

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 160/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 24 413

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters am OLG Kunze beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts -Markenstelle für Klasse 10 - vom 1. Februar 2000 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 395 24 413 wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 073 698 angeordnet worden ist.
Der Widerspruch aus der Marke 2 073 698 wird auch insoweit zurückgewiesen.
2. Kosten werden weder auferlegt noch erstattet.

G r ü n d e

I.

Gegen die u.a. für Waren der Klassen 10 eingetragene Marke 395 24 413

P r o S e t

ist Widerspruch erhoben worden aus der seit 2. August 1994 ebenfalls für Waren der Klasse 10 eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 2 073 698

ProSafe

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent und Markenamts hat dem Widerspruch teilweise stattgegeben und für einen Teil der Waren die Löschung der angegriffenen Marke mit der Begründung angeordnet, vor dem Hintergrund einer überdurchschnittlichen Warenähnlichkeit bestünden beachtliche Annäherungen zwischen den Marken, so daß eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht anzunehmen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin mit dem sinngemäßen Antrag,

den angefochtenen Beschluß im Umfang der ausgesprochenen Löschung der jüngeren Marke aufzuheben, den Widerspruch insoweit zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens für den Fall der fehlenden Glaubhaftmachung der Benutzung aufzuerlegen.

Sie erhebt die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke und führt aus, diese besitze wegen der großen Fülle zweisilbiger Kurzwörter mit PRO am Wortanfang für Waren der Klasse 10 nur eine geringe Kennzeichnungskraft, so daß angesichts der Abweichungen der Marken und des sorgfältigen Umgangs des Verkehr mit Kennzeichnungen auf dem vorliegenden Warengbiet eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet.

Nachdem die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht hat, ist der Widerspruch schon aus diesem Grund zurückzuweisen, so daß sich die Frage der Verwechslungsgefahr nicht mehr stellt.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 18. April 2000, der der Widersprechenden am 14. Juli 2000 zugestellt wurde, in zulässiger Weise nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, da diese am 2. August 1994 eingetragen worden und damit die Benutzungsschonfrist am 2. August 1999 abgelaufen ist. Die Widersprechende hätte mithin vortragen und glaubhaft machen müssen, daß sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch benutzt hat (§ 43 Abs. 1, Satz 2 MarkenG). Dies ist nicht geschehen.

Für einen solchen Sachvortrag bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht, vielmehr hat die Widersprechende nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle zur Glaubhaftmachung erforderlichen Unterlagen einzureichen. Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungsgrundsatz läßt es nicht zu, die Widersprechende auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl BPatG, GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL mwN). Zwar besteht eine Hinweispflicht des Gerichts entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren, sie findet aber dort ihre Grenze, wo ein solcher Hinweis zum einen eine Selbstverständlichkeit darstellt und zum anderen die Stellung einer Partei stärkt und gleichzeitig die der anderen schwächt. Das Bundespatentgericht ist als Beschwerdegericht auch nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin mitzuteilen (vgl BGH WRP 00, 642, 643 - Kupfer-Nickel-Legierung - unter Bezugnahme auf BGH GRUR 1997, 223 - Ceco), zumal die Widersprechende seit Zustellung des Schriftsatzes

vom 18. April 2000 vier Monate Zeit hatte, sich in der Sache zu äußern und ihren Beibringungspflichten nachzukommen.

Nach alledem war bereits wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung der prioritätsälteren Marke die angefochtene Entscheidung im Umfang der Teillöschung aufzuheben und der Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen. Der Senat sieht allerdings keine Veranlassung, dem Antrag der Markeninhaberin folgend der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens oder gar die Kosten des gesamten Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG). Auszugehen ist vielmehr von dem Grundsatz, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Die Tatsache, daß auf die im Beschwerdeverfahren erhobene Einrede der Nichtbenutzung die Widersprechende bisher keine Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht hat, rechtfertigt für sich allein kein Abweichen von diesem Grundsatz.

Stoppel

Martens

Kunze

prä