

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 171/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 04 312**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 6. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Januar 1999 in der Hauptsache aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 2 071 087 wird zurückgewiesen.

### Gründe

#### I.

Die Bezeichnung **Carminum** ist ua für

"pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege"

am 6. Mai 1997 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 10. Juni 1997.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 13. Juli 1994 für

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse"

eingetragenen Marke 2 071 087 **MARIMUN**.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 29. Januar 1999 durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde erhoben und mit Schriftsatz vom 6. September 1999 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Dieser Schriftsatz ist der G... GmbH

als Rechtsvorgängerin der nunmehrigen Inhaberin der Widerspruchsmarke mit Bescheid des Bundespatentgerichts vom 17. September 1999 mittels Übergabeeinschreiben übersandt worden. In einer Eingabe vom 7. Oktober 1999 hat die nunmehrige Widersprechende (biosyn Arzneimittel GmbH) unter Bezugnahme auf den genannten Bescheid mitgeteilt, daß die Widerspruchsmarke "MARIMUN" durch Verfügung vom 22. Februar 1999 auf sie umgeschrieben worden sei. Mit Bescheid vom 14. Februar 2000 hat der Senat die nunmehrige Widersprechende gebeten mitzuteilen, ob der Widerspruch im Hinblick auf den Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 6. September 1999 aufrechterhalten werde, was die Widersprechende mit Eingabe vom 3. März 2000 ausdrücklich bejaht hat. Eine Erwiderung der Widersprechenden in der Sache ist nicht erfolgt, insbesondere eine Benutzung der Widerspruchsmarke nicht behauptet oder gar glaubhaft gemacht worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 12. April 2000 ihre Zustimmung zum Beteiligtenwechsel auf Seiten der Widersprechenden erklärt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten verwiesen.

## II.

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

Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch war gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen. Der Widerspruch kann hier schon deshalb keinen Erfolg haben, weil die Widersprechende nach Erhebung der Benutzungseinrede im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht hat und somit auf Seiten der Widerspruchsmarke bei der Entscheidung keine Waren berücksichtigt werden können, § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG. Die b... GmbH

als nunmehr im Markenregister eingetragene Inhaberin der Widerspruchsmarke ist nach der mit Schriftsatz vom 12. April 2000 der Inhaberin der angegriffenen Marke erklärten Zustimmung entsprechend § 265 Abs 2 ZPO auch Verfahrensbeteiligte geworden (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 940 – Sanopharm).

Da die am 13. Juli 1994 eingetragene Widerspruchsmarke länger als fünf Jahre im Markenregister eingetragen ist, greift hier die Einrede mangelnder Benutzung nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG ein. Danach hätte die Widersprechende eine ernsthafte Benutzung ihrer Marke für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft machen müssen. Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren jedoch weder zur Einrede der Nichtbenutzung noch sonst in der Sache geäußert.

Der Senat war nicht gehalten, der Widersprechenden eine Äußerungsfrist zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin mitzuteilen. Vielmehr ist es ausreichend, wenn die jeweiligen Schriftsätze dem Gegner übersendet werden und ihm die Möglichkeit eingeräumt wird, sich hierzu innerhalb einer angemesse-

nen Frist zu äußern (vgl BGH GRUR 1997, 223, 224 "Ceco"), was allerdings als sehr knapp bemessen erscheint und nicht der Praxis des Senats entspricht. Nach dieser Entscheidung soll hierfür regelmäßig bereits eine Frist von zwei Wochen ausreichend sein. Die Eingabe der nunmehrigen Widersprechenden vom 7. Oktober 1999 ("Wir beziehen uns auf ihren Bescheid vom 17. September 1999 an die G...") läßt darauf schließen, daß diese schon zu diesem Zeitpunkt Kenntnis von der mit Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 6. September 1999 erhobenen Nichtbenutzungseinrede im erlangt hatte. Davon ist aber jedenfalls aufgrund des Schriftsatzes der "b... GmbH"

vom 3. März 2000 auszugehen, in dem auf den Bescheid des Senats vom 14. Februar 2000 ausdrücklich erklärt wird, daß der Widerspruch "auch nach dem mit Bescheid vom 17. September 1999 übersandten Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke in vollem Umfang aufrechterhalten" werde. Auch der seit dem 3. März 2000 vergangene Zeitraum von nunmehr über vier Monaten reicht ohne Zweifel aus, um gegebenenfalls die Benutzung der Widerspruchsmarke geltend zu machen.

Gerichtliche Aufklärungshinweise nach § 82 Abs 1 Satz 1 in Verbindung mit §§ 139, 278 ZPO waren ebenfalls nicht veranlaßt. Insbesondere war der Senat nicht gehalten, über die im Bescheid vom 14. Februar 2000 enthaltene Nachfrage hinaus die Widersprechende konkret auf die nötige Vorlage von Mitteln zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hinzuweisen. Denn ein derartiger Hinweis hätte zu einer Verlagerung der ausschließlich der Widersprechenden obliegenden Verpflichtung zur Beibringung geeigneter Tatsachen und Beweismittel auf das Gericht zu Lasten der Verfahrensgegnerin geführt und damit im Widerspruch zu dem für Benutzungsfragen geltenden Beibringungsgrundsatz sowie der Neutralitätspflicht des Gerichts gestanden (vgl auch PAVIS PROMA, Kliems, 25 W (pat) 8/99 – Neuro-Fibrolex ≠ Neuro-Vibolex mwN).

Zwar obliegt nach § 139 Abs 1 ZPO dem Gericht die Pflicht, auf die Beibringung der zur Rechtsfindung notwendigen Tatsachen- und Beweismittel hinzuwirken (vgl

Zöller ZPO, 21. Aufl, § 139 Rdn 1). Diese Fürsorgepflicht findet jedoch dort ihre Grenzen, wo - wie vorliegend - die darlegungs- und beweisbelastete Beteiligte ihrer Pflicht zur vollständigen Erklärung (§ 128 Abs 2 ZPO) nicht mit der erforderlichen Sorgfalt nachkommt und sich darauf verläßt, daß das Gericht bei der Ermittlung des Sachverhalts und der Auswahl der Glaubhaftmachungsmittel ihr im wesentlichen die insoweit bestehende Verpflichtung abnimmt (vgl Hartmann in Baumbach/Lauterbach ZPO, 53. Aufl, § 139 Rdn 28; PAVIS PROMA, Knoll, 28 W (pat) 31/98 - Re-cap ≠ Secap) und insbesondere entsprechende Hinweise an eine Partei deren verfahrensrechtliche Stärkung und gleichzeitig eine Schwächung der anderen Partei nach sich ziehen würden (Althammer/Ströbele, aaO, § 43 Rdn 25).

Nachdem die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke bereits im Hinblick auf die durchgreifende Nichtbenutzungseinrede Erfolg hat, kommt es auf die Frage, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr besteht, nicht mehr an.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Engels

Brandt

Pü