



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 170/03

---

**(AktENZEICHEN)**

Verkündet am:  
17. Juni 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 13 484.0**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 17. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der aus den Marken 398 09 037 und 923 538 Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 08. April 2003 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 399 00 837 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 399 00 837 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Silvamed**

ist am 1. Juni 1999 für die Waren und Dienstleistungen „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwasser, ätherische Öle, Parfümeriewaren, Zahnputzmittel; pharmazeutische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Gewürze, Tee, Honig, Kaffee-Ersatz, Saucen; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen; Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivität; Gesundheits- und Schönheitspflege, Beherbergung von Gästen, Verpflegung, Erstellung von Programmen für die Datenverwaltung“ in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 1. Juli 1999.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren in der mündlichen Verhandlung den Verzicht auf die Waren "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwasser, ätherische Öle, Parfümeriewaren, Zahnputzmittel" sowie auf die Dienstleistung "Schönheitspflege" erklärt und die im Verzeichnis beanspruchten Oberbegriffe "pharmazeutische Erzeugnisse" und "Präparate für die Gesundheitspflege" jeweils durch den Zusatz "ausgenommen für die Schönheitspflege" beschränkt.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin (Widersprechende I) der älteren, am 17. September 1998 ua für die Waren "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, auch für Kinder und Kranke“ eingetragenen Marke 398 09 037



sowie der am 11. Oktober 1974 für die Waren „Mittel zur Körper- u Schönheitspflege, nämlich kosmetische Bademittel und –zusätze; pharmazeutische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege, nämlich medizinische Bademittel und –zusätze; alle vorgenannten Waren mit Ausnahme solcher für die Frauenhygiene und Baby-pflege“ eingetragenen Marke 923 538

### **SILVA**

Widerspruch erhoben hat ferner die Inhaberin (Widersprechende II) der für die Waren „Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices“ geschützten IR Marke 543 516

### **SALVAMED**

Die Widersprechende II hat infolge des erklärten Teilverzichts des Inhabers der angegriffenen Marke ihren Widerspruch in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Widerspruch erhoben hat ferner die Inhaberin (Widersprechende III) der am 3. Mai 1999 für die Waren „Mund- Zahn- und Zahnersatzpflegemittel für nichtmedizinische und medizinische Zwecke; Bürsten, Käämme und Schwämme, Putzzeug“ eingetragenen Marke 399 00 837

### **SILCA med**

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss einer Prüferin des höheren Dienstes vom 8. April 2003 ausgehend von der Registerlage aufgrund der Widersprüche aus der Marke IR 543 516 (Widerspruch der Widersprechenden II) und der Marke 399 00 837 (Widerspruch der Widersprechenden III) teilweise die Löschung der angegriffenen Marke wegen bestehender Verwechslungsgefahr angeordnet und im übrigen diese Widersprüche zurückgewiesen. Die Widersprüche der Widersprechenden I aus den Marken 398 09 037 sowie 923 538 hat das Markenamt vollumfänglich mangels bestehender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

1) Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke mit dem sinngemäßen Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben soweit aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 399 00 837 (Widersprechende III) die Löschung angeordnet worden ist, und diesen Widerspruch zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat in der mündlichen Verhandlung die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke 399 00 837 erhoben und macht im übrigen geltend, dass entgegen der Annahme der Markenstelle auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken in bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Waren zu verneinen sei.

Die Widersprechende III hat sich schriftsätzlich nicht zur Sache geäußert, keinen Sachantrag gestellt und ist – wie zuvor angekündigt – in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

2) Beschwerde eingelegt hat ferner die aus den Marken 398 09 037 und 923 538 Widersprechende (Widersprechende I) mit dem sinngemäßen Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben, soweit die Widersprüche aus den Marken 398 09 037 und 923 538 zurückgewiesen worden sind und auch insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Sie hat schriftsätzlich geltend gemacht, dass die Markenstelle zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint habe und ist - wie zuvor angekündigt – gleichfalls zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat in der mündlichen Verhandlung erstmals die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarken 398 09 037 und 923 538 erhoben und unter Berufung auf seine eigene Beschwerdebegründung beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und die Schriftsätze der Beteiligten sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerden des Inhabers der angegriffenen Marke, der aus den Marken 398 09 037 und 923 538 Widersprechenden (Widersprechende I) sowie der aus der IR Marke 543 516 Widersprechenden (Widersprechende II) sind zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die nach Rücknahme des Widerspruchs aus der Marke IR 543 516 allein noch gegen die aus der Marke 399 00 837 Widersprechende (Widersprechende III) gerichtete Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat auch Erfolg und führt insoweit zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses. Denn dieser Widerspruch war bereits mangels Glaubhaftmachung der zulässig bestrittenen Benutzung zurückzuweisen, §§ 43 Abs 2 Satz 2 und Abs 1 Satz 3 MarkenG.

Die Beschwerde der Widersprechenden I hat in der Sache keinen Erfolg und war zurückzuweisen, da die Widersprüche aus den Marken 398 09 037 und 923 538 bereits mangels Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung zurückzuweisen waren, §§ 43 Abs 2 Satz 2 und Abs 1 Satz 3 MarkenG.

1) Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat Erfolg, weil die Beschwerdegegnerin, die Widersprechende I, auf die wirksam in der mündlichen Verhandlung erhobene Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs 1 MarkenG keine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarken für die geschützten Waren glaubhaft gemacht hat und deshalb für diese keine Waren bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr und der zu treffenden Entscheidung berücksichtigt werden können.

Nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke bereits mit Schriftsatz vom 11. Juli 2003 die Benutzung der Widerspruchsmarke 399 00 837 bestritten und der Senat mit Zwischenbescheid vom 21. November 2003 darauf hin gewiesen hatte, dass aufgrund der Eintragung der Widerspruchsmarke am 3. Mai 1999 die Einrede der Nichtbenutzung noch innerhalb der Schonfrist des § 43 Abs 1 MarkenG erhoben und deshalb unzulässig sei, hat dieser in der mündlichen Verhandlung vom 17. Juni 2004 erneut ausdrücklich die Benutzung dieser Marke bestritten. Die darin liegende erneute Geltendmachung der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke war aufgrund der zwischenzeitlich am 3. Mai 2004 abgelaufenen Benutzungsschonfrist des § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG auch wirksam (vgl zur Unzulässigkeit einer verfrüht erhobenen Einrede Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rdn 40 mwN), so dass die Widersprechende gemäß § 43 Abs 1 MarkenG die Benutzung der Marke in dem hier maßgeblichen Zeitraum des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG (17. Juni 1999 - 17. Juni 2004) hätte glaubhaft machen müssen. Das bedeutet insbesondere, dass die Widersprechende aufgrund des insoweit maßgeblichen Beibringungsgrundsatzes sich zu dem in der Einredeerhebung liegenden Anfangsbestreiten aller nach § 26 MarkenG wesentlichen Benutzungsfakten hätte erklären müssen, um der aus § 82 Abs 1 MarkenG iVm § 138 Abs 3 ZPO resultierenden Erklärungspflicht nachzukommen und der Fiktion des

Zugestehens einer Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke zu entgehen. Dieser Möglichkeit hat sich die Widersprechende durch ihre freiwillige Entscheidung, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen, begeben.

Ebenso rechtfertigt der Umstand, dass der Inhaber der angegriffenen Marke erst im Verhandlungstermin die Einrede der Nichtbenutzung erhoben hat, keine andere Bewertung. Dem Einredoberechtigten steht nämlich grundsätzlich die Entscheidung frei, in welchem Zeitpunkt des Verfahrens er sich auf die Einrede berufen möchte. So kann er nicht nur erstmalig im Beschwerdeverfahren die Einrede erheben, sondern auch erst in der mündlichen Verhandlung. Sein Vorbringen unterliegt allerdings den Grundsätzen der Prozessförderungspflicht (§ 282 ZPO) und des verspäteten Vorbringens (§ 296 ZPO), welche in Benutzungsfragen wegen des maßgeblichen Beibringungsgrundsatzes auch im markenrechtlichen Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren uneingeschränkt gelten.

Auch insoweit kann vorliegend jedoch die in der mündlichen Verhandlungen geltend gemachte Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke nicht als verspätetes Vorbringen im Sinne von § 296 Abs 2 ZPO (vgl zur Anwendbarkeit in der Beschwerdeinstanz Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rdn 54-56 mwN) zurückgewiesen werden. Denn eine Zurückweisung setzt nicht nur eine auf grober Nachlässigkeit beruhende Verspätung des Vorbringens voraus, sondern auch eine hierdurch bedingte tatsächliche Verzögerung der Erledigung des Verfahrens. An letzterer fehlt es bereits, da die Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke als zugestanden gilt und eine Überprüfung bzw Beweisführung der Benutzungstatsachen durch Glaubhaftmachung von vorneherein entbehrlich geworden ist (vgl auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rdn 51 mwN), mithin das Verfahren trotz des späten Vorbringens bereits in der mündlichen Verhandlung zur Entscheidung reif geworden ist.

