



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 295/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. Februar 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 23 997

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2005 unter Mitwirkung des Richters Stoppel als Vorsitzendem sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 14 vom 30. Mai 2003 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke 300 23 997 bezüglich der Waren der Klasse 28 angeordnet worden ist. Der Widerspruch aus der Marke 395 49 337 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die u.a. für Waren der Klasse 28 am 17. Juli 2000 eingetragene und am 17. August 2000 veröffentlichte Wortmarke „TOOJOO“ ist – beschränkt auf diese Warenklasse - Widerspruch erhoben worden aus der Marke 395 49 337 „Toro“, die seit dem 12. April 1996 ebenfalls für Waren der Klasse 28 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine Verwechslungsgefahr bejaht und die Teillöschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 28 angeordnet.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde erhoben und die Widersprechende sodann Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde sowie hilfsweise auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Nach Anberaumung eines Verhandlungstermin hat die Widersprechende mitgeteilt, dass sie diesen nicht wahrnehmen werde.

Der Vertreter der Markeninhaberin hat in diesem Termin erstmals die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg. Der Widerspruch ist schon deshalb zurückzuweisen, weil die Benutzung rechtswirksam bestritten ist und die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke weder behauptet noch glaubhaft gemacht hat.

Die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war am 12. April 2001 abgelaufen; seit diesem Zeitpunkt musste die Widersprechende damit rechnen, dass die Benutzung ihrer Marke bestritten wird. Da die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede keiner Ausschlussfrist unterliegt, sie also keineswegs zum frühest möglichen Zeitpunkt erfolgen muss - und bei der Frage, ob und wann diese Einrede erhoben wird, durchaus auch prozesstaktische Erwägungen eine Rolle spielen können - muss jede Widersprechende, deren Marke dem Benutzungszwang unterliegt, die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass diese Einrede erstmals in der mündlichen Verhandlung erhoben wird. Nimmt sie an diesem Termin teil, so kann sie der Einrede entgegentreten, also die Benutzung der Marke behaupten und – soweit dies zutrifft - das verspätete Vorbringen der Einrede rügen (§ 82 Abs 1 MarkenG iVm §§ 528 Abs 2, 282 Abs 2 ZPO, 296 Abs 2 ZPO). Häufig wird dies zur Zurückweisung der Einrede führen, denn die Glaubhaftmachung der Benutzung wird in der Regel zu einer Verfahrensverzögerung führen. Bleibt die Widersprechende jedoch wie hier dem Verhandlungstermin fern, so verzichtet sie auf diese Rechte, sie nimmt also ihr rechtliches Gehör nicht in Anspruch. In einem

solchen Fall hat das Gericht das Schweigen der Partei als Zugeständnis des gegnerischen Sachvortrags entsprechend § 138 Abs 3 ZPO zu werten, womit von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Infolgedessen gibt es gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG keine Waren der Widersprechenden, die bei der Kollisionsprüfung berücksichtigt werden könnten, so dass der Widerspruch schon aus diesem Grund zurückzuweisen war und der angefochtene Beschluss insoweit aufgehoben werden musste.

Eine Kostenauflegung abweichend der Kostenregelung gemäß § 71 Abs 1 MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, kam nicht in Betracht. Die Widersprechende, deren Marke sich außerhalb der Benutzungsschonfrist befindet und die am Verhandlungstermin nicht teilnimmt, mag zwar im jeweiligen Fall gegen prozessuale Sorgfaltspflichten handeln, dieser Verstoß ist aber nicht derart gewichtig, dass er den Ausnahmefall einer Kostenüberbürdung rechtfertigen würde. Denn häufig unterbleiben Nichtbenutzungseinreden, obwohl die Schonfrist abgelaufen ist und der Gegner im Termin fehlt. Dies kann zB daran liegen, dass die tatsächliche Benutzung bekannt ist und ein Bestreiten der prozessualen Wahrheitspflicht widerspräche. In solchen Fällen ergeht eine normale Sachentscheidung über die Kollisionsfrage.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb