



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 23/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. November 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 60 237

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. November 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Gegen die für „Milch, Milchprodukte, Joghurt“ in Klasse 29 eingetragene und am 17. Februar 2006 veröffentlichte Wort-/Bildmarke 30560237 ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 30444896, die seit dem 13. Oktober 2004 für Waren der Klassen 29, 30 und 32, darunter „Milch und Milchprodukte“ eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Markenähnlichkeit verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Hiergegen hat der Widersprechende Beschwerde erhoben und neben dem Aufhebungs- und Löschungsantrag auch hilfsweise Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt, diesen Termin aber - nach entsprechender schriftsätzlicher Ankündigung seiner Verfahrensbevollmächtigten - nicht wahrgenommen.

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

II.

Die zulässige Beschwerde ist ohne Erfolg. Der Widerspruch ist schon deshalb zurückzuweisen, weil die Benutzung rechtswirksam bestritten ist und der Widersprechende die Benutzung seiner Marke nicht glaubhaft gemacht hat.

Die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war am 13. Oktober 2009 abgelaufen; seit diesem Zeitpunkt musste der 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 jeder Widersprechende, dessen Marke dem Benutzungszwang unterliegt, die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass diese Einrede erstmals in der mündlichen Verhandlung erhoben wird. Nimmt er an diesem Termin teil, so kann er der Einrede entgegentreten, also die Benutzung der Marke behaupten und – soweit dies zutrifft - das verspätete Vorbringen der Einrede rügen (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 528 Ab. 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 der Widersprechende jedoch, wie hier, dem Verhandlungstermin fern, so verzichtet er auf diese Rechte, er nimmt also sein 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. Das Vorbringen des Widersprechenden zur angeblichen Benutzung seiner Marke im Schriftsatz vom 18. November 2009, mit dem allein die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke angesprochen wurde,

ersetzt in keiner Weise die sich aus dem Gesetz ergebenden Pflichten des Widersprechenden für den Fall der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede, ganz abgesehen davon, dass dieses Vorbringen ohnehin unsubstantiiert und auch schon deshalb unbeachtlich war.

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 an-gefochtene Beschluss Bestand haben musste.

Eine Kostenauflegung - wie von der Markeninhaberin nachträglich beantragt - abweichend von der Kostenregelung gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, kam nicht in Betracht. Der Widersprechende, der sich außerhalb der Benutzungsschonfrist befindet und 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 z. B. 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. Nichts anderes gilt im vorliegenden Fall.

Stoppel

Paetzold

Hartlieb

Bb/Me