



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 233/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. Oktober 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 72 831**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Juni 2004 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke 301 72 831 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke CTM 477 620 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die für Waren/Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 32, 38 und 42 eingetragene und am 21. Juni 2002 veröffentlichte Marke "MAMA" ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 23. Juni 1999 für Waren der Klassen 5, 29 und 30 eingetragenen Gemeinschaftsmarke CTM 477 620 „LA MAMMA“.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patentamts hat mit Beschluss vom 18. Juni 2004 eine Verwechslungsgefahr für alle Waren außer „Bier“ bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Gegen diesen Beschluss hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom 11. April 2005 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Dieser Schriftsatz ist der Widersprechenden zugegangen; sie hat hierauf jedoch nicht erwidert und sie ist auch der mündlichen Verhandlung ferngeblieben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 165 Abs. 4 MarkenG) und hat in der Sache Erfolg. Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist rechtswirksam bestritten, die Widersprechenden hat eine Benutzung weder behauptet noch glaubhaft gemacht, bei der Entscheidung fehlt es somit an Waren, die zur Kollisionsprüfung herangezogen werden könnten (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Der Inhaber der jüngeren Marke hat die Benutzung in zulässiger Weise bestritten, denn die Widerspruchsmarke war zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits länger als fünf Jahre eingetragen. Die Benutzungsschonfrist ist am 23. Juni 2004 abgelaufen, so dass das Bestreiten erstmals im Beschwerdeverfahren möglich war. Das Bestreiten ist auch rechtzeitig vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung erfolgt, womit der Widersprechenden ausreichend Zeit zu Verfügung gestanden hätte, die Benutzung ihrer Marke zu belegen (§ 125b Nr. 4 MarkenG, Art. 15 GMV). Sie hat sich im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 19. Mai 2005 aber nur zur Verwechselbarkeit der Marken geäußert und insoweit auf die patentamtliche Entscheidung hingewiesen; Ausführungen zur Benutzung ihrer Marke hat sie nicht gemacht.

Es war auch nicht Sache des Gerichts, die Widersprechende zur Vorlage von Benutzungsunterlagen aufzufordern, denn die Hinweispflicht des § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO findet ihre Grenze dort, wo ein entsprechender Hinweis mit der Pflicht zur Unparteilichkeit kollidieren könnte. Das wäre hier der Fall, denn in dem Schriftsatz des Markeninhabers ist die Einrede grafisch hervorgehoben und unterstrichen, so dass sie keinesfalls übersehen werden kann. Wenn eine Widersprechende, die noch dazu mit Markenverfahren vertraut ist, in einer derartigen Situation zur Frage der Benutzung schweigt, so spricht alles dafür, dass

sie sich des Rechts auf Erwiderung bewusst begibt. Damit gilt die Nichtbenutzung der Marke als zugestanden (§ 138 Abs. 3 ZPO).

Eine Kostenauflegung unter Billigkeitsgesichtspunkten nach Artikel 71 MarkenG war nicht veranlasst. Die bloße Antragstellung im Beschwerdeverfahren reicht zumindest in einem Verfahren, in dem sich erst im Beschwerdeverfahren die Möglichkeit zur Erhebung der Nichtbenutzungseinrede eröffnet, noch nicht aus, um ein mit den prozessualen Sorgfaltspflichten unvereinbares Festhalten an einer aussichtslosen Rechtsposition zu bejahen. Das Nichterscheinen im Termin kann hier ebenfalls keine solche Kostenauflegung bewirken, denn der Termin wurde als sachdienlich von Amts wegen bestimmt (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

WA