



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 4/16

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

09.07.2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 009 832

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. März 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß)



ist am 18. Februar 2011 angemeldet und am 17. Juni 2011 unter der Nummer 30 2011 009 832 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Werbung, insbesondere für Wettbewerbe mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Sponsoring, auch im Internet; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 22. Juli 2011 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdeführer Widerspruch erhoben aus

1. der Unionswortmarke (Widerspruchsmarke zu 1.)

MILLE MIGLIA

die am 21. Februar 2000 angemeldet und am 2. April 2001 unter der Nummer 001 519 511 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 28 und 41 eingetragen worden ist. Mit Schriftsatz vom 15. April 2019, bei Gericht eingegangen an demselben Tag, ist der Widerspruch nur noch gestützt worden auf die Dienstleistung der

Klasse 41: Unterhaltung.

Ferner hat der Beschwerdeführer Widerspruch eingelegt

2. aus der Unionswortmarke (Widerspruchsmarke zu 2.)

MILLE MIGLIA

die am 14. Mai 2009 angemeldet und am 1. Dezember 2009 unter der Nummer 008 299 448 in das beim EUIPO geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 12, 16, 18, 20, 25, 33, 36, 38, 42 und 43 eingetragen worden ist. Mit dem vorgenannten Schriftsatz vom 15. April 2019 hat er diesen Widerspruch nicht mehr aufrechterhalten.

Er hat zudem Widerspruch erhoben

3. aus der Unionswortmarke (Widerspruchsmarke zu 3.)

1000 MIGLIA

die am 30. April 2010 angemeldet und am 12. Oktober 2010 unter der Nummer 009 071 473 in das beim EUIPO geführte Register für Waren der Klasse 14 eingetragen worden ist. Seit dem Schriftsatz vom 15. April 2019 beschränkt sich der Widerspruch auf die Waren der

Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente und ihre Teile.

Außerdem hat er Widerspruch eingelegt

4. aus der Unionswortmarke (Widerspruchsmarke zu 4.)

MILLE MIGLIA

die am 23. November 2010 angemeldet und am 30. Juni 2011 unter der Nummer 009 543 265 in das beim EUIPO geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 24, 34 und 35 eingetragen worden ist. Mit Schriftsatz vom 15. April 2019 stützt sich der Widerspruch nur noch auf die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 35: Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke von folgenden Waren, nämlich Uhren und Zeitmessinstrumente sowie deren Teile, Bücher.

Am 12. Februar 2014 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1.) erhoben.

Mit Beschluss vom 6. März 2014 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und die vier Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bestehe teilweise Identität und teilweise sehr enge Ähnlichkeit. Die breiten Verkehrskreise würden diese Waren und Dienstleistungen des alltäglichen Bedarfs ohne besondere Sorgfalt erwerben bzw. in Anspruch nehmen. Die Widerspruchsmarken verfügten über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für deren Steigerung gebe es keine Anhaltspunkte. Angesichts der großen Menge an kulturellen und sportlichen Veranstaltungen seien weder ein erheblicher Marktanteil noch eine große Bekanntheit ersichtlich. Den erforderlichen deutlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken halte die jüngere Marke selbst bei identischen Waren und geringer Sorgfalt noch ein. Das Markenwort „MILLE MIGLIA“ der Widerspruchsmarken zu 1.), 2.) und 4.) und der Wortbestandteil „e-miglia“ der angegriffenen Marke unterscheiden sich klanglich am Wortbeginn auffällig. Statt mit dem Element „MILLE“ beginne die jüngere Marke mit dem Buchstaben „e“,

wodurch sich eine andere Vokalfolge und Silbenzahl sowie ein anderer Sprech- und Betonungsrhythmus ergäben. Es bestehe kein Anlass, einen Markenbestandteil bei der Aussprache wegzulassen oder zu vernachlässigen, da die einzelnen Bestandteile alle Marken gleichermaßen prägten. Die angegriffene Marke erinnere an den weiblichen Vornamen „Emilia“ oder die italienische Region Emilia-Romagna, während die Widerspruchsmarken zu 1.), 2.) und 4.) „tausend Meilen“ bedeuteten. Dieser unterschiedliche Sinngesamt helfe, Hör- und Merkfehler zu vermeiden. Schriftbildlich könne eine Verwechslungsgefahr aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge und Umrisscharakteristik des Anfangsbuchstabens „e“ bzw. des Anfangsworts „MILLE“ ausgeschlossen werden. Ferner führten auch die grafischen Bestandteile der jüngeren Marke zu einem Unterschied. Der Bestandteil „1000“ der Widerspruchsmarke zu 3.) werde mangels erheblicher Italienischkenntnisse von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen „Tausend“ ausgesprochen, so dass er gravierend von dem Anfangsbuchstaben „e“ der angegriffenen Marke abweiche. Andere Arten von Verwechslungsgefahren seien bei den vier Widerspruchsmarken nicht ersichtlich. Da die jüngere Marke aufgrund ihrer grafischen Gestaltung anders gebildet sei, werde sie nicht dem Widersprechenden zugerechnet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung mit Schriftsatz vom 1. April 2015 auf die Widerspruchsmarke zu 2.) und mit Schriftsatz vom 5. September 2016 auf die Widerspruchsmarken zu 3.) und 4.) erstreckt.


Der Widersprechende ist der Ansicht, er habe die rechtserhaltende Benutzung seiner Marken mittels zahlreicher Unterlagen hinreichend glaubhaft gemacht. Das Markenwort „MILLE MIGLIA“ bezeichne ein Autorennen über öffentliche Straßen auf einem Dreieckkurs im Norden Italiens in den Jahren 1927 bis 1957, das seit 1977 in einer Neuauflage mit Oldtimern jährlich stattfindet und in Deutschland jedes Jahr beworben werde. Die wichtigsten deutschen Zeitungen und Zeitschriften


wie Spiegel, Focus, Die Welt, Auto Bild oder Süddeutsche Zeitung berichteten auch im Internet über dieses Autorennen, ebenso wie die Internetseite auto.de. Die Widerspruchsmarken seien seit 1977 für das gleichnamige Autorennen sowohl im Inland als auch in der Europäischen Union intensiv benutzt worden. Aufgrund des Lizenzvertrages vom 12. Juli 2012 verfüge die 1000 Miglia S.r.l. über die weltweit ausschließliche Lizenz zur Benutzung der Widerspruchsmarken für Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 18, 25, 35 und 41. Diese habe im Jahr 2015 mit der Veranstaltung des Autorennens einen Umsatz in Höhe von ... Euro erzielt. Ferner seien die älteren Marken in Unterlizenz für hochwertige Produkte von verschiedenen namhaften Herstellern benutzt worden, u. a. von der Firma 1...S.r.l. für die Veröffentlichung von Büchern, die das Autorennen „Mille Miglia“ thematisieren. Die C... S.A., die aufgrund des Lizenzvertrages vom 6. Mai 2010 bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt über die ausschließliche weltweite Lizenz zur Benutzung der Widerspruchsmarken für Waren der Klasse 14 verfüge, habe die Widerspruchsmarken für auch im Inland vertriebene Uhren benutzt. Dies ergebe sich aus Werbematerialien, Katalogen, Presseberichten und Rechnungen. Ausweislich der eidesstattlichen Versicherung ihrer Geschäftsführer vom 13. Januar 2017 habe sie in den Jahren 2014, 2015 und 2016 in der EU mehr als 75.000 € Werbeausgaben getätigt. Die beiderseitigen Dienstleistungen der Klasse 41 seien identisch, zu den Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke bestehe hochgradige Ähnlichkeit, da die Werbung bei Autorennen eine so große Rolle spiele, dass es sich letztlich um Werbeveranstaltungen handele. Für deren Organisation würden Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und diverse Büroarbeiten benötigt. Identität bestehe auch hinsichtlich der Waren der Klasse 14 der Widerspruchsmarken zu 3.) und 4.) sowie bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke zu 4). Die angesprochenen Verkehrskreise seien Personen und Institutionen, die sich für Autos, insbesondere Oldtimer und entsprechende Rennen interessierten. Die älteren Marken verfügten originär über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und aufgrund der Bekanntheit des Autorennens „Mille Miglia“, an dem viele Deutsche teilnahmen, über einen erhöhten Schutzzumfang. Große Automobilkon-

