

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 123/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 907 332

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung **Bisoblock** ist am 31. Mai 1995 für

"Rezeptpflichtige, bisoprololhaltige Arzneimittel für Menschen und Tiere"

in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 15. September 1995.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 3. Dezember 1991 für

"Pharmazeutische Präparate sowie chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege"

eingetragenen Marke 1 182 713 **BELOC-ZOK**.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 2. Mai 2000 durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben, ohne einen Antrag zu stellen. Auch bei der Verordnung rezeptpflichtiger Arzneimittel müßten mündliche Benennungen durch Endabnehmer in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einbezogen werden. Den an den Markenabstand zu stellenden strengen Anforderungen würden die Marken im klanglichen Gesamteindruck nicht gerecht.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 17. Januar 2001, den Vertretern der Widersprechenden laut Empfangsbekanntnis am 31. Januar 2001 zugestellt, die Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG uneingeschränkt bestritten. Die Widersprechende hat hierauf nicht erwidert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch ist von der Markenstelle im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden. 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 Be-

nutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht hat und somit auf Seiten der Widerspruchsmarke bei der Entscheidung keine Waren berücksichtigt werden können, § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG.

Da die am 3. Dezember 1991 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt des Bestreitens der Benutzung mit Schriftsatz vom 17. Januar 2001 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 hier relevanten Zeitraum glaubhaft machen müssen. Die Widersprechende hat sich jedoch zur der Nichtbenutzungseinrede nicht geäußert.

Das Gericht ist bei der vorliegenden Entscheidung im Verfahren ohne mündliche Verhandlung nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin mitzuteilen. Vielmehr ist es in diesem Fall zur Wahrung des Rechts auf Gewährung rechtlichen Gehörs ausreichend, wenn die jeweiligen Schriftsätze dem Gegner übersendet werden und ihm die Möglichkeit eingeräumt wird, sich hierzu innerhalb einer angemessenen Frist zu äußern (vgl BGH GRUR 1997, 223, 224 "Ceco"; GRUR 2000, 597 "Kupfer-Nickel-Legierung" zum Patentrecht).

Gerichtliche Aufklärungshinweise nach § 82 Abs 1 Satz 1 iVm §§ 139, 278 ZPO waren ebenfalls nicht veranlaßt. Insbesondere war der Senat nicht gehalten, die Widersprechende auf die nötige Vorlage von Mitteln zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hinzuweisen. Denn ein derartiger Hinweis hätte zu Lasten der Verfahrensgegnerin in Widerspruch zu der ausschließlich der Widersprechenden obliegenden Verantwortung für die Beibringung geeigneter Tatsachen und Beweismittel und damit zu dem für Benutzungsfragen geltenden Beibringungsgrundsatz sowie der Neutralitätspflicht des Gerichts gestanden (vgl hierzu BPatG MarkenR 2000, 288 "Neuro-Vibolex" mwN).

Zwar besteht auch in diesen Verfahren die gerichtliche Aufklärungspflicht nach § 139 Abs 1 ZPO in Verbindung mit § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG. Diese Hinweispflicht findet jedoch dort ihre Grenzen, wo - wie vorliegend - die darlegungs- und beweisbelastete Beteiligte ihrer Pflicht zur Erklärung (§ 128 Abs 2 ZPO) nicht nachkommt (vgl BPatG "Neuro-Vibolex" aaO, 290 mwN).

Nachdem die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke bereits im Hinblick auf die durchgreifende Nichtbenutzungseinrede Erfolg hat, kommt es für die Entscheidung auf die Frage, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr besteht, nicht mehr an. Nach Auffassung des Senats hat die Markenstelle jedoch zu Recht die Verwechslungsgefahr verneint. Die Abweichungen der Markennörter erscheinen ausreichend, um auch die Gefahr klanglicher Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, und zwar auch insoweit, als von Warenidentität auszugehen ist, noch hinreichend sicher auszuschließen, zumal sich die - wenn auch nur einseitige - Rezeptpflicht auf Seiten der angegriffenen Marke durch die vermehrte Einschaltung des Fachverkehrs verwechslungsmindernd auswirkt (vgl hierzu BGH GRUR 1995, 50, 52 "Indorektal/Indohexal"; MarkenR 1999, 154, 156 "Cefallone"; MarkenR 2000, 138, 139 "Ketof/ETOP"; BPatG Pharma Recht 2000, 217, 219 "Taxanil").

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

Kliems

Engels

Brandt

Pü