

<b>Bundespatentgericht</b>	<b>Leitsatz</b>		Rechtsbeschwerde zugelassen: ja
29. Senat	31.05.2006	29 W (pat) 127/04	
§ 43 Abs. 1 MarkenG, § 139 Abs. 2 ZPO			

**„VisionArena / @rena vision“**

1. Eine eidesstattliche Versicherung, die keine Angabe zur Art der Verwendung der Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen enthält, ist für sich allein zur Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung nicht ausreichend.
2. Zum Umfang des gerichtlichen Hinweises nach § 139 Abs. 2 ZPO bei der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke.
3. Weist das Gericht den Widersprechenden erst in der mündlichen Verhandlung auf Mängel der zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereichten Unterlagen hin, liegt darin kein Verstoß gegen die Hinweispflicht nach § 139 Abs. 2 ZPO. Dem Antrag auf Fortsetzung der mündlichen Verhandlung zur Vorlage weiterer Glaubhaftmachungsunterlagen war daher nicht stattzugeben.



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 127/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
31. Mai 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 61 166**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Mai 2006 durch ...

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 vom 5. November 2003 und 18. März 2004 werden aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 300 61 166 angeordnet wurde.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Marke 300 61 166

**VisionArena**

für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42

wurde Widerspruch erhoben aus der älteren Marke 398 54 988

**@rena vision**

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

Ton-, Bild- und Datenträger aller Art; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Druckereierzeugnisse aller Art; Buchbinderartikel;

Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Konzeption und Planung neuer digitaler und klassischer elektronischer Medien

und der älteren Marke 1 148 870

## **ARENA**

eingetragen für die Waren der Klasse 9.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 5. November 2003 auf den Widerspruch aus der Marke „@rena vision“ die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet für die Waren und Dienstleistungen

Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Informationen;

Vermietung von Rundfunk- und Fernsehgeräten, Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation

und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Das Verfahren über den Widerspruch aus der Marke „ARENA“ wurde bis zur Rechtskraft der Entscheidung ausgesetzt.

Zur Begründung wird ausgeführt, dass die angegriffene Marke zur Widerspruchsmarke „@rena vision“ unter Berücksichtigung der teilweisen Identität bzw. engen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht den erforderlichen Abstand einhalte. Die bloße Umstellung von Wortbestandteilen genüge nicht um die Gefahr von Verwechslungen für das Publikum auszuschließen.

Die gegen diesen Beschluss gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle für Klasse 38 mit Beschluss vom 18. März 2004 unter Einbeziehung der Entscheidungsgründe des Erstbeschlusses zurückgewiesen.

Die Markeninhaberin hat am 27. April 2004 Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom 31. August 2004 die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG erhoben. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass der von den Marken hervorgerufene klangliche und schriftbildliche Gesamteindruck deutliche Unterschiede aufweise. Hinsichtlich der identischen Dienstleistungen sei zu berücksichtigen, dass auf Grund der unterschiedlichen Vertriebs- und Erbringungsstätten keine Berührungspunkte der Kollisionsmarken zu erwarten seien. Für die übrigen Waren und Dienstleistungen fehle es an der erforderlichen Ähnlichkeit.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 5. November 2003 und 18. März 2004 aufzuheben.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach seiner zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 15. Juni 2005 hat die A... GmbH in B... mit seiner Zustimmung unter der Marke „@rena vision“ im Zeitraum von 2000 bis 2004 digitale und elektronische Medien konzipiert, produziert und an Kunden verteilt. Der Jahresumsatz lag im genannten Zeitraum zwischen 22.500 DM und 278.511 €.

Zur Begründung der Verwechslungsgefahr führt der Widersprechende aus, dass trotz der Vertauschung der beiden Bestandteile der Gesamteindruck der Zeichen weitgehend übereinstimme. Im Übrigen bestehe eine hochgradige Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit.

Die Markeninhaberin bestreitet die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke. Aus der eidesstattlichen Versicherung gehe nicht hervor, für welche konkreten Waren und Dienstleistungen die Marke benutzt worden sei. Den pauschalierten Umsatzzahlen lasse sich außerdem nicht entnehmen, welche Umsätze auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen entfielen. Sofern überhaupt von einer rechtserhaltenden Benutzung ausgegangen werden könne, betreffe dies allenfalls die in Klasse 9 beanspruchten Waren. Insoweit seien die genannten Umsatzzahlen aber zu gering, um von einer ernsthaften Benutzung ausgehen zu können. Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung werde verzichtet, sofern das Gericht von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 42 ausgehe. Für den Fall, dass das Gericht die Marke nur für die Waren der Klasse 9 als benutzt ansehe, bestehe Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren.