zerne wie BMW oder Mercedes nähmen jedes Jahr an diesem berühmten Rennen teil und berichteten darüber auf ihren Homepages und in Kundenmagazinen. Der Begriff „Mille Miglia“ sei mit der Bedeutung „Langstreckenrennen für Sportwagen in Italien“ sogar im Duden eingetragen und damit ein Eigenname im deutschsprachigen Raum. Die angegriffene Marke halte den gebotenen deutlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken nicht mehr ein. Bei allen Marken sei „MIGLIA“ der prägende Bestandteil, weil das lateinische und italienische, dem Verkehr bekannte Wort „MILLE“ für „tausend“ als reine Zahlenangabe keinen Bezug zu einem Unternehmen habe und der einzelne abgetrennte Buchstabe „e“ als Bezeichnung für „elektrisch/elektronisch“ zurücktrete. Wegen des in den Vergleichsmarken identisch vorhandenen Wortes „MIGLIA“ seien sich diese schriftbildlich ähnlich. Auch begrifflich liege eine hochgradige Ähnlichkeit vor, weil die ältere Marke eine Fahrstrecke von 1000 Meilen assoziiere, während die jüngere Marke auf eine bestimmte Fahrstrecke in Meilen mit einem Elektrofahrzeug anspiele. Klanglich stimmten die drei Silben der angegriffenen Marke mit den letzten drei der insgesamt viersilbigen Widerspruchsmarken zu 1.) und 4.) überein. Zudem entstehe an der gleichen Stelle nach dem Vokal „e“ eine kleine Sprechpause, und bei schlechten akustischen Übermittlungsbedingungen würden die Anfangsbuchstaben leicht verschluckt. Da der Verkehr die Zahl „1000“ italienisch als „Mille“ ausspreche, gelte nichts anderes beim Vergleich mit der Widerspruchsmarke zu 3.). Es bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens, da die Widersprechende eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „MIGLIA“ besitze, in die sich die angegriffene Marke einreihe, nämlich neben den vier Widerspruchswortmarken die IR-Wortmarken „MILLE MIGLIA“ (IR 776 355 und IR 555 346), „MILLE MIGLIA VINTAGE“ (IR 836 490), „PASSIONE MILLE MIGLIA“ (IR 917 492), „1000 MIGLIA“ (IR 534 874) sowie die IR-Wort-

/Bildmarken  (IR 556 437),  (IR 587 367) und die farbige Wort-/Bildmarke  (DD 649 140). Die Beschwerdegegnerin habe 2010 in einer

Medieninformation selbst bestätigt, dass sie sich mit der jüngeren Marke an das traditionsreiche Rennen anhängen und das Pendant für Elektrofahrzeuge darstellen wolle. Dies werde auch vom Verkehr erkannt, wie Medienberichte zeigten. Im Übrigen habe das EUIPO am 30. Mai 2014 (B 001900540) eine Verwechslungs-

gefahr zwischen der Unionsmarke  (009 782 673) und den Widerspruchsmarken zu 1.), 2.) und 4.) bejaht und diese für die Klassen 12, 14, 18, 25, 35 (teilweise) und 41 (teilweise) gelöscht. Am 29. Januar 2014 habe es in einem Widerspruchsverfahren (B 001862716) eine Verwechslungsgefahr zwi-

schen der Unionsmarke  (009 543 315) und der Unionswortmarke „e-miglia“ (008 568 883) für Dienstleistungen der Klasse 35 angenommen. Am 1. Februar 2017 (R 2254/2015-5) habe es die Unionswortmarke „e-miglia“ (008 568 883) wegen Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken zu 1.) und 2.) sowie einer gleichlautenden italienischen Wortmarke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 18, 25, 35 und 41 gelöscht. Das Österreichische Patentamt habe am 10. Januar 2017 (63/2013-5) ebenfalls eine Verwechslungsgefahr zwischen der österreichischen Marke „E-MIGLIA“ (252359) und den hiesigen Widerspruchsmarken zu 1.) und 2.) bejaht und die Löschung angeordnet.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 6. März 2014 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche aus den Unionsmarken 001 519 511, 009 071 473 und 009 543 265 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin verteidigt die angefochtene Entscheidung, bestreitet die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marken sowie der Serienmarken und vertritt die Auffassung, die Widerspruchsmarken verfügten über eine originär unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sie mit ihrer Bedeutung „1000 Meilen“ eine Renndistanz angäben und damit für die Veranstaltung von Automobilrennen unmittelbar beschreibend seien. Wegen mangelnder Angaben zu Umsatz und Werbeaufwendungen könne keine Steigerung der Kennzeichnungskraft angenommen werden. Das Autorennen „MILLE MIGLIA“ richte sich an einen sehr kleinen Teilnehmerkreis. Die Presse berichte darüber nur kurz einmal pro Jahr. Zudem beträfen die Berichte im Wesentlichen das klassische Rennen in den 1950er Jahren. Die Veranstaltung werde daher nicht von wesentlichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise aktiv wahrgenommen. Die angegriffenen Werbedienstleistungen der Klasse 35 und die Unterhaltungsdienstleistungen der Klasse 41 seien wegen unterschiedlicher Zielrichtung unähnlich. Während sich Werbedienstleistungen an Unternehmen richteten, sprächen Unterhaltungsdienstleistungen Verbraucher an. Die jüngere Marke werde aufgrund der Verklammerung durch den Bindestrich und die schwarze Umrandung als einheitlicher Begriff aufgefasst, der keinen erkennbaren Bedeutungsgehalt habe. Insbesondere ergebe der Buchstabe „e“ als Abkürzung für „elektronisch“ keinen Sinn für die Waren „Landfahrzeuge, Juwelen, Bekleidung, Werbung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“. „MILLE MIGLIA“ sei ein Gesamtbegriff aus gleichgewichtigen Elementen und werde nicht auf den Bestandteil „MIGLIA“ reduziert, erst recht nicht, wenn die angesprochenen Verkehrskreise das gleichnamige Autorennen kennen. Dann werde vielmehr die Abkürzung „MILLE“ verwendet. Beim Vergleich stünden sich somit „e-miglia“ und „MILLE MIGLIA“ bzw. „1000 MIGLIA“ gegenüber. Der lange, klangstarke Vokal „e“ am stärker beachteten Wortanfang, die unterschiedliche Silbenanzahl und die abweichende Vokalfolge bewirkten einen erheblichen phonetischen Unterschied zu den Widerspruchsmarken, zumal die jüngere Marke in Anlehnung an den Vornamen „Emilia“ bzw. die italienische Region „Emilia-Romagna“ als ein Wort ohne Zäsur ausgesprochen werde, die Widerspruchsmarken hingegen als zwei Wörter. Das gelte auch im Vergleich zur Widerspruchsmarke zu 3.),

weil deren erster Bestandteil als „Tausend“ ausgesprochen werde. In schriftbildlicher Hinsicht unterschieden sich die Vergleichsmarken infolge der Abweichungen am Markenbeginn und in der Schriftlänge. Zudem besäßen die Widerspruchsmarken zu 1.) und 4.) deutlich mehr Oberlängen als die angegriffene Marke. Die Widerspruchsmarke zu 3.) weise am Anfang anstelle von Buchstaben die Zahl „1000“ auf. Auch begrifflich seien die Vergleichsmarken unähnlich, weil die jüngere Marke als Phantasiebegriff aufgefasst werde. Die vor dem Landgericht München I erhobene Löschungsklage gegen die angegriffene Marke aus den hiesigen Widerspruchsmarken sei mit Urteil vom 21. Oktober 2014 (33 O 543/14) mangels Verwechslungsgefahr als unbegründet zurückgewiesen worden. Auch das EUIPO habe am 15. Dezember 2010 (B 1 625 147) eine Verwechslungsgefahr verneint.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 21. März 2018 sind die Beteiligten unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 5, Bl. 319 – 335 GA) auf die vorläufige Auffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass

ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 9 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.).

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über Widersprüche handelt, die nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden sind, sind die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG und im Falle des Bestreitens der Benutzung die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG jeweils in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG).

Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten hat, sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 125b Nr. 4 i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Waren zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Nach § 125b Nr. 4 MarkenG sind für den Fall, dass ein Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke gestützt wird, die Glaubhaftmachungsregeln des § 43 Abs. 1 MarkenG entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke gemäß Art. 18 UMV tritt.

I. Widerspruchsmarke zu 1.) „MILLE MIGLIA“ (001 519 511):

1. Der Widersprechende war im Zeitpunkt des Widerspruchs am 21. Oktober 2011 als Inhaber der Widerspruchsmarke zu 1.) im Register eingetragen. Ausweislich des Registers des EUIPO erfolgte die Übertragung der Widerspruchsmarke zu 1.) auf ihn bereits am 9. Februar 2011.

2. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1.) bereits im Verfahren vor dem DPMA am 12. Februar 2014 bestritten.

a) Die Einrede ist wirksam erhoben worden, weil die am 2. April 2001 registrierte Widerspruchsmarke zu 1.) im Zeitpunkt der Erhebung am 12. Februar 2014 länger als fünf Jahre eingetragen war.

b) Da die Beschwerdegegnerin die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben hat, ist davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rdnr. 26; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).

c) Die Einrede ist nach §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässig, weil die am 2. April 2001 registrierte Widerspruchsmarke zu 1.) länger als fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 22. Juli 2011 eingetragen war.

d) Der Widersprechende hat somit die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1.) für die Dienstleistung „Unterhaltung“ der Klasse 41 für die Zeiträume 22. Juli 2006 bis 22. Juli 2011 und 27. März 2014 bis 27. März 2019 gemäß §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG im maßgeblichen Unionsgebiet (Art. 18 UMV) nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen. Dabei handelt es sich bei dem letzten Zeitraum um den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde, welcher vorliegend der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Beschwerdeinstanz ist (vgl. BGH GRUR 2008, 710 Rdnr. 20 – idw Informationsdienst Wissenschaft).

e) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen ist, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Bei einer Dienstleistungsmarke kommen wegen der fehlenden körperlichen Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt als Benutzungshandlungen grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen. Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH GRUR 2008, 616 Rdnr. 13 – AKZENTA; MarkenR 2010, 35 Rdnr. 17 – ATOS III).

f) Zur Glaubhaftmachung muss von dem Widersprechenden konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein. Das Erfordernis einer der-

artigen, auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen bzw. entsprechende Gruppen bezogenen Glaubhaftmachung der Benutzung ergibt sich im Widerspruchsverfahren aus § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, auf den bei Unionsmarken § 125b Nr. 4 MarkenG verweist (vgl. im Übrigen die entsprechenden Vorschriften für andere Verfahrensarten: § 25 Abs. 2 Satz 3, § 55 Abs. 3 Satz 4 MarkenG; BPatG 24 W (pat) 69/08 – Butterfly by Max Gordon/Butterfly; 30 W (pat) 505/15 – Universal Nutrition).

g) Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 MarkenG unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken; BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP).

h) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat der Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1.) nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht.

Die seit 1977 alljährlich in Italien stattfindende Veranstaltung der Neuauflage des Oldtimer-Autorennens „Mille Miglia“ fällt unter die Dienstleistung „*Unterhaltung*“ der Klasse 41, für die allein die Widerspruchsmarke zu 1.) registriert ist.

aa) Im ersten Benutzungszeitraum vom 22. Juli 2006 bis 22. Juli 2011 ist schon unklar, wer eigentlich Veranstalter dieses Rennens gewesen ist. Der einzige Hinweis auf den Widersprechenden in den zahlreichen Unterlagen datiert aus dem Jahr 1988 (Anlage BF 24, S. 2) und liegt daher weit vor dem ersten Benutzungszeitraum. Nach einer Presseerklärung vom 18. Mai 2008 (Anlage BF 10, S. 4) scheint ein Konsortium von drei Gesellschaften (M... S.r.l., M1... S.r.l., S... S.r.l.) Veranstalter gewesen zu sein.

Für den ersten Benutzungszeitraum fehlen zudem jegliche Angaben über Erlöse aus der Veranstaltung des gleichnamigen Autorennens.

Daher ist dem Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 1.) schon wegen nicht hinreichender Darlegung und Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung im ersten Benutzungszeitraum der Erfolg zu versagen.

bb) Dies gilt im Übrigen auch für den zweiten Benutzungszeitraum vom 27. März 2014 bis 27. März 2019.

Laut eidesstattlicher Versicherung des Geschäftsführers des Widersprechenden vom 30. Dezember 2016 (Anlage BF 70) hat die Tochtergesellschaft und Lizenznehmerin des Beschwerdeführers, die M... S.r.l., das Rennen seit dem Jahr 2013 (Anlage BF 56, S. 2) aufgrund eines am 12. Juli 2012 abgeschlossenen Vertrages veranstaltet. Dieser Hauptlizenzvertrag ist allerdings nicht vorgelegt worden, obwohl zahlreiche Unterlizenzverträge eingereicht worden sind (Anlagen BF 11 – BF 14 und BF 21).

Der mit der Rennveranstaltung angeblich erzielte Umsatz von ...Euro im Jahr 2015 ist nicht hinreichend glaubhaft gemacht, da er sich allein aus einer Presseinformation ergibt (Anlage BF 98), deren Inhalt nicht eidesstattlich versichert worden ist. Die dort angegebenen Nettoeinkommen von ...€ für das Jahr 2014 sind keine Umsatzangaben und zudem ebenfalls nicht eidesstattlich versichert worden.

