

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	29 W (pat) 41/17
Entscheidungsdatum:	10. Januar 2020
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	§§ 66, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 1, Abs. 2, 43 Abs. 1, 26 MarkenG a.F., 158 Abs. 3, Abs. 5 Marken G n.F.

Carrera

Der Schutzzumfang der Einzelhandelsdienstleistungsmarke erstreckt sich nicht auf den (Online)Handel mit Eigenwaren bzw. ausschließlich mit Waren des eigenen Lizenzgebers. Die spezifische Tätigkeit des Einzelhändlers besteht vielmehr in der durch die Maßnahmen der Präsentation einschließlich Beratung bewirkten Erleichterung des Verkaufs von aus fremder Produktion stammenden Waren, nicht im Verkauf selbst. Der Verkauf von Eigenware ist keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 35; er wird vielmehr von der Warenmarke umfasst.



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 41/17

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt

Zugestellt am

10. Januar 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

...

betreffend die Marke 30 2013 019 073

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. August 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

1. a) Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke und Beschwerdeführers zu 1) wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 20. Februar

2017 in Ziffer 3 aufgehoben, soweit auf den Widerspruch aus der Marke UM 009 504 961 die angegriffene Marke teilweise gelöscht wurde, nämlich für die Waren

„Kosmetiknecessaires (gefüllt); Reisekoffer und -taschen, insbesondere aus Leder und Lederimitationen; Reisenecessaires, Koffer, Handkoffer, Reisekoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Kosmetikkoffer, Badetaschen“.

Im vorgenannten Umfang wird der Widerspruch zurückgewiesen.

- b) Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke und Beschwerdeführers zu 1) wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 20. Februar 2017 in Ziffer 6 aufgehoben, soweit auf den Widerspruch aus der Marke 30 2010 039 271 die angegriffene Marke teilweise gelöscht wurde, nämlich für die Dienstleistungen

„Einzelhandels-, Versandhandels- und/oder Online-Versandhandelsdienstleistungen einschließlich über das Internet und per Teleshopping in den Bereichen Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren, Waren des Gesundheitssektors einschließlich medizinische Geräte und Instrumente, kosmetische Geräte, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Elektro- und Elektronikwaren (ausgenommen Navigationsgeräte und ausgenommen Elektro- und Elektronikwaren zum Einbau in Kraftfahr-

zeugen) einschließlich elektrische Haushalts-, Rundfunk-, Fernsehgeräte, elektrische und nicht elektrische Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische und nichtelektrische Küchengeräte, Datenverarbeitungsgeräte (ausgenommen Datenverarbeitungsgeräte zum Einbau in Kraftfahrzeugen), Mobilfunktelefone (ausgenommen Mobilfunktelefone zum Einbau in Kraftfahrzeugen), elektronische Unterhaltungsgeräte (ausgenommen elektronische Unterhaltungsgeräte zum Einbau in Kraftfahrzeugen), Einrichtungs- und Dekorationswaren, Sportwaren“.

Im vorgenannten Umfang wird der Widerspruch zurückgewiesen.

- c) Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2013 011 721 in Ziffer 4 und aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2013 011 720 in Ziffer 5 richtet.
 - d) Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist derzeit gegenstandslos, soweit sie sich gegen die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 397 27 189 in Ziffer 1 und aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2012 022 451 in Ziffer 2 richtet.
2. a) Auf die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke UM 000 283 879 und Beschwerdeführerin zu 2)

wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 20. Februar 2017 in Ziffer 7 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 000 283 879 zurückgewiesen wurde für die Waren der Klasse 4

„technische Öle und Fette; Schmiermittel, Motorenöle“.

Wegen dieses Widerspruchs wird im vorgenannten Umfang die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

- b) Die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 2) ist derzeit gegenstandslos, soweit sie gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke UM 000 283 879 in Bezug auf die Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke gerichtet ist.

3. Die Kostenanträge werden zurückgewiesen.
4. In Bezug auf den Widerspruch aus der Marke 30 2010 039 271 wird die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Gründe

I.

Die am 22. Februar 2013 angemeldete Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß)



ist am 30. August 2013 unter der Nummer 30 2013 019 073 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

- Klasse 03: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Kosmetika, Kosmetikstifte, Enthaarungsmittel; Farbentfernungsmittel; Fleckentferner; Glanzmittel für die Wäsche, Glanzstärke, Glättmittel (Waschsättigungsmittel); Kosmetiknecessaires (gefüllt), Kosmetiksets (gefüllt), Reinigungsmittel für Schmuck; Rasierschaum, Aftershave, Rasiergel;
- Klasse 04: technische Öle und Fette; Schmiermittel, Motorenöle;
- Klasse 07: elektrische Küchenmaschinen zum Hacken, Mahlen, Pressen; elektrische Dosenöffner, elektrische Reinigungsgeräte für den Haushalt, nämlich Staubsauger und Bohnengeräte; Waschmaschinen, Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landschaftsfahrzeuge); Spülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, elektronische Reinigungsgeräte für den Haushalt, nämlich Staubsauger und Bohnengeräte, Brotschneidemaschinen, Dampfreiniger, Bügelmaschinen, Gemüseraspelmaschinen, Apparate zur Herstellung von kohlenensäurehaltigen Getränken, elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken, nicht handbetriebene Kaffeemühlen, elektrische Universalküchenmaschinen, Apparate zur Herstellung von Mineralwässern, Mixer (Maschinen), elektrische Mixergeräte für den Haushalt, nicht handbetriebene Mühlen für Haushaltszwecke,

Müllzerkleinerer, Nähmaschinen; nicht handbetriebene Pfeffermühlen, Pressen für Früchte, elektrische Fruchtpressen für Haushaltszwecke, elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte; elektrische Rührgeräte, Rührmaschinen, Schälmaschinen, Schärfmaschinen, elektrische Scheren, Trockenschleudern, elektrische Schneebesen für den Haushalt, elektrische Schuhputzgeräte, elektrische Schamponiermaschinen und -geräte für Teppiche und Teppichböden, Staubsaugeranlagen für Reinigungszwecke, Staubsaugerschläuche, Staubsaugerzubehörteile zum Versprühen von Duftstoffen und Desinfektionsmitteln, Waschapparate, Waschmaschinen mit Münzbetrieb, elektrische Zerkleinerungsgeräte für den Haushalt, Bartschneidemaschinen, Verkaufsautomaten;

Klasse 08: handbetätigte Rasierapparate, Rasierklingen, Rasiermesser, Rasiermesserstreichriemen, handbetätigte Haar- und Frasiergeräte, Nassrasierer, Kosmetikrasierer, Instrumente und Geräte für die Nagelpflege, nämlich Nagelfeilen, Nagelhautzangen, Nagelpolierer, Nagelscheren, Nagelzieher, Manikürenecessaires, Pedikürenecessaires, Schergeräte, Scheren, Scherblätter, Bügeleisen (nicht elektrisch), Dosenöffner (nicht elektrisch), Fischputzmesser, Gemüsehobel, Messer zum Abschuppen, Nussknacker (nicht aus Edelmetall), Wiegemesser für Gemüse, Zuckerzangen, elektrische Bügeleisen;

Klasse 09: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Fernsehgeräte; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer zur Aufzeichnung, Bearbeitung und Wiedergabe von Ton und Bild; elektrische Apparate und Geräte zur Datenverarbeitung; digitale Aufzeichnungsträger, Speichermedien für digitale Daten, optische Daten- und Aufzeichnungsträger; mobile Fernsehgeräte, insbesondere batteriegetriebene Fernsehgeräte; DVD-Player; DVD-Recorder; Fernsehempfangsgeräte, Satellitenempfänger, analoge und digitale Sende- und Empfangsgeräte, USB-Sticks, Scart Sticks; Steckkarten; DVD-Speicherplatten; CD-ROM-Speicherplatten; Antennenanlagen; tragbare Wiedergabegeräte für gespeicherte Ton- und Bildaufnahmen; Diktiermaschinen; Kombinationen sämtlicher vorgenannten Waren, sämtliche vorgenannten Waren nicht zum Fabrikeinbau als Serien- oder Sonderausstattung in Kraftfahrzeuge; Batterien, Waagen, Wiegeapparate und -instrumente, Wiegemaschinen; Eingabegeräte, insbesondere Scanner, Codierer, Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten), Datenausgabeeinrichtungen, insbesondere Drucker, Laptops, Computerperipheriegeräte, Computertastaturen, Mäuse (Datenverarbeitung), Disketten-

laufwerke (für Computer), Compact Discs (Rom, Festspeicher), Disketten, Kopp-
ler (Datenverarbeitung), insbesondere Klarschrift- und Stichcodeleser, Magnet-
bänder, Magnetplatten, Plattenwechsler (Datenverarbeitung), optische Platten
(Datenverarbeitung), Mechaniken für geldbetätigte und münzgetätigte Apparate;
CD-Player, Compact Discs (Ton, Bild), elektronische Stifte (für Bildschirmgeräte);
Feldstecher, Ferngläser, Fernrohre; Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Fotoap-
parate; Projektionsgeräte, Diaprojektoren; Reinigungsbänder für Tonköpfe; Mik-
rofone; Wechselsprechapparate, Kabel-, Sender- und Empfängergeräte, Daten-
verarbeitungsgeräte und -anlagen; Taschenlampenbatterien;

Klasse 10: Babyflaschen, Beißringe zum Erleichtern des Zahnens; Blutdruckmessgeräte,
Massagenhandschuhe; Massagenhandschuhe aus Rosshaar; Inhalationsappa-
rate; Massagegeräte, Massagegeräte für die Schönheitspflege; Schnuller für
Säuglinge, Thermometer zur Ermittlung der Körpertemperatur; Babyflaschenhal-
ter; Flaschensauger; Thermometer für Flaschensauger; Körper- und Gesichts-
massagegeräte; Saugflaschenverschlüsse, Kondome; Koffer für Ärzte und Chi-
rurgen; Spezialkoffer für medizinische Instrumente;

Klasse 11: Desinfektionsgeräte für Babyartikel; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeu-
gungs-, Koch-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre An-
lagen; Abzugshauben für Küchen, elektrische Babyflaschenwärmer; Barbecues,
Bräunungsgeräte; Brotröster, Zierbrunnen, Heizdecken (nicht für medizinische
Zwecke), Luftherhitzer; elektrische Friteusen; Gesichtssaunas, Grillgeräte (Kü-
chengeräte), Haartrockner, Handtrockner für Waschräume; Heißluftapparate;
elektrische Heizgeräte, Heizgeräte für Aquarien, Heizlüfter, Heizplatten, Heizra-
diatoren, elektrische Joghurtbereiter, elektrische Kaffeefiltergeräte, elektrische
Kaffeepерkolatoren; Kochapparate und -anlagen, Kocher, elektrische Kochge-
räte, Kochherde, Kochplatten, Küchenherde, Kühlschränke; Luftherhitzer, Mikro-
wellengeräte (Kochgeräte), Öfen, elektrische Radiatoren, Rechauds (Stövchen),
Röster, Kaffeeröstmaschinen, elektrische Schnellkochtöpfe; Tauchsieder, Teller-
wärmer, Toaster; Trinkwasserfilter; elektrische Waffeleisen; Wärmflaschen,
Warmhalteplatten; elektrische Wäschetrockner; Wasserenthärtungsapparate
und -anlagen, Wasserfiltriergeräte; Whirlpool-Sprudelgeräte; Taschenlampen;

Klasse 18: Reisekoffer und -taschen, insbesondere aus Leder und Lederimitationen; Reise-
necessaires, Koffer, Handkoffer, Reisekoffer, Regenschirme, Sonnenschirme,
Kosmetikkoffer, Badetaschen;

- Klasse 21: Bügeleisenuntersetzer, Dampfkochtöpfe (nicht elektrisch), Kühltaschen, Eiskübel, Filter für den Haushalt, Isolierflaschen, Flaschenöffner, nicht elektrische Friteusen, nicht elektrische Fruchtpressen für Haushaltszwecke, Isoliergefäße für Getränke, Isoliergefäße für Nahrungsmittel, Haushaltsgeräte nicht aus Edelmetall; Kaffeekoffer, nicht elektrisch und nicht aus Edelmetall; handbetriebene Kaffeemühlen, nicht elektrische Kaffeepерkolatoren, Kochformen (Küchenartikel), nicht elektrische Kochgeräte, Kochgeschirre (Garnellen), Kochkessel, Kochtöpfe, Picknickkoffer (Geschirr), Korkenzieher, kosmetische Geräte, Formen (Küchenartikel), Küchengeräte, nicht aus Edelmetall, nicht elektrische Mixergeräte für den Haushalt, Toilettenecessaires, handbetätigte Nudelmaschinen, Rasierpinsel, Rasierpinselhalter, Grillroste (Küchengeräte), Schnellkochtöpfe (nicht elektrisch), Speiseeisgeräte, Teppichkehrer, Teppichklopfer, Toilettengeräte (Körperpflege), nicht elektrische Waffeleisen, Wäschespinnen, Wäschetrockenständer; Überzüge für Bügelbretter, Bügelbretter;
- Klasse 35: Einzelhandels-, Versandhandels- und/oder Online-Versandhandelsdienstleistungen einschließlich über das Internet und per Teleshopping in den Bereichen Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren, Waren des Gesundheitssektors einschließlich medizinische Geräte und Instrumente, kosmetische Geräte, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Elektro- und Elektronikwaren (ausgenommen Navigationsgeräte und ausgenommen Elektro- und Elektronikwaren zum Einbau in Kraftfahrzeugen) einschließlich elektrische Haushalts-, Rundfunk-, Fernsehgeräte, elektrische und nicht elektrische Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische und nichtelektrische Küchengeräte, Datenverarbeitungsgeräte (ausgenommen Datenverarbeitungsgeräte zum Einbau in Kraftfahrzeugen), Mobilfunktelefone (ausgenommen Mobilfunktelefone zum Einbau in Kraftfahrzeugen), elektronische Unterhaltungsgeräte (ausgenommen elektronische Unterhaltungsgeräte zum Einbau in Kraftfahrzeugen), Einrichtungs- und Dekorationswaren, Sportwaren;
- Klasse 38: Sammeln und Liefern von Nachrichten als Dienste von Presseagenturen, Telekommunikation.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 4. Oktober 2013 veröffentlicht wurde, sind zehn Widersprüche (Widerspruchsmarken 1 bis 10) erhoben worden. Einer der

Widersprüche hat sich im Verfahren vor dem DPMA erledigt, weil er mangels Zahlung der Widerspruchsgebühr als nicht eingelegt gilt (Widerspruchsmarke 10). Das Verfahren über einen weiteren Widerspruch (Widerspruchsmarke 3) ist wegen eines anhängigen Verfalllöschungsverfahrens vor dem EUIPO ausgesetzt worden. Der Widerspruch aus der IR-Marke 546 542 (Widerspruchsmarke 4) ist von der Markenstelle wegen fehlender Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung in dem hier angegriffenen Beschluss zurückgewiesen worden; da die Widersprechende und Inhaberin der Widerspruchsmarke 4 gegen diese Zurückweisung ihres Widerspruchs kein Rechtsmittel eingelegt hat, ist dieser Widerspruch nicht beschwerdegegenständlich.

Soweit für das Beschwerdeverfahren relevant, ist von den jeweiligen Markeninhaberinnen im Übrigen wie folgt Widerspruch erhoben worden:

- 1) von der Beschwerdegegnerin 1 des Beschwerdeführers zu 1 aus ihrer am 13. Juni 1997 angemeldeten und am 11. Februar 1999 eingetragenen Wortmarke 397 27 189 (Widerspruchsmarke 1)

Carrera

die u. a. geschützt ist für die Waren der

Klasse 9: Stromquellen, auch Batterien für Spielwaren

Der Widerspruch ist beschränkt aus den genannten Widerspruchswaren erhoben worden und richtet sich nur gegen die Waren „Batterien; Taschenlampenbatterien“ der angegriffenen Marke aus Klasse 9.

- 2) von der Beschwerdegegnerin 1 des Beschwerdeführers zu 1 aus ihrer am 27. März 2012 angemeldeten und am 7. Juni 2012 eingetragenen Wortmarke 30 2012 022 451 (Widerspruchsmarke 2)

Carrera

die u. a. geschützt ist für die Dienstleistungen der

Klasse 38: Telekommunikation

Der Widerspruch ist beschränkt aus den genannten Widerspruchsdienstleistungen erhoben worden und richtet sich nur gegen die Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus Klasse 38, nämlich „Sammeln und Liefern von Nachrichten als Dienste von Presseagenturen, Telekommunikation“.

- 3) von der Beschwerdegegnerin 2 des Beschwerdeführers zu 1 aus ihrer am 8. November 2010 angemeldeten und am 18. Oktober 2011 eingetragenen Unionswortmarke UM 009 504 961 (Widerspruchsmarke 5)

CARRERA

die – nach mittlerweile bestandskräftigem Verfallslöschungsverfahren vor dem EUIPO – noch geschützt ist für die Waren der

Klasse 18: Freizeittaschen, Brieftaschen, Aktentaschen, Dokumentenmappen; (Bags, note-cases, briefcases);

Klasse 25: Freizeit- und Berufsbekleidung für drinnen und draußen; Funktionssportbekleidung für Radfahrer; Schuhe, ausgenommen Funktionsschuhe für den Sport mit Ausnahme von Fahrradschuhen; (Casual and formal clothing for indoors and outdoors; Technical sportswear for cyclists; Footwear, other than technical sporting footwear for sports other than cycling).

Der Widerspruch ist unbeschränkt erhoben worden.

- 4) von der Beschwerdegegnerin 3 des Beschwerdeführers zu 1 aus ihrer am 15. Januar 2013 angemeldeten und am 15. April 2013 eingetragenen Wortmarke 30 2013 011 721 (Widerspruchsmarke 7)

Carrera

die geschützt ist für Waren der

Klasse 03: Abschminkmittel, Antistatika für Haushaltszwecke, Bohnermittel, Bohnerwachs, Enthaarungsmittel, Farbenentfernungsmittel, Fleckenentferner, Glanzmittel für die Wäsche, Glanzstärke, Glättmittel (Wäschesatiniermittel); Kosmetiknecessaires (gefüllt); Tapetenreinigungsmittel; Waschmittel (Wäsche);

Klasse 07: elektrische Küchenmaschinen zum Hacken, Mahlen, Pressen, elektrische Dosenöffner; elektrische Reinigungsgeräte für den Haushalt, nämlich Staubsauger und Bohnergeräte; Waschmaschinen, Waschapparate, Wäschewaschmaschinen, Waschmaschinen mit Münzbetrieb; Brotschneidemaschinen, Bügelmaschinen, elektrische Dosenöffner, Gemüseraspelmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Apparate zur Herstellung von kohlenensäurehaltigen Getränken, elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken, nicht handbetriebene Kaffeemühlen, elektrische Universalküchenmaschinen, elektrische Messer, Messerschleifmaschinen, Apparate zur Herstellung von Mineralwässern, Mixer (Maschinen), elektrische Mixgeräte für den Haushalt, nicht-handbetriebene Mühlen für Haushaltszwecke, Müllzerkleinerer, Nähmaschinen, Fußantriebe für Nähmaschinen; nicht handbetriebene Pfeffermühlen; elektrische Fruchtpressen für Haushaltszwecke, elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte, elektrische Rührgeräte, Rührmaschinen, Schälmaschinen, Schärfmaschinen, elektrische Scheren; Trockenschleudern, elektrische Schneebesens für den Haushalt, Brotschneidemaschinen, elektrische Schuhputzgeräte, elektrische Shampooiermaschinen und -geräte für Teppiche und Teppichböden, Spülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Staubsauganlagen für Reinigungszwecke, Staubsauger, Staubsaugerschläuche, Staubsaugerzubehöerteile zum Versprühen von Duftstoffen und Desinfektionsmitteln; elektrische Zerkleinerungsgeräte für den Haushalt;

Klasse 08: handbetätigte und elektromotorisch getriebene Rasierapparate und Haarschneidemaschinen, elektrische und nicht-elektrische Rasierapparate, Rasierklingen,

Rasiermesser, Etais für Rasierapparate, Rasiermesserstreichriemen, Rasiernecessaires, Bartschneidemaschinen, Instrumente und Geräte für die Haarpflege, nämlich elektrische und nicht elektrische Haarschneidemaschinen, Haarentfernungsgeräte (elektrische und nicht elektrische), Epiliergeräte (elektrische und nicht elektrische), Haarbrenneisen, Pinzetten zum Epilieren, handbetätigte Friesiergeräte (nicht elektrisch); Instrumente und Geräte für die Nagelpflege, nämlich Nagelfeilen (elektrisch und nicht elektrisch), Nagelhautzangen, Nagelpolierer (elektrisch und nicht elektrisch), Nagelscheren (elektrisch und nicht elektrisch); Nagelzangen, Nagelzieher, Manikürenecessaires, Pedikürenecessaires; Schermaschinen und -geräte, Scheren, Scherblätter; Bügeleisen (nicht elektrisch);

Klasse 09: Waagen, Wägeapparate und -instrumente, Wägemaschinen;

Klasse 10: Babyflaschen, Beißringe zum Erleichtern des Zahnens, Blutdruckmessgeräte, Massagehandschuhe, Massagehandschuhe aus Rosshaar, Inhalationsapparate, Massagegeräte, Massagegeräte für Schönheitspflege, Schnuller für Säuglinge;

Klasse 11: Haartrockner, elektrische Kochgeräte, elektrische Raumheizgeräte, Trockengeräte, Dampfreiniger, Abzugshauben für Küchen, elektrische Babyflaschenwärmer, Barbecues, Bräunungsgeräte, Brotröster, Zierbrunnen, Heizdecken (nicht für medizinische Zwecke), Lufterhitzer, elektrische Friteusen, Gesichtssaunas, Grillgeräte (Küchengeräte), Haartrockner, Handtrockner für Waschräume, Heißluftapparate, elektrische Heizgeräte, Heizgeräte für Aquarien, Heizlüfter, Heizplatten, Heizradiatoren, elektrische Joghurtbereiter, elektrische Kaffeefiltergeräte, elektrische Kaffeemaschinen, elektrische Kaffeepерkolatoren, Kochapparate und -anlagen, Kocher, elektrische Kochgeräte, Kochherde, Kochplatten, Küchenherde, Kühlschränke; Mikrowellengeräte (Kochgeräte), Öfen, elektrische Radiatoren, Rechauds (Stövchen), Röster, Kaffeeröstmaschinen, elektrische Schnellkochtöpfe, Tauchsieder, Tellerwärmer, Toaster; Trinkwasserfilter, elektrische Waffeleisen, Wärmflaschen, Warmhalteplatten, elektrische Wäschetrockner, Wasserenthärtungsapparate und -anlagen, Wasserfiltriergeräte; Whirlpool-Sprudelgeräte;

Klasse 16: Ersatzbeutel aus Papier für Staubsauger, Kaffeefilter aus Papier, Filtermaterial (Papier), Kochbeutel für Mikrowelle;

Klasse 21: handbetätigte Haus- und Küchengeräte; Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, nämlich elektrische Mundduschen und Zahnbürsten; Bügeleisenuntersetzer, Bürsten zur Körper- und Schönheitspflege, Dampfkochtöpfe (nicht elektrisch), Eiskübel, Filter für den Haushalt, Isolierflaschen, Flaschenöffner, nicht elektrische Friteusen, nicht elektrische Fruchtpressen für Haushaltszwecke, Isoliergefäße für Getränke, Isoliergefäße für Nahrungsmittel, Haushaltsgeräte nicht aus Edelmetall, Kaffeekocher, nicht elektrisch und nicht aus Edelmetall, handbetriebene Kaffeemühlen, nicht elektrische Kaffeepерkolatoren, Kochformen (Küchenartikel), nicht elektrische Kochgeräte, Kochgeschirr, Kochgeschirre (Gamellen), Kochkessel, Kochtöpfe, Picknickkoffer (Geschirr), Korkenzieher, kosmetische Geräte, Kuchenformen, Küchengeräte, nicht aus Edelmetall, Kühltaschen, nicht elektrische Mixgeräte für den Haushalt, Toilettenecessaires, handbetätigte Nudelmaschinen, Grillroste (Küchengeräte), Schnellkochtöpfe (nicht elektrisch), Speiseeisgeräte, Teppichkehrer, Teppichklopfer, Toilettengeräte (Körperpflege), nicht elektrische Waffeleisen, Wäschespinnen, Wäschetrockenständer, Pressen für Früchte, Dosenöffner (nicht elektrisch), Fischputzmesser, Fleischhackmesser, Gemüsehobel, Messer zum Abschuppen von Fischen, Nussknacker (nicht aus Edelmetall), Wiegemesser für Gemüse, Zuckerzangen, elektrische Bügeleisen, elektrothermische Lockenwickler, elektrische Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, nämlich elektrische Mundduschen, Rasierpinsel, Rasierpinselhalter.

Der Widerspruch ist unbeschränkt erhoben worden.

- 5) der Beschwerdegegnerin 3 des Beschwerdeführers zu 1 aus ihrer am 15. Januar 2013 angemeldeten und am 15. April 2013 eingetragenen Wortmarke 30 2013 011 720 (Widerspruchsmarke 8)

Carrera

die geschützt ist für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 07: Verkaufsautomaten;

Klasse 09: Eingabegeräte, nämlich Scanner; Codierer, Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten), Datenausgabeeinrichtungen, nämlich Drucker; Laptops, Computerperipheriegeräte, Computertastaturen, Mäuse (Datenverarbeitung), Diskettenlaufwerke (für Computer), Compact Discs (ROM, Festspeicher), Disketten, Koppler (Datenverarbeitung), Lesegeräte (Datenverarbeitung), insbesondere Klarschrift- und Strichcodeleser, Magnetbänder, Magnetplatten, Plattenwechsler (Datenverarbeitung), optische Platten (Datenverarbeitung), Mechaniken für geldbetätigte und münzgetätigte Apparate, Registrierkassen; CD-Player, Compact Discs (Ton, Bild), Elektromagnetspulen, elektronische Anzeigetafeln, elektronische Stifte (für Bildschirmgeräte); Feldstecher, Ferngläser, Fernrohre; Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Fotoapparate, Videospiele (Software) als Zusatzgeräte für Fernsehapparate, Videokameras, Videokassetten, Videobänder, Videospieldisketten, Videobildschirme, geldbetätigte Musikboxen; Fernsprechapparate; Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer), Elektrokabel, Magnetkarten, Karten mit integrierten Schaltkreisen (Smartcards), Kabelkennfäden (für elektrische Leitungen); Mikroprozessoren; Projektionsgeräte, Diaprojektoren; Reinigungsbänder für Tonköpfe; Mikrofone; Wechselsprechapparate; Zeichentrickfilme, Zeitaufzeichnungsgeräte, Zeitschaltuhren, nicht für Uhrwerke; Datenverarbeitungsgeräte und daraus zusammengestellte Anlagen, Antennenanlagen, Kabel-Sender und Kabel-Empfänger, auf Dateien gespeicherte Programme, wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, insbesondere zur Daten- und Nachrichtenverarbeitung und Übertragung; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere Personal Computer, tragbare Computer, insbesondere Laptops, Eingabevorrichtungen wie z. B. Scanner, Codierer; Kabel, Sender und Empfänger; Feuerlöschgeräte; Batterien; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Fernsehgeräte; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer zur Aufzeichnung, Bearbeitung und Wiedergabe von Ton und Bild; elektrische Apparate und Geräte zur Datenverarbeitung; Digitale Aufzeichnungsträger; Speichermedien für digitale Daten; optische Daten- und Aufzeichnungsträger; mobile Fernsehgeräte, insbesondere batteriegetriebene Fernsehgeräte; DVD-Player; DVD-Recorder; Videorecorder; Festplattenrecorder; Fernsehempfangsgeräte; Satellitenempfänger; analoge und digitale Sende- und Empfangsgeräte; USB-Sticks; Scart Sticks; Steckkarten; DVD-Speicherplatten; CD-ROM-Speicherplatten; Satellitenantennen; terrestrische An-

tennen; high-fidelity-Anlagen; Heimkinos; tragbare Wiedergabegeräte für gespeicherte Ton- und Bildaufnahmen; Lautsprecherboxen; Diktiermaschinen; sämtliche vorgenannten Waren nicht zum Einbau in Kraftfahrzeugen;

Klasse 38: Fernschreibdienst, Sammeln und Liefern von Nachrichten; Telekommunikation; Übermittlung, Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung (alle Dienstleistungen der Klasse 38 nicht in Verbindung mit Spielwaren und Spielen.

Der Widerspruch ist unbeschränkt erhoben worden.

- 6) der Beschwerdegegnerin 3 des Beschwerdeführers zu 1 aus ihrer am 29. Juni 2010 angemeldeten und am 25. Januar 2011 eingetragenen Wortmarke 30 2010 039 271 (Widerspruchsmarke 9)

Carrera

die geschützt ist für Dienstleistungen der

Klasse 35: Einzelhandels-, Versandhandels- und/oder Online-Handelsdienstleistungen einschließlich im Internet (Shop) und per Teleshopping in den Bereichen Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren, Waren des Gesundheitssektors einschließlich medizinische Geräte und Instrumente, kosmetische Geräte, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Elektro- und Elektronikwaren (ausgenommen Navigationsgeräte und ausgenommen Elektro- und Elektronikwaren zum Einbau in Kraftfahrzeugen) einschließlich elektrische Haushalts-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, elektrische und nichtelektrische Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische und nichtelektrische Küchengeräte, Datenverarbeitungsgeräte (ausgenommen Datenverarbeitungsgeräte zum Einbau in Kraftfahrzeugen), Mobilfunktelefone (ausgenommen Mobiltelefone zum Einbau in Kraftfahrzeugen), elektronische Unterhaltungsgeräte (ausgenommen elektronische Unterhaltungsgeräte zum Einbau in Kraftfahrzeugen), Einrichtungs- und Dekorationswaren, Sportwaren.

Der Widerspruch ist unbeschränkt erhoben worden.

- 7) der Beschwerdeführerin zu 2 aus ihrer am 1. April 1996 angemeldeten und am 22. Januar 2001 eingetragenen Unionswortmarke UM 000 283 879 (Widerspruchsmarke 6)

CARRERA

die geschützt ist für die Waren der

Klasse 12: Kraftfahrzeuge und deren Teile, Land- und Wasserfahrzeuge sowie deren Teile, ausgenommen Fahrräder und deren Teile.

Der Widerspruch ist beschränkt erhoben worden und richtet sich nur gegen die in den Klassen 4 und 9 beanspruchten Waren. Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch auf den Lösungsgrund der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG; ferner macht sie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG den Sonderchutz einer im Inland bekannten Marke geltend.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Amtsverfahren die Einrede der mangelnden Benutzung hinsichtlich der Marke 397 27 189 (Widerspruchsmarke 1) nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin Benutzungsunterlagen vorgelegt.

Mit Beschluss vom 20. Februar 2017 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA

- in Ziffer 1 auf den Widerspruch aus der Marke 397 27 189 (Widerspruchsmarke 1) die angegriffene Marke im beantragten Umfang teilweise gelöscht, und zwar für die Waren „*Batterien, Taschenlampenbatterien*“;
- in Ziffer 2 auf den Widerspruch aus der Marke 30 2012 022 451 (Widerspruchsmarke 2) die angegriffene Marke im beantragten Umfang teilweise gelöscht, und zwar für die Dienstleistungen „*Sammeln und Liefern von Nachrichten als Dienste von Presseagenturen, Telekommunikation*“;

- in Ziffer 3 auf den Widerspruch aus der Marke UM 009 504 961 (Widerspruchsmarke 5) die angegriffene Marke teilweise gelöscht, und zwar für die Waren „*Kosmetiknecessaires (gefüllt); Reisekoffer und -taschen, insbesondere aus Leder und Lederimitationen; Reisenecessaires, Koffer, Handkoffer, Reisekoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Kosmetikkoffer, Badetaschen*“; im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen;
- in Ziffer 4 auf den Widerspruch aus der Marke 30 2013 011 721 (Widerspruchsmarke 7) die angegriffene Marke teilweise gelöscht, und zwar für die Waren „*Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Kosmetika, Kosmetikstifte, Enthaarungsmittel; Farbentfernungsmittel; Fleckentferner; Glanzmittel für die Wäsche, Glanzstärke, Glättmittel (Waschsättigungsmittel); Kosmetiknecessaires (gefüllt), Kosmetiksets (gefüllt), Reinigungsmittel für Schmuck; Rasierschaum, Aftershave, Rasiergel; elektrische Küchenmaschinen zum Hacken, Mahlen, Pressen; elektrische Dosenöffner, elektrische Reinigungsgeräte für den Haushalt, nämlich Staubsauger und Böhnergeräte; Waschmaschinen, Spülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, elektronische Reinigungsgeräte für den Haushalt, nämlich Staubsauger und Böhnergeräte, Brotschneidemaschinen, Dampfreiniger, Bügelmaschinen, Gemüseraspelmaschinen, Apparate zur Herstellung von kohlenensäurehaltigen Getränken, elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken, nicht handbetriebene Kaffeemühlen, elektrische Universalküchenmaschinen, Apparate zur Herstellung von Mineralwässern, Mixer (Maschinen), elektrische Mixgeräte für den Haushalt, nicht handbetriebene Mühlen für Haushaltszwecke, Müllzerkleinerer, Nähmaschinen; nicht handbetriebene Pfeffermühlen, Pressen für Früchte, elektrische Fruchtpressen für Haushaltszwecke, elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte; elektrische Rührgeräte, Rührmaschinen, Schälmaschinen, Schärfmaschinen, elektrische Scheren, Trockenschleudern, elektrische Schneebesen für den Haushalt, elektrische Schuhputzgeräte, elektrische Schamponiermaschinen und -geräte für Teppiche und Teppichböden, Staubsaugeranlagen für Reinigungszwecke, Staubsaugerschläuche, Staubsaugerezubehörteile zum Versprühen von*

Duftstoffen und Desinfektionsmitteln, Waschapparate, Waschmaschinen mit Münzbetrieb, elektrische Zerkleinerungsgeräte für den Haushalt; handbetätigte Rasierapparate, Rasierklingen, Rasiermesser, Rasiermesserstreichriemen, handbetätigte Haar- und Frisiergeräte, Nassrasierer, Kosmetikrasierer, Instrumente und Geräte für die Nagelpflege, nämlich Nagelfeilen, Nagelhautzangen, Nagelpolierer, Nagelscheren, Nagelzieher, Manikürenecessaires, Pedikürenecessaires, Schergeräte, Scheren, Scherblätter, Bügeleisen (nicht elektrisch), elektrische Bügeleisen; Waagen, Wiegeapparate und -instrumente, Wiegemaschinen; Babyflaschen, Beißringe zum Erleichtern des Zahnens; Blutdruckmessgeräte, Massagenhandschuhe; Massagenhandschuhe aus Rosshaar; Inhalationsapparate; Massagegeräte, Massagegeräte für die Schönheitspflege; Schnuller für Säuglinge, Thermometer zur Ermittlung der Körpertemperatur; Babyflaschenhalter; Flaschensauger; Thermometer für Flaschensauger; Körper- und Gesichtsmassagegeräte; Saugflaschenverschlüsse; Desinfektionsgeräte für Babyartikel; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Abzugshauben für Küchen, elektrische Babyflaschenwärmer; Barbecues, Bräunungsgeräte; Brotröster, Zierbrunnen, Heizdecken (nicht für medizinische Zwecke), Luftheritzer; elektrische Friteusen; Gesichtssaunas, Grillgeräte (Küchengeräte), Haartrockner, Handtrockner für Waschräume; Heißluftapparate; elektrische Heizgeräte, Heizgeräte für Aquarien, Heizlüfter, Heizplatten, Heizradiatoren, elektrische Joghurtbereiter, elektrische Kaffeefiltergeräte, elektrische Kaffeeparkolatoren; Kochapparate und -anlagen, Kocher, elektrische Kochgeräte, Kochherde, Kochplatten, Küchenherde, Kühlschränke; Luftheritzer, Mikrowellengeräte (Kochgeräte), Öfen, elektrische Radiatoren, Rechauds (Stövchen), Röster, Kaffeeröstmaschinen, elektrische Schnellkochtöpfe; Tauchsieder, Tellerwärmer, Toaster; Trinkwasserfilter; elektrische Waffeleisen; Wärmflaschen, Warmhalteplatten; elektrische Wäschetrockner; Wasserenthärtungsapparate und -anlagen, Wasserfiltriergeräte; Whirlpool-Sprudelgeräte; Bügeleisenuntersetzer, Dampfkochtöpfe (nicht elektrisch), Kühltaschen, Eiskübel, Filter für den Haushalt, Isolierflaschen, Flaschenöffner, nicht elektrische Friteusen, nicht elektrische Fruchtpressen für