Der Senat hat der Terminladung vom 8. Mai 2006 für die auf den 31. Mai 2006 anberaumte mündliche Verhandlung folgenden Ladungszusatz hinzugefügt: „Die Ladung erfolgt auf Antrag der Beschwerdeführerin (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Da der am 14. September 2005 schriftsätzlich formulierte Verzicht auf die mündliche Verhandlung nur für den Fall gilt, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht wurde, dies aber noch geschehen kann, wird mündliche Verhandlung anberaumt“.

Der Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 30. Mai 2006 überreicht. Danach ist die A... GmbH im Bereich der Konzeption, Entwicklung, Durchführung und Herstellung von Medien und Kommunikationsmitteln tätig. Sie hat im Rahmen dieser Tätigkeit u. a.

Musikvideos hergestellt, Fernsehsendungen konzipiert und entwickelt und jährliche Kommunikationsveranstaltungen durchgeführt. An diesen Veranstaltungen ist die Tochterfirma C... der Markeninhaberin als Sponsorin finanziell beteiligt. Der Widersprechende geht davon aus, dass auf Grund des bestehenden Sponsoringvertrags die Benutzung nicht mehr bestritten werde.

Die Markeninhaberin trägt dazu vor, dass vertragliche Beziehungen allenfalls mit der Tochterfirma C... und nicht der Markeninhaberin bestünden und durch den Sponsoringvertrag die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht nachgewiesen sei. Auch die neue eidesstattliche Versicherung reiche zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung nicht aus.

Im Rahmen der Erörterung der Sach- und Rechtslage weist der Senat darauf hin, dass der Einwand der Markeninhaberin berechtigt sei. Der Widersprechende habe keine Unterlagen eingereicht, denen entnommen werden könne, in welcher Form die Marke für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen benutzt werde. Bei Bild- und Tonträger entspreche es der allgemeinen Verkehrsübung, die Marke auf der Ware selbst bzw. deren Verpackung anzubringen. Für die in Rede stehenden Dienstleistungen sei eine Verwendung der Marke in Werbeprospekten, auf Rechnungen oder sonstigen Geschäftspapieren üblich.

Der Widersprechende rügt unter Hinweis auf die Vorschrift des § 139 ZPO, dass das Gericht auf die Mängel der Glaubhaftmachung nicht bei Vorbereitung der mündlichen Verhandlung hingewiesen habe.

Der Widersprechende beantragt,

die Gewährung eines Schriftsatznachlasses oder die Anberaumung einer neuen mündlichen Verhandlung zur Nachreichung der Unterlagen, die erstmals in der mündlichen Verhandlung angesprochen wurden.



Die Markeninhaberin rügt den Antrag des Widersprechenden als verspätet.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Beschlüsse der Markenstelle waren aufzuheben, weil der Widersprechende die Benutzung der Marke nicht ausreichend glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 MarkenG).

1. Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung hat das Gericht sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren und Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 152, 154, Tz. 21 - GALLUP). Vorzulegen sind daher Unterlagen, aus denen sich eine funktionsgemäße Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen im maßgeblichen Zeitraum und in hinreichender Dauer ergibt, um eine Scheinbenutzung auszuschließen (vgl. Fezer, MarkenG, 3. Aufl. 2001, § 43 Rn. 10; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 43 Rn. 23; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 43 Rn. 43).

2. Die vom Widersprechenden eidesstattlich versicherten Angaben sind für die Prüfung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend.

2.1. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für die Waren und Dienstleistungen „Ton-, Bild- und Datenträger aller Art; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse aller Art, Buchbinderartikel;

Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Konzeption und Planung neuer digitaler und klassischer elektronischer Medien“. Nach der eidesstattlichen Versicherung vom 15. Juni 2005 hat die Firma A... GmbH die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers im Zeitraum von 2000 bis 2004 benutzt und unter der Marke „digitale und klassische elektronische Medien wie CDs, VHS-Bänder, Beta SP- und Digi Beta Bänder konzipiert, geplant und produziert“. Die für diese vier Jahre angegebenen Umsatzzahlen liegen zwischen 22.500 DM und 280.00 EUR pro Jahr. In der eidesstattlichen Versicherung vom 30. Mai 2006 wird ausgeführt, dass die A... GmbH seit 2000 im Bereich der „Konzeption, Entwicklung, Durchführung und Herstellung von Medien und Kommunikationsmitteln, insbesondere Fernseh-Sendungen und Events“ tätig ist und u. a. Musikvideos hergestellt, eine Fernsehsendung entwickelt, eine Zeitschrift konzipiert und entwickelt und jeweils jährlich zwei Kommunikationsveranstaltungen durchgeführt hat.