Mangels Glaubhaftmachung der Benutzung kann gemäß §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG die Dienstleistung „*Unterhaltung*“ der Klasse 41 bei der Prüfung keine Berücksichtigung finden, so dass eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke zu 1.) gemäß §§ 125b Nr. 1, 9 MarkenG schon aus diesem Grund ausgeschlossen ist.

II. Widerspruchsmarke zu 4.) „MILLE MIGLIA“ (009 543 265):

1. Da die am 30. Juni 2011 eingetragene Widerspruchsmarke zu 4.) bereits am 23. November 2010 angemeldet worden ist und gemäß § 6 Abs. 2 MarkenG für die Bestimmung des Zeitrangs von eingetragenen Marken der Anmeldetag nach § 33 Abs. 1 MarkenG maßgeblich ist, verfügt sie über einen älteren Zeitrang als die erst am 18. Februar 2011 angemeldete, angegriffene Marke.

2. Die Inhaberin der jüngeren Marke hat ihre Einrede der Nichtbenutzung im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 5. September 2016 auf die Widerspruchsmarke zu 4.) erstreckt.

a) Die Einrede ist wirksam erhoben worden, weil die am 30. Juni 2011 registrierte Widerspruchsmarke zu 4.) im Zeitpunkt der Erhebung am 5. September 2016 (Bl. 223 GA) länger als fünf Jahre eingetragen war.

b) Da die am 30. Juni 2011 registrierte Widerspruchsmarke zu 4.) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 22. Juli 2011 noch nicht fünf Jahre im Register eingetragen war, ist die Einrede nur nach §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Denn bei dieser Sachlage ist die Einredeerklärung entsprechend §§ 133, 157 BGB im Zweifel dahingehend auszulegen, dass lediglich die im konkreten Fall ausschließlich rechtserhebliche Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erhoben werden soll (vgl. BPatG 25 W (pat) 76/11 – Yosoja/YOSOI).

c) Der Widersprechende hat somit die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 4.) für die Waren „*Uhren und Zeitmessinstrumente*“ der Klasse 14 und für die Dienstleistungen „*Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke von folgenden Waren, nämlich Uhren und Zeitmessinstrumente sowie deren Teile, Bücher*“ der Klasse 35 nur für den Zeitraum 27. März 2014 bis 27. März 2019 gemäß §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 2

MarkenG im maßgeblichen Unionsgebiet (Art. 18 UMV) nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen.

aa) Eine hinreichende Darlegung und Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zu 4.) für die Dienstleistungen „*Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke von folgenden Waren, nämlich Uhren und Zeitmessinstrumente sowie deren Teile, Bücher*“ der Klasse 35 ist nicht erfolgt.

Dabei ist zu beachten, dass Dienstleistungen im markenrechtlichen Sinne nur solche Tätigkeiten sind, die Dritten in der Regel gegen Entgelt im wirtschaftlichen Verkehr angeboten werden und die eine selbständige wirtschaftliche Bedeutung besitzen (vgl. EuGH GRUR 2005, 764 Rdnr. 28, 30, 33 – Praktiker; BPatG 29 W (pat) 530/13 – entertainweb/Entertain). Der Widersprechende muss daher vortragen und glaubhaft machen, dass er oder einer seiner Lizenznehmer/innen im maßgeblichen Benutzungszeitraum unter der Widerspruchsmarke zu 4.) im Auftrag von Drittfirmen auf Messeveranstaltungen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke Uhren, Zeitmessinstrumente und Bücher von Drittfirmen präsentiert und damit Umsätze erzielt hat.

Dazu fehlt jeglicher konkrete Vortrag.

bb) Demgegenüber ist dem Widersprechenden in der Gesamtschau die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zu 4.) für die Waren „*Uhren und Zeitmessinstrumente*“ der Klasse 14 aufgrund der eingereichten Benutzungsunterlagen gelungen.

aaa) Die C... S.A. hat aufgrund eines Lizenzvertrages vom 6.

Mai 2010, dessen Bestehen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Geschäftsführer der Widersprechenden am 30. Dezember 2016 eidesstattlich versichert hat (Anlage BF 70), die Widerspruchsmarke zu 4.) in den Jahren 2014 bis 2016 für auch

im Inland vertriebene Armbanduhren benutzt. Dies belegen Werbematerialien aus den Jahren 2014 bis 2016 (Anlagen BF 73 – BF 76, BF 78 – BF 83, BF 92 – BF 93), Kataloge aus den Jahren 2015 bis 2016 (Anlagen BF 77, BF 85), ein Artikel der Financial Times vom 18. Januar 2016 (Anlage BF 84) sowie sieben Rechnungen an inländische Kunden aus den Jahren 2014 bis 2016 (Anlagen BF 86 – BF 91) über den Verkauf von 14 mit der Widerspruchsmarke zu 4.) gekennzeichnete Uhren zu einem jeweils vier- oder fünfstelligen Preis. Dabei befindet sich die Marke „MILLE MIGLIA“ auf der Rückseite der Uhren und in allen Werbematerialien, Katalogen und Rechnungen. Eidesstattlich versicherte Angaben zu Umsatz- oder Stückzahlen fehlen. Soweit die Lizenznehmerin in den Jahren 2014 bis 2016 für die Benutzung der Widerspruchsmarken Werbeausgaben in der EU getätigt hat, die ...€ überstiegen haben, wie dies deren Geschäftsführer am 13. Januar 2017 eidesstattlich versichert haben (Anlage BF 72), wird nicht angegeben, für welche konkreten Waren diese Werbeaufwendungen getätigt worden sind. Zumindest ein Teil davon dürfte angesichts des überaus umfangreichen Werbematerials für die Bewerbung von Uhren im Inland verwendet worden sein.

bbb) Der Umstand, dass nur eine rechtserhaltende Benutzung in Deutschland belegt worden ist, steht dem nicht entgegen.

(1) Die Benutzung einer Unionsmarke muss, um als ernsthaft zu gelten, nicht notwendig im gesamten Gebiet der europäischen Union erfolgen. Vielmehr ist die Größe des Gebiets der Benutzung nur eines von mehreren maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung einer ernsthaften Benutzung, die untereinander sämtlich in einer Art Wechselwirkung zueinander stehen (EuGH GRUR 2013, 182 Rdnr. 55 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]). Bei der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung einer Unionsmarke sind die Grenzen des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen. Zu prüfen sind vielmehr die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der geschützten Waren oder Dienstleistungen, die Gebietsgröße, der quantitative Umfang der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit. Dabei ist nicht auszuschließen, dass dieser Markt faktisch

auf das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt sein kann (EuGH a. a. O. Rdnr. 36, 50, 57 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]; BGH GRUR 2013, 925 Rdnr. 38 – VOODOO).

(2) Da es sich bei der Bundesrepublik Deutschland gemessen am Bruttoinlandsprodukt um die größte Volkswirtschaft in Europa handelt, ist von einer ernsthaften Benutzung für die genannten Waren in der Union auszugehen (vgl. BPatG 28 W (pat) 10/17 – H-TEC/HYDAC; 30 W (pat) 23/16 – nivo/NIVONA; 24 W (pat) 35/07 – Stradivari; 30 W (pat) 1/10 – TOLTEC/TOMTEC; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 312, 314 – NEWS; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 172, 173 – ZAPPA).

cc) Wegen der Vielzahl vorgelegter Werbematerialien und im Hinblick darauf, dass es sich um hochpreisige Luxusgüter handelt, kann in der Gesamtschau noch von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zu 3.) für die Waren „*Uhren und Zeitmessinstrumente*“ der Klasse 14 im maßgeblichen Benutzungszeitraum ausgegangen werden.

Zwar fehlen Benutzungsunterlagen über den tatsächlichen Vertrieb von anderen Zeitmessinstrumenten, aber die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Markeninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es nach der sogenannten „erweiterten Minimallösung“, darüber hinaus solche Waren zu berücksichtigen, die nach der Verkehrsauffassung zum gleichen Warenbereich gehören, weil sie in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen (BGH GRUR 2015, 685 Rdnr. 36 – STAYER; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 61 – Culinaria/Villa Culinaria).

3. Zwischen den als benutzt anerkannten Widerspruchswaren „*Uhren und Zeitmessinstrumente*“ der Klasse 14 und den für die angegriffenen Marke geschützten Waren und Dienstleistungen besteht teilweise Identität, teilweise weit überdurchschnittliche oder normale Ähnlichkeit und im Übrigen Unähnlichkeit.

- a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 – ZOOM). Von einer absoluten Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren und/oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. Rdnr. 17 – ZOOM).
- b) Hinsichtlich der Waren der angegriffenen Marke in Klasse 14 „*Uhren und Zeitmessinstrumente*“ liegt Identität vor, weil sie wortgleich in beiden Verzeichnissen enthalten sind.
- c) Zwischen den als benutzt anerkannten Widerspruchswaren „*Uhren und Zeitmessinstrumente*“ besteht eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit zu den in Klasse 14 für die jüngere Marke geschützten Produkten „*Juwelierwaren, Schmuckwaren*“. Denn die Kategorie „Uhren“ umfasst Gegenstände, die als Schmuckstücke betrachtet werden können (EuG T-292/08 Rdnr. 91 – OFTEN/OLTEN). Ferner stimmen sie teilweise im Material und im Verwendungszweck überein und werden häufig an denselben spezialisierten Verkaufsstätten vertrieben, was beim Verkehr den Eindruck verstärkt, dass ihre Herstellung in der Verantwortung desselben Unternehmens liegt.

d) Die in Klasse 14 aufgeführte weitgefasste Kategorie „aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“ umfasst funktional gesehen Waren wie Uhrenarmbänder und -ketten, die eine Ergänzung zu Uhren sind und daher als den „Uhren“ ähnlich angesehen werden (EuG T-292/08 Rdnr. 92 – OFTEN/OLTEN).

e) Unähnlichkeit besteht zu den angegriffenen Waren „Edelsteine“ (HABM BK R 406/2009-2) sowie „Edelmetalle und deren Legierungen“. Dabei handelt es sich um Rohstoffe, während es sich bei den als benutzt anerkannten Widerspruchswaren „Uhren und Zeitmessinstrumente“ um Fertigerzeugnisse handelt. Der Zweck von Edelsteinen sowie Edelmetallen und deren Legierungen ist die Weiterverarbeitung. Somit unterscheidet sich deren Bestimmung deutlich von derjenigen der benutzten Widerspruchswaren, die für die Zeitmessung bestimmt sind. Der Umstand, dass Edelsteine sowie Edelmetalle und deren Legierungen zur Herstellung der Widerspruchprodukte benötigt werden, reicht nicht aus, um eine Ähnlichkeit zu begründen, denn die Vergleichswaren stammen aus unterschiedlichen Unternehmen und werden über unterschiedliche Vertriebskanäle und Vertriebsstätten an unterschiedliche Abnehmerkreise verkauft. Es gibt folglich keine Berührungspunkte, die den Verbraucher glauben lassen könnten, dass Edelsteine oder Edelmetalle und deren Legierungen denselben kommerziellen Ursprung haben wie die bereits verarbeiteten Produkte des Widersprechenden (vgl. EUIPO R 406/2009-2; R 2036/2017-2).

f) Eine Unähnlichkeit dürfte auch bei den für die jüngere Marke geschützten Fahrzeugen der Klasse 12, den Lederwaren der Klasse 18, der Bekleidung der Klasse 25 sowie den Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 bestehen. Das kann aber letztlich dahinstehen, weil selbst bei identischen Vergleichswaren eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

4. Mit den identischen, weit überdurchschnittlich und normal ähnlichen Waren werden der Uhren-, Juwelier- und Schmuckwarenfachhandel sowie darüber hin-

aus breite Verkehrskreise, insbesondere auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher angesprochen. Da es sich um Waren handelt, die regelmäßig für einen längeren Zeitraum erworben werden, bzw. um Luxusgüter, oft hochpreisiger Natur, werden die angesprochenen Verkehrskreise diesen mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen.

5. Die Widerspruchsmarke zu 4.) „**MILLE MIGLIA**“ verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

a) Ihr kommt originär für die rechtserhaltend benutzten Uhren und Zeitmessinstrumente ein normaler Schutzzumfang zu.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungs mittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 19 – Wunderbaum II). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. O. – Wunderbaum II).

bb) Die Widerspruchsmarke zu 4.) setzt sich aus den beiden Wörtern „MILLE“ und „MIGLIA“ zusammen.

aaa) Das lateinische Substantiv „mille“ mit der Bedeutung „Tausend“ hat Eingang in die deutsche Sprache gefunden (www.duden.de). Es kann auch die Bedeutung „1000 Einheiten einer bestimmten Währung“ annehmen (z. B. „der Teppich kostet zwei Mille“, s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Gleichzeitig gehört dieses Zahlwort zum italienischen Grundwortschatz und wird mit „tausend“ übersetzt (Paolo Giovannelli, Grund- und Aufbauwortschatz Italienisch, 1977, S. 67).

bbb) Das italienische Substantiv „miglia“ ist die Pluralform von „miglio“ und wird mit „Meilen“ übersetzt (www.leo.org, s. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis). Die Bedeutung dieses Wortes ist nur einem kleinen Teil der inländischen Bevölkerung bekannt, der des Italienischen mächtig ist.

cc) Das gesamte Markenwort „Mille Miglia“ im Sinne von „Tausend/1000 Meilen“ ist mit der Bedeutung „Langstreckenrennen für Sportwagen in Italien“ im Duden eingetragen (Anlage BF 100, s. Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis). Dabei handelt es sich um ein Autorennen über öffentliche Straßen auf einem Dreieckkurs im Norden von Italien in den Jahren von 1927 bis 1957. Seit 1977 wird die Bezeichnung auch für die jährlich stattfindende Neuauflage mit historischen Fahrzeugen verwendet, die in ähnlicher Form damals teilgenommen haben. Hierbei wird nicht mehr mit Höchstgeschwindigkeit gefahren, sondern auf Gleichmäßigkeit und Zuverlässigkeit geachtet. Diese Veranstaltung gilt als Keimzelle vieler ähnlicher Events mit Oldtimern, unter anderem der Wiederbelebung der Historik-Rallye „2000 km durch Deutschland“ sehr ähnlichen Zuschnitts im Jahr 1989, bei der es wie bei der „Mille Miglia“ auch um das Reiseerlebnis und den abendlichen Austausch der Teilnehmer bei exzellenter Gastronomie geht. Diese Ereignisse sind heute nur noch begrenzt als Sport anzusehen, sondern eher als Schaulaufen. Es geht auch seitens der Veranstalter und der durchfahrenen Gemeinden eher um Tourismus, Kulinarik und das „Sehen und Gesehenwerden“ mit prachtvollen, meist aufwendig auf Neuwert restaurierten Oldtimer-Fahrzeugen (www.wikipedia.de, s. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis).

dd) Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieses Autorennen einem wesentlichen Teil der deutschen Bevölkerung zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke am 18. Februar 2011 bekannt gewesen ist.

aaa) Für den Zeitraum vor 2011 hat die Widersprechende 19 Belege eingereicht, davon entfallen nur 11 auf Berichte über dieses Autorennen in allgemeinen deutschen Tageszeitungen bzw. entsprechenden Online-Medien in den Jahren 1998, 2001, 2003, 2009 und 2010. Diese geringe Anzahl von Presseberichten über einen Zeitraum von 13 Jahren reicht nicht aus, um eine überwiegende inländische Bekanntheit nachzuweisen. Bei den übrigen Belegen handelt es sich um Berichte in Automedien und um zwei Bücher, die das Autorennen „Mille Miglia“ thematisieren, so dass sie nur von dem Teil der Bevölkerung bewusst wahrgenommen werden, die sich für (historische) Autos interessieren. Folglich werden sich dem Durchschnittsverbraucher weder die Gesamtbedeutung Tausend/1000 Meilen noch der Name für ein Langstreckenrennen für Sportwagen in Italien bzw. für das jährliche italienische Oldtimerschaufahren erschließen.

bbb) Auch der Uhren- und Schmuckwarenfachhandel, der über Kenntnisse der italienischen Welthandelsprache verfügt, hat dem Gesamtbegriff keine beschreibende Bedeutung für Uhren und Zeitmessinstrumente entnehmen können. Eine Uhr, die im Inland nicht gebräuchliche Meilen statt Kilometer zählt, macht keinen Sinn.

b) Von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung kann nicht ausgegangen werden.

aa) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des

Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EuGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 – Nestlé/Mars; BGH a. a. O. Rdnr. 29 – Wunderbaum II). Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (BPatG BPatG GRUR 2018, 529 Rdnr. 28 – KNEIPP; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster). Auch bei einer Unionsmarke kommt es auf das Verkehrsverständnis im Kollisionsgebiet an, hier also auf das Verkehrsverständnis in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 24 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 67 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

bb) Zum Nachweis einer erhöhten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke zu 4.) für Uhren und Zeitmessinstrumente fehlt es sowohl an den vorgenannten konkreten Angaben als auch an entsprechender Glaubhaftmachung, so dass ein erhöhter Schutzzumfang ausscheidet.


Sowohl die Werbeaufwendungen der Lizenznehmerin C... S.A.

in der EU von mehr als ...€ für drei Jahre, wobei nicht erklärt wird, wieviel davon auf Uhren und Zeitmessinstrumente sowie auf das Inland entfällt, als auch der mit sieben Rechnungen belegte inländische Umsatz sind relativ gering und konkrete Angaben zum inländischen Marktanteil fehlen vollständig.

6. Die jüngere Marke hält bei identischen bzw. weit überdurchschnittlich und normal ähnlichen Vergleichswaren aufgrund erhöhter Aufmerksamkeit und trotz normaler Kennzeichnungskraft wegen weit unterdurchschnittlicher Zeichenähnlichkeit den zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr gebotenen Abstand von der Widerspruchsmarke zu 4.) noch ein.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 35 – Limoncello/LIMONCHELO; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 37 – BioGourmet).

b) Die Vergleichsmarken  und „MILLE MIGLIA“ unterscheiden sich in der Gesamtheit und (schrift-)bildlich hinreichend durch das Wort „MILLE“ am Anfang der Widerspruchsmarke in Majuskeln sowie den Buchstaben „e“ mit Bindestrich am Wortbeginn der angegriffenen Marke in Minuskeln und deren Bildelemente.

c) In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck der jüngeren Wort-/Bildmarke durch das Worтеlement „e-miglia“ geprägt, zumal es im Zentrum platziert ist und die schwarze Umrandung eine werbeübliche Hintergrundgestaltung darstellt (BPatG 26 W (pat) 49/14 – matrattendirect).

aa) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 39 – OTTO CAP).

bb) Das Worтеlement der angegriffenen Marke setzt sich aus dem kleinen Buchstaben „e“, einem Bindestrich und dem Wort „miglia“ zusammen.

aaa) Der Buchstabe „e“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch als Abkürzung von „elektrisch“ oder „elektronisch“ verwendet. Diese Bedeutung ist in zahlreichen Wörtern nachgewiesen, z. B. „E-Mail“, „E-Business“, „E-Book“, „E-Banking“, „E-Government“, „E-Learning“, „E-Pass“ oder auch „E-Commerce“ (vgl. BPatG 29 W (pat) 526/16 – Ecom m. w. N.).

bbb) Die Gesamtbedeutung „elektrische/elektronische Meilen“ erkennt der Durchschnittsverbraucher jedoch nicht. Für ihn bleibt es die unverständliche Wortfolge „elektrische/elektronische miglia“ oder „e-miglia“.

ccc) Aus Sicht des Uhren- und Schmuckwarenfachhandels könnte das Worтеlement der angegriffenen Marke die Bedeutung vermitteln, dass es sich bei den damit gekennzeichneten Uhren und Zeitmessinstrumenten um elektronische Meilenmesser handelt. Da aber im Inland Kilometer und keine Meilen gemessen werden, können damit Uhren und Zeitmessinstrumente nicht unmittelbar beschrieben werden, geschweige denn Juwelier- und Schmuckwaren.

cc) Für die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren hat der Wortbestandteil „e-miglia“ insgesamt daher keinen und schon gar keinen beschreibenden Begriffsgehalt. Aufgrund der Verklammerung durch den Bindestrich und die schwarze Umrandung sowie den fehlenden Sinngehalt wird das Wortelement „e-miglia“ zudem als einheitlicher Fantasiebegriff aufgefasst, so dass der Verkehr keine Veranlassung hat, das Gesamtzeichen auf den Wortbestandteil „miglia“ zu verkürzen.

Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise scheidet eine Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „miglia“ daher aus.

d) Eine klangliche Prägung der Widerspruchsmarke zu 4.) „MILLE MIGLIA“ durch den Bestandteil „MIGLIA“ kommt ebenfalls nicht in Betracht.

aa) Auch derjenige, der das gleichnamige Autorennen nicht kennt, hat keine Veranlassung, einen der beiden Bestandteile wegzulassen, selbst wenn er zumindest den Bestandteil „Mille“ als Zahlwort erkennt. Er wird dies nicht als eine Begrenzung auf eine bestimmte Stückzahl von Waren im Sinne einer limitierten Auflage verstehen. Beide Bestandteile sind daher mangels beschreibenden Anklangs gleichgewichtig. Die Alliteration „MI-MI“ verstärkt zudem die Zusammengehörigkeit und Einprägsamkeit der beiden Elemente.

bb) Derjenige, der die Oldtimer-Rennveranstaltung kennt, wird erst recht in „MIGLIA“ keinen prägenden Bestandteil erkennen, weil für ihn „MILLE MIGLIA“ nur in der Gesamtheit der Name des italienischen Autorennens ist, es sich daher um einen untrennbaren Gesamtbegriff handelt. Gerade Kenner kürzen das Autorennen zudem mit „Mille“ und nicht mit „MIGLIA“ ab (vgl. den in der mündlichen Verhandlung vom Senat überreichten Artikel im Stern vom 23. Mai 2017 „Die Mutter aller Autorennen“; schon 2014 von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren vor dem LG München I, Urt. v. 25.11.2014 – 33 O 543/14, S. 8 behauptet und belegt, Anlage B 1, Bl. 177 ff., 184 GA).

cc) Phonetisch stehen sich also „e-miglia“ und „MILLE MIGLIA“ gegenüber, die eine sehr geringe Ähnlichkeit aufweisen.

aaa) Der Wortbestandteil der angegriffenen Marke, der aufgrund des Bindestrichs und der schwarzen Umrandung eine Einheit bildet, wird wie der weibliche Vorname „Emilia“ (<https://de.wikipedia.org/wiki/Emilia>) oder die bekannte italienische Region „Emilia-Romagna“ (<https://de.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna>) mit deutschem „e“ und ohne Zäsur ausgesprochen, während die ältere Marke „MILLE MIGLIA“ aus zwei Wörtern besteht, zwischen denen eine – wenn auch kurze – Sprechpause gemacht wird. Für die Annahme einer englischen Aussprache des Anfangsbuchstabens der jüngeren Marke als „i“ in Anlehnung an Wörter wie „E-Mail, E-Commerce“ besteht keine Veranlassung, da der nachfolgende Bestandteil „MIGLIA“ ersichtlich nicht englischen Ursprungs ist. Deshalb kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass „miglia“ deutsch, also mit unverschliffenem „g“, und nicht italienisch ausgesprochen wird, während bei der Widerspruchsmarke „MILLE MIGLIA“ eine italienische Aussprache wesentlich näher liegt.

bbb) Die Vergleichsmarken weichen in der Silbenanzahl, der Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus und insbesondere am stärker beachteten Wortanfang deutlich voneinander ab.

Das Wortelement „e-miglia“ der angegriffenen Marke ist viersilbig, die Widerspruchsmarke „MILLE MIGLIA“ fünfsilbig. Der Vokalfolge „e-i-i-a“ steht die Selbstlautfolge „i-e-i-i-a“ gegenüber, wobei das „E“ von „MILLE“ sehr kurz ausgesprochen wird. Die Betonung liegt bei der älteren Marke auf dem „l“ von „MILLE“ und dem „l“ von „MIGLIA“, während die jüngere Marke auf dem Anfangsbuchstaben „e“ und dem „i“ von „miglia“ betont wird. Die Konsonanten „M“ und „LL“ der Widerspruchsmarke sind zwar klangschwach, werden aber aufgrund der Alliteration nicht überhört. Der Anfangsbuchstabe „e“ der jüngeren Marke ist ein auffälliger, da hell klingender Vokal, während die ältere Marke mit dem klangschwachen Konsonanten „M“ beginnt.

ccc) Damit bestehen gerade am stärker beachteten Markenbeginn gravierende phonetische Unterschiede.

ee) In begrifflicher Hinsicht besteht wegen des unterschiedlichen Sinngehalts gar keine Ähnlichkeit. „Tausend Meilen“ stehen „elektrische/elektronische Meilen“ gegenüber.

7. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet aus.

a) Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion).

b) Das ist hier aber nicht der Fall.

aa) Zum einen wurde den beiden IR-Marken „MILLE MIGLIA“ (IR 555 346) und




(IR 556 437) der von dem Widersprechenden im Schriftsatz vom 4. August 2014 (Bl. 91 GA) behaupteten Zeichenserie kein Schutz im Inland bewilligt.


bb) Bei den neben den Widerspruchsmarken zu 1.) bis 4.) verbleibenden Marken „MILLE MIGLIA“ (IR 776 355), „MILLE MIGLIA VINTAGE“ (IR 836 490),


„PASSIONE MILLE MIGLIA“ (IR 917 492), „1000 MIGLIA“ (IR 534 874),




(IR 587 367) und  (DD 649 140, Anlagen BF 25 – BF 36) lässt sich kein einheitliches Zeichenbildungsprinzip erkennen.

Die Wörter „VINTAGE“ und „PASSIONE“ werden dem Bestandteil „MILLE

MIGLIA“ nach- bzw. vorangestellt. Den beiden Wort-/Bildmarken  und

 sowie der Widerspruchsmarke zu 3.) fehlt der Bestandteil „MILLE“, der allen anderen Marken gemeinsam ist.

Die angegriffene Marke  reiht sich aufgrund ihrer andersartigen Grafik und des abweichenden Aufbaus der Wortfolge auch nicht in diese Markenserie ein.

cc) Darüber hinaus hat die Inhaberin der jüngeren Marke die Benutzung der angeblichen Zeichenserie bestritten und der Widersprechende hat zu deren Marktpräsenz nichts vorgetragen, geschweige denn belegt (BGH GRUR 2009, 484 – METROBUS).


8. Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

Sie liegt vor, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände

angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 – Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 – Culinaria/Villa Culinaria).

aa) Eine solche Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 – THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz).

bb) Vorliegend fehlt es bereits an einer Übernahme der älteren Marke „MILLE

MIGLIA“ in die jüngere Marke . Ferner handelt es sich bei dem Wortbestandteil „e-“, weder um ein Unternehmenskennzeichen noch um ein Serienzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke, sondern es verbindet sich mit dem Wortelement „miglia“ zu einem einheitlichen Fantasiebegriff.

9. Die vom Widersprechenden angeführten Entscheidungen des EUIPO und des österreichischen Patentamts, die eine Verwechslungsgefahr zwischen identischen oder ähnlichen Vergleichsmarken bejaht haben, rechtfertigen keine andere Entscheidung.

Abgesehen davon, dass in den meisten Entscheidungen die rechtserhaltende Benutzung gar nicht thematisiert worden ist, sind die im Ausland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Mar-

kenrechts oder vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) aufgrund der Unionsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen für Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. – Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 30 – HOT; GRUR 2009, 778 Rdnr. 18 – Willkommen im Leben).

III. Widerspruchsmarke zu 3.) „1000 MIGLIA“ (009 071 473):

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat ihre Einrede der Nichtbenutzung im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 5. September 2016 auf die Widerspruchsmarke zu 3.) erstreckt.

a) Die Einrede ist wirksam erhoben worden, weil die am 12. Oktober 2010 registrierte Widerspruchsmarke zu 3.) im Zeitpunkt der Erhebung am 5. September 2016 (Bl. 223 GA) länger als fünf Jahre eingetragen war.

b) Da die am 12. Oktober 2010 registrierte Widerspruchsmarke zu 3.) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 22. Juli 2011 noch nicht fünf Jahre im Register eingetragen war, ist die Einrede nur nach §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Denn bei dieser Sachlage ist die Einredeerklärung entsprechend §§ 133, 157 BGB im Zweifel dahingehend auszulegen, dass lediglich die im konkreten Fall ausschließlich rechtserhebliche Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erhoben werden soll (vgl. BPatG 25 W (pat) 76/11 – Yosoja/YOSOI).

c) Der Widersprechende hat die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 3.) für die Waren „Uhren und Zeitmessinstrumente und ihre Teile“ der Klasse 14 für den Zeitraum 27. März 2014 bis 27. März 2019 gemäß §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 2

MarkenG im maßgeblichen Unionsgebiet (Art. 18 UMV) nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft gemacht.