Haushaltszwecke, Isoliergefäße für Getränke, Isoliergefäße für Nahrungsmittel, Haushaltsgeräte nicht aus Edelmetall; Kaffeekoffer, nicht elektrisch und nicht aus Edelmetall; handbetriebene Kaffeemühlen, nicht elektrische Kaffeepерkolatoren, Kochformen (Küchenartikel), nicht elektrische Kochgeräte, Kochgeschirre (Garnellen), Kochkessel, Kochtöpfe, Picknickkoffer (Geschirr), Korkenzieher, kosmetische Geräte, Formen (Küchenartikel), Küchengeräte, nicht aus Edelmetall, nicht elektrische Mixergeräte für den Haushalt, Toilettenecessaires, handbetätigte Nudelmaschinen, Rasierpinsel, Rasierpinselhalter, Grillroste (Küchengeräte), Schnellkochtöpfe (nicht elektrisch), Speiseeisgeräte, Teppichkehrer, Teppichklopfer, Toilettengeräte (Körperpflege), nicht elektrische Waffeleisen, Wäsche-spinnen, Wäschetrockenständer; Überzüge für Bügelbretter, Bügelbretter“; im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen.

- in Ziffer 5 auf den Widerspruch aus der Marke 30 2013 011 720 (Widerspruchsmarke 8) die angegriffene Marke teilweise gelöscht, und zwar für die Waren und Dienstleistungen *„Verkaufsautomaten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Fernsehgeräte; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer zur Aufzeichnung, Bearbeitung und Wiedergabe von Ton und Bild; elektrische Apparate und Geräte zur Datenverarbeitung; digitale Aufzeichnungsträger, Speichermedien für digitale Daten, optische Daten- und Aufzeichnungsträger; mobile Fernsehgeräte, insbesondere batteriegetriebene Fernsehgeräte; DVD-Player; DVD-Recorder; Fernsehempfangsgeräte, Satellitenempfänger, analoge und digitale Sende- und Empfangsgeräte, USB-Sticks, Scart Sticks; Steckkarten; DVD-Speicherplatten; CD-ROM-Speicherplatten; Antennenanlagen; tragbare Wiedergabegeräte für gespeicherte Ton- und Bildaufnahmen; Diktiermaschinen; Kombinationen sämtlicher vorgenannten Waren, sämtliche vorgenannten Waren nicht zum Fabrikeinbau als Serien- oder Sonderausstattung in Kraftfahrzeuge; Batterien, Waagen, Wiegeapparate und -instrumente, Wiegemaschinen; Eingabegeräte, insbesondere Scanner, Codierer, Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten), Datenausgabeeinrichtungen, insbesondere Drucker, Laptops, Computerperipheriegeräte, Computertas-*

taturen, Mäuse (Datenverarbeitung), Diskettenlaufwerke (für Computer), Compact Discs (Rom, Festspeicher), Disketten, Koppler (Datenverarbeitung), insbesondere Klarschrift- und Stichcodeleser, Magnetbänder, Magnetplatten, Plattenwechsler (Datenverarbeitung), optische Platten (Datenverarbeitung), Mechaniken für geldbetätigte und münzgetätigte Apparate; CDPlayer, Compact Discs (Ton, Bild), elektronische Stifte (für Bildschirmgeräte); Feldstecher, Ferngläser, Fernrohre; Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Fotoapparate; Projektionsgeräte, Dia-projektoren; Reinigungsbänder für Tonköpfe; Mikrofone; Wechselsprechapparate, Kabel-, Sender- und Empfängergeräte, Datenverarbeitungsgeräte und -anlagen; Taschenlampenbatterien; Sammeln und Liefern von Nachrichten als Dienste von Presseagenturen, Telekommunikation“; im Übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen;

- in Ziffer 6 auf den Widerspruch aus der Marke 30 2010 039 271 (Widerspruchsmarke 9) die angegriffene Marke teilweise gelöscht, und zwar für die Dienstleistungen „Einzelhandels-, Versandhandels- und/oder Online-Versandhandelsdienstleistungen einschließlich über das Internet und per Teleshopping in den Bereichen Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren, Waren des Gesundheitssektors einschließlich medizinische Geräte und Instrumente, kosmetische Geräte, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Elektro- und Elektronikwaren (ausgenommen Navigationsgeräte und ausgenommen Elektro- und Elektronikwaren zum Einbau in Kraftfahrzeugen) einschließlich elektrische Haushalts-, Rundfunk-, Fernsehgeräte, elektrische und nicht elektrische Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische und nichtelektrische Küchengeräte, Datenverarbeitungsgeräte (ausgenommen Datenverarbeitungsgeräte zum Einbau in Kraftfahrzeugen), Mobilfunktelefone (ausgenommen Mobilfunktelefone zum Einbau in Kraftfahrzeugen), elektronische Unterhaltungsgeräte (ausgenommen elektronische Unterhaltungsgeräte zum Einbau in Kraftfahrzeugen), Einrichtungs- und Dekorationswaren, Sportwaren“; im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen;
- in Ziffer 7 u. a. den Widerspruch aus der Marke UM 000 283 879 (Widerspruchsmarke 6) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass die von der Widersprechenden aus der Marke 397 27 189 eingereichten Unterlagen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke belegten. Für alle Widersprüche gelte, dass bei klanglicher Identität der Vergleichsmarken und zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken jeweils im Bereich der identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Im Umfang der unähnlichen Waren und Dienstleistungen müssten die Widersprüche aber erfolglos bleiben. Zu dem Widerspruch aus der Marke UM 000 283 879 hat sie ferner ausgeführt, dass der Widerspruchsmarke „CARRERA“ im Inland für Fahrzeuge zwar eine gewisse Bekanntheit zuzustehen sei, mangels Berührungspunkten zu den angegriffenen Waren und Dienstleistungen aber weder eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG noch eine Ausbeutung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Betracht komme.

Gegen die Teillöschungsanordnungen in dem Beschluss der Markenstelle vom 20. Februar 2017 richtet sich die Beschwerde des Beschwerdeführers zu 1) und Inhabers der angegriffenen Marke.

Die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 2) und Widersprechenden aus der Marke UM 000 283 879 richtet sich gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs.

Der Beschwerdeführer zu 1) hat im Beschwerdeverfahren auch bezüglich der Widerspruchsmarken UM 009 504 961 und 30 2010 039 271 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG sowie in Bezug auf die Widerspruchsmarke UM 000 283 879 undifferenziert die Einrede der mangelnden Benutzung erhoben.