2.2. Diesen Angaben lässt sich nicht entnehmen, für welche konkreten Waren und Dienstleistungen die Marke tatsächlich benutzt wird. Keine Erwähnung finden die Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse aller Art, Buchbinderartikel“. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen „Ton-, Bild- und Datenträger aller Art; Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Konzeption und Planung neuer digitaler und klassischer elektronischer Medien“ ist nicht ersichtlich, in welchem Umfang eine Benutzung für die jeweiligen Waren und Dienstleistungen im Einzelnen erfolgt ist. Auch die Jahresumsatzzahlen geben darüber keinen Aufschluss, weil sie nicht nach den verschiedenen Waren und Dienstleistungen getrennt ausgewiesen wurden.

2.3. Die eidesstattlichen Versicherungen enthalten außerdem keine Angaben zur konkreten Verwendungsform der Marke. Ausreichend für eine rechtserhaltende Benutzung ist jede übliche und wirtschaftlich sinnvolle

Verwendung der Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2006, 150, 151 - NORMA). Nachdem der Widersprechende keine Unterlagen, etwa in Form von Verpackungen, Katalogen oder Geschäftspapieren vorgelegt hat, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Zeichen über die Verwendung als Unternehmenskennzeichen der A... GmbH hinaus funktionsgemäß als Marke benutzt wurde. Mangels ausreichender Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke war die Anordnung der teilweisen Löschung der jüngeren Marke daher aufzuheben.

3. Dem Antrag des Widersprechenden auf Anberaumung einer neuen mündlichen Verhandlung zur Vorlage weiterer Benutzungsunterlagen war nicht stattzugeben, weil die in einer fortgesetzten mündlichen Verhandlung nachgereichten Unterlagen als verspätet zurückzuweisen wären (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 296 Abs. 2, 282 Abs. 1 ZPO).

3.1. Das Markenbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist ein schriftliches Verfahren. Eine mündliche Verhandlung findet nur statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt, eine Beweisaufnahme durchzuführen ist oder das Gericht die mündliche Verhandlung für sachdienlich hält (§ 69 MarkenG). Die von beiden Beteiligten beantragte mündliche Verhandlung wurde auf Antrag der Beschwerdeführerin durchgeführt. Im Interesse eines zügigen und effektiven Rechtsschutzes sind das Gericht nach § 73 Abs. 2 S. 1 MarkenG sowie die Parteien gehalten, den Rechtsstreit nach Möglichkeit in einem einzigen Haupttermin zu erledigen, d. h. alle entscheidungserheblichen Tatsachen in der mündlichen Verhandlung vorzutragen und zu erörtern (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 272 Abs. 1, 282 Abs. 1 ZPO). Verspätetes Vorbringen kann das Gericht daher nach § 296 Abs. 2 ZPO zurückweisen, wenn das Zulassen des verspäteten Vortrags zu einer Verfahrensverzögerung führen würde und die Verspätung auf grober Nachlässigkeit beruht.

3.2. Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 31. August 2004, der dem Widersprechenden mit Schreiben des Gerichts vom 1. September 2004 übersandt wurde, wirksam die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Für den Widersprechenden begründet die Einrede der Nichtbenutzung die Obliegenheit, Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung rechtzeitig vor der Entscheidung des Senats vorzulegen. Der Umfang der glaubhaft zu machenden Tatsachen im Falle einer wirksam erhobenen Nichtbenutzungseinrede ist in Literatur und Rechtsprechung umfassend dargestellt (vgl. EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 152, 154, Tz. 21 - GALLUP; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 26 Rn. 4 ff.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 26 Rn. 155 ff.; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 26 Rn. 7 ff.). Die Terminsladung für die auf den 31. Mai 2006 anberaumte Verhandlung hat der Widersprechende am 11. Mai 2006 erhalten, so dass für eine Vorlage von Benutzungsunterlagen vor der mündlichen Verhandlung noch ausreichend Gelegenheit bestand. Die vom Widersprechenden in einer fortgesetzten mündlichen Verhandlung nachgereichten Unterlagen wären daher als verspätet zurückzuweisen, weil deren Zulassung das Verfahren insgesamt verzögern würde und das verspätete Vorbringen auf grober Nachlässigkeit des Widersprechenden beruht (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 296 Abs. 2 ZPO). Eine Fortsetzung der mündlichen Verhandlung war daher nicht sachdienlich, so dass dem Antrag des Widersprechenden nicht stattzugeben war.