Zur Begründung wird auf die Ausführungen zur Widerspruchsmarke zu 4.) verwiesen. Die Marke „1000 MIGLIA“ befindet sich deutlich erkennbar auf dem Ziffernblatt der Uhren. Der rote Hintergrund verändert den kennzeichnenden Charakter nicht. Zwar fehlen Benutzungsunterlagen über den tatsächlichen Vertrieb von „Teilen“ von Uhren oder anderen Zeitmessinstrumenten, aber aufgrund der sogenannten „erweiterten Minimallösung“ können auch sie als benutzt anerkannt werden.

2. Zwischen den als benutzt anerkannten Widerspruchswaren „*Uhren und Zeitmessinstrumente und ihre Teile*“ der Klasse 14 und den für die angegriffenen Marke geschützten Waren und Dienstleistungen besteht teilweise Identität, teilweise weit überdurchschnittliche oder normale Ähnlichkeit und im Übrigen Unähnlichkeit. Ferner werden die angesprochenen Verkehrskreise diesen in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen.

Zur Begründung wird auf die Ausführungen zur Widerspruchsmarke zu 4.) verwiesen.

3. Die Widerspruchsmarke zu 3.) „**1000 MIGLIA**“ verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft für die rechtserhaltend benutzten „*Uhren und Zeitmessinstrumente und ihre Teile*“.

a) Sie setzt sich aus der Zahl „1000“ und dem italienischen Substantiv „MIGLIA“ für „Meile“ zusammen.

b) Es kann weder davon ausgegangen werden, dass ein wesentlicher Teil der deutschen Bevölkerung zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke am 18. Februar 2011 das Markenwort „1000 Miglia“ im Sinne von „1000 Meilen“ mit dem Na-


men „Mille Miglia“ für das „Langstreckenrennen für Sportwagen in Italien“ gleichgesetzt hat, noch dass ihm dieses Autorennen bekannt gewesen ist.

c) Auch der Uhren- und Schmuckwarenfachhandel, der über Kenntnisse der italienischen Welthandelsprache verfügt, hat dem Gesamtbegriff „1000 Meilen“ keine beschreibende Bedeutung für Uhren und Zeitmessinstrumente entnehmen können.

d) Von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung kann nicht ausgegangen werden.

Zur Begründung wird auf die Ausführungen zur Widerspruchsmarke zu 4.) verwiesen.

4. Die jüngere Marke hält bei identischen bzw. weit überdurchschnittlich und normal ähnlichen Vergleichswaren aufgrund erhöhter Aufmerksamkeit und trotz normaler Kennzeichnungskraft wegen weit unterdurchschnittlicher Zeichenähnlichkeit den zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr gebotenen Abstand von der Widerspruchsmarke zu 3.) noch ein.

a) Die Vergleichsmarken  und „**1000 MIGLIA**“ unterscheiden sich in der Gesamtheit und (schrift-)bildlich hinreichend durch den abweichenden Wortbeginn, insbesondere die Zahl in der älteren Marke, sowie die Bildelemente der jüngeren Marke.

b) Eine klangliche Prägung der Widerspruchsmarke zu 3.) „1000 MIGLIA“ durch den Bestandteil „MIGLIA“ kommt nicht in Betracht.

aa) Der Verkehr hat keine Veranlassung, die Zahl „1000“ wegzulassen, weil er diese nicht als eine Begrenzung auf eine bestimmte Stückzahl von Waren im

Sinne einer limitierten Auflage verstehen wird. Beide Bestandteile sind daher mangels beschreibenden Anklangs gleichgewichtig.

bb) Derjenige, der die Oldtimer-Rennveranstaltung kennt und das Markenwort „1000 MIGLIA“ damit gleichsetzt, wird erst recht in „MIGLIA“ keinen prägenden Bestandteil erkennen, weil für ihn „MILLE MIGLIA“ nur in der Gesamtheit der Name des italienischen Autorennens ist, es sich daher um einen untrennbaren Gesamtbegriff handelt. Gerade Kenner kürzen das Autorennen zudem mit „Mille“ und nicht mit „MIGLIA“ ab.

c) Phonetisch stehen sich also „e-miglia“ und „1000 MIGLIA“ gegenüber, die eine sehr geringe Ähnlichkeit aufweisen.

aa) Der weit überwiegende Teil des Verkehrs hat keinerlei Veranlassung, das Zahlwort 1000 italienisch als „mille“ auszusprechen, da ihm die italienische Herkunft des nachfolgenden Bestandteils „MIGLIA“ ebenso wie das Autorennen „Mille Miglia“ unbekannt ist. Der Bestandteil „miglia“ wird daher in beiden Marken deutsch, also mit unverschliffenem „g“, und nicht italienisch ausgesprochen.

bb) Die Vergleichsmarken weichen in der Silbenanzahl, der Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus und insbesondere am stärker beachteten Wortanfang deutlich voneinander ab.

Das Wortelement „e-miglia“ der angegriffenen Marke ist viersilbig, die Widerspruchsmarke „1000 MIGLIA“ fünfsilbig. Deren Vokalfolge „e-i-i-a“ steht die Selbstlautfolge „au-e-i-i-a“ der Widerspruchsmarke gegenüber. Der Anfangsbuchstabe „e“ der jüngeren Marke ist ein hell klingender Vokal, während die ältere Marke mit dem klangstarken Konsonanten „T“ und dem dunklen Diphthong „au“ beginnt. Die Betonung liegt bei der Widerspruchsmarke auf dem „au“ von „Tausend“ und dem ersten „I“ von „MIGLIA“, während die jüngere Marke nur auf dem ersten „i“ von „miglia“ betont wird. Das Wortelement der angegriffenen Marke wird

in Anlehnung an den weiblichen Vornamen „Emilia“ oder die italienische Region „Emilia-Romagna“ mit deutschem „e“ und ohne Zäsur ausgesprochen, während die ältere Marke „1000 MIGLIA“ aus zwei Wörtern besteht, zwischen denen eine deutliche Sprechpause gemacht wird.

cc) Damit bestehen gerade am stärker beachteten Markenbeginn gravierende phonetische Unterschiede.

d) In begrifflicher Hinsicht besteht wegen des unterschiedlichen Sinngehalts gar keine Ähnlichkeit. „Tausend Meilen“ stehen „elektrische/elektronische Meilen“ gegenüber.

5. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet aus.

Zur Begründung wird auf die Ausführungen zur Widerspruchsmarke zu 4.) verwiesen.

6. Die vom Widersprechenden angeführten Entscheidungen des EUIPO und des österreichischen Patentamts, die eine Verwechslungsgefahr zwischen identischen oder ähnlichen Vergleichsmarken bejaht haben, rechtfertigen keine andere Entscheidung.

7. Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

Zur Begründung wird auf die Ausführungen zur Widerspruchsmarke zu 4.) verwiesen.

IV. Widerspruchsmarke zu 2.) „MILLE MIGLIA“ (008 299 448):

Mit Schriftsatz vom 15. April 2019, bei Gericht eingegangen an demselben Tag, hat der Widersprechende den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 2.) konkludent zurückgenommen.

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Schödel

Fi