Es kann deshalb auch vorliegend dahinstehen, ob überhaupt im Hinblick auf den nach § 43 Abs 1 Satz 2 hier maßgeblichen Benutzungszeitraum die späte oder gar erstmalige Erhebung der Einrede im Verhandlungstermin ein verspätetes Vorbringen von Verteidigungsmitteln im Sinne von § 296 ZPO und einen Verstoß

gegen die gebotene Prozessförderungspflicht darstellen kann oder ob nicht wegen des aktuellen und sich stets verändernden Benutzungszeitraums - insbesondere im Hinblick auf die Gefahr, durch eine frühzeitige Einredeerhebung eine heilende Nachbenutzung der Widerspruchsmarke zu veranlassen - die Annahme einer Verletzung der Prozessförderungspflicht und die Zurückweisung als verspätetes Vorbringen bereits grundsätzlich infrage gestellt ist (vgl auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rdn 60 mwN).

Es bestand insoweit für den Senat auch keinerlei Veranlassung der Widersprechenden durch Vertagung (§ 227 ZPO) - ein Schriftsatznachlass (§ 283 ZPO) käme schon mangels des erforderlichen Antrages in der mündlichen Verhandlung nicht in Betracht - nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme und weiteres rechtliches Gehör zu geben. Denn die Möglichkeit der Teilnahme an der mündlichen Verhandlung stellt eine besonders intensive Form und regelmäßig das Verfahren abschließende Form der Gewährung rechtlichen Gehörs dar. Auch bestand keine entsprechende Verpflichtung aus dem Gesichtspunkt einer gebotenen Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO), da die Widersprechende in der Ladung ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist, dass bei ihrem Ausbleiben ohne sie verhandelt werden kann (§ 75 Abs 2 MarkenG), zumal die Widersprechende vorliegend insbesondere aufgrund der verfrüht erhobenen Benutzungseinrede mit einer erneuten, wirksamen Einredeerhebung rechnen musste, durch den Zwischenbescheid des Senats vom 21. November 2003 auf den Zeitpunkt des Ablaufs der Benutzungsschonfrist hingewiesen worden war und sich mithin nicht im Irrtum über die Relevanz einer im Verhandlungstermin offensichtlich zulässigen erneuten Einredeerhebung befinden konnte. Im übrigen findet eine Hinweis- und Aufklärungspflicht insbesondere auch durch das Gebot der Unparteilichkeit ihre Grenzen (vgl auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rdn 74 ff mwN). Da durch einen entsprechenden Hinweis an die zur Glaubhaftmachung verpflichtete Widersprechende zugleich auch eine erhebliche Einflussaufnahme auf das Verhalten des Einredberechtigten nahe gelegt ist, kann deshalb ein entsprechender rechtlicher Hinweis bzw Ladungszusatz allenfalls unter besonderen Umständen veranlasst bzw zulässig sein kann.

2) Aus den vorgenannten Gründen war auch die Beschwerde der Widersprechenden I zurückzuweisen, da auch die Widersprechende I eine Benutzung ihrer Widerspruchsmarken hätte glaubhaft machen müssen. Denn bezüglich der Widerspruchsmarke 398 09 037 war die Benutzungsschonfrist am 17. September 2003 abgelaufen und bezüglich der Widerspruchsmarke 923 538 bereits am 11. Oktober 1979, so dass für beide Widerspruchsmarken aufgrund der in der mündlichen Verhandlung wirksam erhobenen Einrede eine rechtserhaltende Benutzung in den nach § 43 Abs 1 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträumen nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG - bzw bzgl der Widerspruchsmarke 923 538 auch nach Satz 1 - glaubhaft zu machen war (vgl auch zur kumulativen Geltung beider Zeiträume Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rdn 31 mwN). Auch die Widersprechende I hat sich dieser Möglichkeit durch den Verzicht auf die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung begeben, obwohl auch für sie aus den genannten Gründen, insbesondere den im Zwischenbescheid vom 21. November 2003 enthaltenen Hinweisen, ohne weiteres die Relevanz einer drohenden Einredeerhebung auch gegenüber den eigenen Widerspruchsmarken offensichtlich sein musste. Da mithin auch die Nichtbenutzung dieser Widerspruchsmarken als zugestanden gilt, erweisen sich beide Widersprüche der Widersprechenden I als unbegründet und sind im Ergebnis zu Recht von der Markenstelle zurückgewiesen worden.

3) Nach alledem war auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke der angefochtene Beschluss insoweit aufzuheben, als wegen des Widerspruchs aus der Marke 399 00 837 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist. Dieser Widerspruch war deshalb ebenso wie die Beschwerde der aus den Marken 398 09 037 und 923 538 Widersprechenden zurückzuweisen. Die von dem Inhaber der angegriffenen Marke erklärte Rücknahme seiner Beschwerde gegenüber der Widersprechenden II sowie die im angegriffenen Beschluss insoweit angeordnete Löschung der angegriffenen Marke aufgrund der Marke IR 543 516 ist aufgrund der erklärten Widerspruchsrücknahme gegenstandslos.

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

Kliems

Bayer

Engels

Na