4. Ein Anspruch des Widersprechenden auf Durchführung einer weiteren mündlichen Verhandlung ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass das Gericht den Widersprechenden auf die Mängel der Glaubhaftmachung erst in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat. Zwar kann bei einer wesentlichen Änderung der Verfahrenslage zur Wahrung des rechtlichen Gehörs ein Anspruch auf eine neue mündliche Verhandlung bestehen (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 69 Rn. 2; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 69 Rn. 7; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 69 Rn. 4). Da hinsichtlich der Mängel der eingereichten Benutzungsunterlagen aber über den gerichtlichen Hinweis in der Terminsladung

hinaus keine Hinweispflicht des Gerichts bestand, ist mit der Erörterung der rechtserhaltenden Benutzung in der mündlichen Verhandlung keine wesentliche Änderung der Verfahrenslage eingetreten.

4.1. Die Hinweispflicht nach § 139 Abs. 2 ZPO, die für das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren nach § 82 Abs. 1 MarkenG entsprechend gilt, dient der Vermeidung von Überraschungsentscheidungen und konkretisiert den Anspruch der Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör. Das Gericht ist zu einem Hinweis nach § 139 Abs. 2 ZPO verpflichtet, wenn die Parteien erkennbar einen wesentlichen rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkt übersehen oder für unerheblich erachtet bzw. die Rechtslage falsch eingeschätzt haben. Denn ein Gericht verstößt gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör, wenn es ohne vorherigen Hinweis auf Gesichtspunkte abstellt, mit denen die Verfahrensbeteiligten nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchten. Für den vom Grundsatz der Mündlichkeit beherrschten Zivilprozess ist daher anerkannt, dass ein Verstoß gegen die Hinweispflicht eine Verpflichtung des Gerichts zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung begründen kann (vgl. BGH, Beschluss vom 15. Februar 2005, XI ZR 144/03, BGHReport 2005, 936, 937; Versäumnisurteil vom 28. Juni 2005, XI ZR 3/04, BGHReport, 2005, 1618, 1619). Der Senat ist jedoch der Auffassung, dass keine Pflicht des Gerichts bestand den Widersprechenden auf die Mängel der eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen hinzuweisen.

4.2. Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Widerspruchsmarke unterliegt dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON). Da nach einhelliger Auffassung in Literatur und Rechtsprechung das Gericht nicht auf neue Angriffs- und Verteidigungsmittel hinweisen darf, ist es ihm auch insbesondere verwehrt auf die Möglichkeit der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede hinzuweisen (Fezer a. a. O. § 43 Rn. 7; Ingerl/Rohnke a. a. O. § 43 Rn. 11; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 43 Rn. 2).

Die Rechtsprechung ist jedoch uneinheitlich zu der Frage, inwieweit die Neutralitätspflicht des Gerichts es darüber hinaus verbietet, auf die zur Glaubhaftmachung geeigneten Tatsachen oder Beweismittel bzw. auf Mängel der eingereichten Unterlagen hinzuweisen. Dazu bestehen unterschiedliche Meinungen. Nach der Auffassung der Mehrheit der Senate des Bundespatentgerichts werden dahingehende gerichtliche Hinweise generell als unzulässig angesehen, weil sie zu einer Verlagerung der ausschließlich dem Widersprechenden obliegenden Verpflichtung zur Beibringung geeigneter Tatsachen und Beweismittel führen würde (vgl. u. a. BPatG GRUR 2004, 950, 953 - ACELAT/Acesal; GRUR 2000, 900, 902 - Neuro-Vibolex; 28 W (pat) 35/99 - MINKAS/Minka; 30 W (pat) 71/02 - SOLO; 33 W (pat) 101/01 - LIONS/LIONS). Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht zur Vorschrift des § 139 ZPO a. F. entschieden, es sei verfassungsrechtlich unbedenklich und im kontradiktorischen Zivilprozess nicht zu vermeiden, dass das Gericht bei einer eingehenden Erörterung der Sach- und Rechtslage eine prozessuale Variante kundtue, die nur im Interesse einer Partei stehe (vgl. BVerfG, Urteil vom 15. März 1989, BvR 1586/88). Auch der Bundesgerichtshof hat wiederholt festgestellt, dass das Gericht seine Hinweispflicht nicht erfülle, wenn es vor der mündlichen Verhandlung lediglich allgemeine oder pauschale Hinweise erteile. Dies gelte insbesondere in den Fällen, in denen sich die Erforderlichkeit des ergänzenden Vortrags nicht bereits aus dem Vorbringen des Verfahrensgegners ergebe, sondern von der Bewertung der Gerichte im Einzelfall abhängen (vgl. BGH NJW 2006, 60, 62 - Protokollierungspflicht für gerichtliche Hinweise in der mündlichen Verhandlung; BGH BGHZ 140, 365, 371). Für den Zivilprozess besteht daher Einigkeit, dass ein gerichtlicher Hinweis geboten ist, wenn ein Gesichtspunkt erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten wurde, wenn der Eindruck erweckt wurde, ein bestimmter Gesichtspunkt sei nicht entscheidungserheblich oder wenn die Parteien einen Gesichtspunkt übereinstimmend anders beurteilen als das Gericht (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 25. Aufl. 2005, § 139 Rn. 5 ff.).

4.3. Überträgt man die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofes auf das Markenbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, folgt daraus für den hier entscheidenden Senat, dass ein Hinweis des Gerichts nach § 139 Abs. 2 ZPO jedenfalls in den Fällen erforderlich ist, in denen

- die Markenstelle die Glaubhaftmachung der Benutzung mangels Verwechslungsgefahr dahingestellt gelassen hat, das Gericht die Frage der rechtserhaltenden Benutzung aber als entscheidungserheblich ansieht,
- die Markenstelle die zur Glaubhaftmachung eingereichten Unterlagen als ausreichend angesehen hat und das Gericht von dieser Beurteilung der Vorinstanz abweichen will,
- sich der maßgebliche Benutzungszeitraum aufgrund der langen Verfahrensdauer verschoben hat, so dass die im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten und als ausreichend angesehenen Unterlagen den Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG nicht mehr abdecken,
- eine im Verfahren vor der Markenstelle unzulässig erhobene Einrede im Beschwerdeverfahren erneut erhoben wird und auf Grund des Ablaufs der Benutzungsschonfrist nunmehr wirksam ist (vgl. 24 W (pat) 279/04 - wellSUN/SUNWELL).
- die eidesstattliche Versicherung formelle Mängel aufweist.

4.4. Keine der genannten Fallkonstellationen trifft aber auf das vorliegende Verfahren zu. Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung erst im Beschwerdeverfahren erhoben, so dass die Frage der rechtserhaltenden Benutzung erstmalig vom Gericht zu beurteilen war. Nachdem das Gericht im Ladungszusatz zum Ausdruck gebracht hatte, dass bisher noch nicht von einer Glaubhaftmachung ausgegangen werden könne, war bereits ein gerichtlicher Hinweis erfolgt. Mit den Ausführungen zur fehlenden Verwendungsform der Marke hat das Gericht ergänzend zum substantiierten Vortrag der Markeninhaberin lediglich auf weitere Mängel der Glaubhaftmachung hingewiesen und nicht eine von der Markeninhaberin abweichende Bewertung der Sachlage vorgenommen, so dass kein

weiterer gerichtlicher Hinweis erforderlich war. Die Hinweispflicht darf nämlich nicht in eine beratende Tätigkeit übergehen. Das Gericht ist deshalb nicht gehalten einem Beteiligten mitzuteilen, auf welche Art und Weise er Mängel seines Sachvortrags im Einzelnen beheben kann (BVerwG NJW 1998, 323, 325; Re-deker/von Oertzen VwGO, 14. Aufl. 2004, § 86 Rn. 18; Zöller-Greger, a. a. O., § 139 Rn. 12).

5. Auch der Antrag der Widersprechenden auf eine nachgelassene Schriftsatzfrist war zurückzuweisen. Eine Schriftsatzfrist kann nur zu Erwidern auf gegnerischen Vortrag, nicht hingegen zu Ergänzungen eigenen Vorbringens gewährt werden (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 283 ZPO). Die Glaubhaftmachung der Benutzung als eine abgeschwächte Form der Beweisführung ist daher nicht in einem nachgelassenen Schriftsatz möglich (vgl. BPatG GRUR 1999, 350, 352 - Ruoc/ROC; GRUR 1997, 370, 372 - LAILIQUE/LALIQUE).

6. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, weil die Frage des Umfangs der gerichtlichen Hinweispflicht im Falle der Nichtbenutzungseinrede eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

7. Für eine Kostenentscheidung bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften