

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 171/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 07 794**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. August 2000 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel und die Richterinnen Grabrucker und Martens

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Gegen die im wesentlichen für "Fahrzeugteile der Klasse 12" angemeldete und am 21. April 1997 eingetragene Wort-Bild- Marke

**siehe Abb. 1 am Ende**

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 1006698

### **Karat**

die seit dem 26. August 1980 im wesentlichen für "Kraftfahrzeuge und deren Teile" eingetragen ist.

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen, da die Widersprechende keine Angaben zu Art und Umfang der Benutzung, zu Umsatzzahlen und zur Verbindung von Marke und Ware gemacht habe.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt, diese aber weder begründet noch Sachanträge gestellt.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist schon deshalb nicht begründet, weil die Widersprechende nach wie vor die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, so daß sich die Frage der Gefahr von Verwechslungen nicht mehr stellt.

Die Markeninhaberin hatte bereits im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 25. November 1997 in zulässiger Weise die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, da die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits 5 Jahre eingetragen war (§ 43 MarkenG). Die Widersprechende hat daraufhin lediglich die Kopie eines Verkaufsprospektes eingereicht, in dem ein Personenwagen "Sharan Carat" beschrieben und ein solcher Wagen in Frontansicht abgebildet wird, der neben dem VW-Emblem ein Nummernschild mit dem Namen "Sharan" zeigt. Weitere Angaben sind nicht gemacht worden; auch ist keine eidesstattliche Versicherung zur Benutzungsfrage eingereicht worden ist. Daß die Markenstelle diese spärlichen Angaben nicht als Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung anerkannt hat, ist nicht zu beanstanden, da es sowohl an der Glaubhaftmachung als solcher (§ 294 ZPO) als auch inhaltlich an allen wesentlichen Punkten fehlt, die für eine

Benutzung maßgeblich sind (vor allem Art und Umfang, Umsatz, Verbindung zur Ware).

Trotz dieser klaren Sachlage hat die Widersprechende keinerlei Anstalten unternommen, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den hier relevanten Benutzungszeitraum im Beschwerdeverfahren nachzuholen. Eine Beschwerdebegründung ist nicht eingereicht worden. Sonstige Äußerungen sind nicht erfolgt. Für einen entsprechenden Sachvortrag bedurfte es schließlich auch keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Vielmehr hat die Widersprechende nach Übermittlung der Einrede stets von sich aus unverzüglich alle Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorzulegen. Das gilt erst recht, wenn wie hier, die Nichtbenutzungseinrede bereits in der Vorinstanz erhoben und der Widerspruch allein deshalb zurückgewiesen worden ist. Es wäre daher Sache der Widersprechenden gewesen, nunmehr zB im Zuge der Beschwerdebegründung von sich aus die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, ohne daß es hierzu noch eines entsprechenden Hinweises des Gerichts bedurfte (vgl Althammer/Ströbele aaO § 43 Rdnr 26 mit umf. Nachw.). Ohnehin wäre ein solcher Hinweis auf die Verpflichtung zum Vortrag, oder auf eventuelle Mängel eines solchen, angesichts des im Rahmen des Benutzungszwanges herrschenden Beibringungsgrundsatzes grundsätzlich unzulässig (BPatG GRUR 1996, 981 f - ESTAVITAL mwNachw). Ein Widersprechender kann mithin weder damit rechnen, daß ihm mit der Übermittlung der Nichtbenutzungseinrede eine ausdrückliche Aufforderung zur Glaubhaftmachung zugeht, noch kann er weitere Hinweise auf die einzelnen Erfordernisse der Glaubhaftmachung erwarten, und zwar auch nicht im Rahmen der für das Widerspruchsverfahren geltenden Grundsätze der Aufklärungspflicht nach § 139 ZPO, da diese dort ihre Grenzen hat, wo ein solcher Hinweis zum einen eine Selbstverständlichkeit betrifft und zum anderen die Stellung der einen Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde (vgl Althammer/Ströbele aaO § 43 Rdnr 25 mwNachw). Raum für weitere Aufklärung besteht insbesondere auch dann nicht mehr, wenn wie

vorliegend, die fraglichen Mängel Gegenstand der angefochtenen Entscheidung sind.

Das Patentgericht ist im übrigen auch nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin mitzuteilen (vgl. BGH GRUR 1997, 223 "Ceco"), zumal die Widersprechende seit Einlegung der Beschwerde im August 1999 ausreichend Gelegenheit hatte, sich in der Sache zu äußern und ihren Beibringungspflichten nachzukommen.

Die Beschwerde konnte damit nur als unbegründet zurückgewiesen werden. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen sah der Senat nach der Sachlage keine Veranlassung (MarkenG § 71 Abs 1).

Stoppel

Grabrucker

Martens

Wa/prö

**Abb. 1**

