseinrede, keine der Widersprechenden hat Verhandlungsantrag gestellt - hätte dies zu einer nicht zu rechtfertigenden Benachteiligung der Interessen der Markeninhaberin geführt. 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 zu einer Stärkung der prozessualen Position der einen Partei und damit gleichzeitig zu einer Schwächung der anderen Partei führen würde (vgl. Ströbele, Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rdz. 75). Der Widersprechenden 1 war durch den Schriftsatz der Markeninhaberin bekannt, dass es an einer Glaubhaftmachung der Benutzung fehlt. Der Widersprechende 2, die durch einen Anwalt vertreten ist, sind die Rechtsfolgen eines Schweigens auf eine zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede ohnehin bekannt. Als Widersprechende, die im Verfahren vor der Markenstelle teilweise obsiegt hat, weiß sie auch, dass die Glaubhaftmachung der Benutzung für das Verfahren relevant ist. Ein rechtlicher Hinweis des Gerichts hätte angesichts der unzweideutigen Rechtslage zu einer ungerechtfertigten Bevorzugung der Widersprechenden geführt. Eine Widersprechende, deren Benutzung der Marke zulässig bestritten wird, kann weder darauf vertrauen, dass durch das Gericht eine Aufforderung zur Beibringung von Benutzungsunterlagen ergeht, 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 es einer Widersprechenden durchaus zuzumuten auch ohne Hinweis des Gerichts auf die Einrede der Markeninhaberin in angemessener Zeit zu reagieren.

Die Beschwerde hat somit Erfolg.

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

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Pü