



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 30/00

vom

3. Juli 2003

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1

Zur Frage der Gewährung rechtlichen Gehörs im Fall des Bestreitens der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in der mündlichen Beschwerdeverhandlung.

BGH, Beschl. v. 3. Juli 2003 - I ZB 30/00 - Bundespatentgericht

betreffend die Markenmeldung Nr. J 29 610/31 Wz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. Juli 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 17. Mai 2000 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Gründe:

I. Gegen die am 21. Juli 1993 angemeldete und am 15. November 1993 für die Ware "Katzen-Trockenfutter" bekanntgemachte Wortmarke "MINKAS" richtet sich der Widerspruch aus der seit dem 24. April 1986 für "Streumittel für Kleintiere, Heimtiernahrung" eingetragenen Wortmarke "Minka".

Mit Schriftsatz vom 24. Mai 1994 hat die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Markenstelle hat in einem ersten Beschluß den Widerspruch wegen fehlender Warenähnlichkeit zurückgewiesen, auf die Erinnerung der Widersprechenden der angemeldeten Marke unter Zugrundelegung einer engen Warenähnlichkeit die Eintragung versagt. Die Markenstelle ist dabei von einer nachgewiesenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Streumittel für Kleintiere" ausgegangen.

Die Beschwerde, in welcher die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke für "Katzenstreu" nicht in Abrede gestellt und ausgeführt hat, damit sei eine Benutzung für Streumittel für (sonstige) "Kleintiere" nicht gegeben, führte zur Aufhebung des Erinnerungsbeschlusses und zur Zurückweisung der Erinnerung.

Mit der (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde erstrebt die Widersprechende die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache.

II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch für im Sinne von § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG unbegründet erachtet, weil die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe. Nach dieser Vorschrift habe ein Widersprechender die Benutzung der älteren Marke auch für den in § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG genannten Zeitraum nachzuweisen; das sei von der Widersprechenden für den maßgeblichen Zeitraum vom 9. Mai 1995 bis 9. Mai 2000 nicht geschehen und auch in der mündlichen Verhandlung nicht nachge-

holt worden. Die von der Markeninhaberin ursprünglich erhobene Einrede der Nichtbenutzung umfasse auch ohne ausdrückliche Benennung eines Zeitraums alle maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften. Die im Rahmen der Nichtbenutzungseinrede herrschende Dispositionsmaxime habe einen dementsprechenden Hinweis auf die Rechtslage verboten, weil eine Hinweispflicht des Gerichts ihre Grenze dort finde, wo ein Hinweis nur die Gesetzeslage wiedergebe und parteilich sein könne.

III. Die Rechtsbeschwerde hat als zulassungsfreie Rechtsbeschwerde Erfolg, weil die Rüge der Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) durchgreift.

Nach dem Sach- und Streitstand zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hatte die Widersprechende davon auszugehen, daß die Warenähnlichkeit von "Katzenstreu" und "Katzen-Trockenfutter" als ein Element zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr zur Entscheidung stand. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für "Katzenstreu" war außer Streit.

Die Widersprechende hatte nach dem Beschwerdevorbringen der Markeninhaberin keinen Anlaß, sich zu einer (fortdauernden) Benutzung der Widerspruchsmarke für "Katzenstreu" zu erklären.

Der von der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht erstmals gehaltene Vortrag, die Widerspruchsmarke werde auch für "Katzenstreu" nicht (mehr) rechtserhaltend benutzt, war für die Widersprechende neu und überraschend.

Es ist ein selbstverständliches Gebot des fairen Verfahrens, daß der Widersprechenden Gelegenheit gegeben wird, sich hierzu zu äußern. Das ist nicht geschehen. Die am Tag der mündlichen Verhandlung verkündete, mit fehlender rechtserhaltender Benutzung begründete Entscheidung des Bundespatentgerichts verletzt die Widersprechende in ihrem Verfahrensgrundrecht auf Wahrung des rechtlichen Gehörs (Art. 6 EMRK, Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

Ullmann

Starck

Pokrant

Büscher

Schaffert