Die Beschwerdegegnerinnen zu 1), zu 2) und zu 3) sowie die Beschwerdeführerin zu 2) haben Unterlagen zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung ihrer Widerspruchsmarken eingereicht.

Der Beschwerdeführer zu 1) stellt unstreitig, dass die Bezeichnung „Porsche Carrera“ für Kraftfahrzeuge benutzt wird; hierin könne jedoch keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke UM 000 283 879 „Carrera“ gesehen werden. Den jeweils eingereichten Unterlagen könnten auch bezüglich der Widerspruchsmarken 397 27 189, UM 009 504 961 und 30 2010 039 271 keine ernsthaften Benutzungen entnommen werden. Insbesondere sei eine ausreichende Glaubhaftmachung der Widerspruchsmarke 5 in Bezug auf die nach der Verfallslöschung durch das EUIPO verbliebenen Waren der Klasse 18 nicht erfolgt. Die Glaubhaftmachungsunterlagen für die Widerspruchsmarke 9 zeigten allenfalls eine Benutzung für Waren, nicht aber für die hier relevanten Handelsdienstleistungen. Eine rechtserhaltende Benutzung für die Widerspruchsmarke 1 sei ebenfalls nicht glaubhaft gemacht, denn die Unterlagen bezögen sich auch auf Transformatoren und Ladegeräte, bei denen es sich aber nicht um „Stromquellen“ handle. Des Weiteren macht der Inhaber der angegriffenen Marke geltend, dass die jeweiligen Vergleichswaren und -dienstleistungen nicht ähnlich seien. Schließlich fehle es auch an einer Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken. Denn die angegriffene Marke werde angesichts der grafischen Ausgestaltung, nämlich das geschwungene „C“ am Wortanfang, das nicht zwangsläufig als Anfangsbuchstabe gelesen werde, mit „arrera“ oder allenfalls aufgrund der Absetzung des „C“ von dem weiteren Bestandteil „arrera“ getrennt als „C-arrera“ ausgesprochen.

Der Beschwerdeführer zu 1) beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 20. Februar 2017 in Ziffern 1., 2., 3., 4., 5. und 6. jeweils in dem Umfang aufzuheben, als die Markenstelle die teilweise Löschung der Eintragung der Marke 30 2013 019 073 aufgrund der Widersprüche aus den Marken 397 27 189, 30 2012 022 451, UM 009 504 961,

30 2013 019 073, 30 2013 011 720 und 30 2013 039 271 angeordnet hat und auch insoweit die Widersprüche vollständig zurückzuweisen.

2. die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 2) und Widersprechenden aus der Marke UM 000 283 879 zurückzuweisen.
3. der Beschwerdeführerin zu 2) und Widersprechenden aus der Marke UM 000 283 879 die Kosten aufzuerlegen;

Die Beschwerdeführerin zu 2) beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 20. Februar 2017 in Ziffer 7. aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 000 283 879 zurückgewiesen wurde und die Löschung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang anzuordnen;
2. ferner dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie meint, ihr Widerspruch sei zu Unrecht zurückgewiesen worden. Denn technische Öle und Fette sowie Datenverarbeitungsgeräte, wie z. B. Bordcomputer oder Diagnosegeräte, würden als Bestandteile von Kraftfahrzeugen wie auch als einzeln verkäufliche Produkte von Fahrzeugherstellern hergestellt und vertrieben. Zwischen den rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren der Klasse 12 „Kraftfahrzeuge und deren Teile“ und den angegriffenen Waren der Klassen 4 und 9 bestehe daher entgegen der Auffassung der Markenstelle durchaus eine Warenähnlichkeit, so dass schon eine Verwechslungsgefahr vorliege. Darüber hinaus sei auch eine Aus-

nutzung der Wertschätzung und Unterscheidungskraft der bekannten Widerspruchsmarke gegeben. Die Marke „Carrera“ stehe für Luxus, Hightech und technische Präzision/Qualität und dieses Image sei auf die angefochtenen Waren übertragbar. Dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handle, die den Sonderschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Anspruch nehmen könne, hätten bereits das EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, vormals HABM), das EuG (Europäisches Gericht), das Landgericht Stuttgart sowie das Oberlandesgericht Stuttgart anerkannt.

Die Beschwerdegegnerin zu 1) beantragt,

1. die Beschwerde des Beschwerdeführers zu 1) gegen Ziffern 1. und 2. des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 20. Februar 2017 zurückzuweisen;
2. dem Beschwerdeführer zu 1) die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Da die Beschwerde insoweit derzeit gegenstandslos ist, wird wegen des weiteren Sachvortrags auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerdegegnerin zu 2) beantragt,

die Beschwerde des Beschwerdeführers zu 1) gegen Ziffer 3. des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 20. Februar 2017 zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, sie habe eine rechtserhaltende Benutzung ausreichend glaubhaft gemacht und verweist hierzu u. a. auch auf die Entscheidung des EUIPO zum Verfallslöschungsantrag des hiesigen Beschwerdeführers zu 1) gegen die Widerspruchsmarke UM 009 504 961.

Die Beschwerdegegnerin zu 3) beantragt,

die Beschwerde des Beschwerdeführers zu 1) gegen Ziffern 4., 5. und 6. des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 20. Februar 2017 zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass die Widerspruchsmarke 9 rechtserhaltend benutzt und entsprechende Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt seien. Im Übrigen stünden sich in Klasse 35 ähnliche bis identische Dienstleistungen gegenüber. Entsprechendes habe der 28. (Marken)Beschwerdesenat (28 W (pat) 3/19) im Verfahren gegen eine vergleichbare jüngere Marke des Beschwerdeführers zu 1) festgestellt. Bei identischen Zeichen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft bestehe daher Verwechslungsgefahr. Hinsichtlich der beiden weiteren Widerspruchsmarken verweist sie auf ihren Vortrag im Amtsverfahren vom 30. Dezember 2013.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke und Beschwerdeführers zu 1) ist gemäß § 66 MarkenG zulässig. In der Sache ist die Beschwerde teilweise begründet, teilweise unbegründet und für einen Teil derzeit gegenstandslos.

Die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke UM 000 283 879 und Beschwerdeführerin zu 2) ist gemäß § 66 MarkenG zulässig und jedenfalls in Bezug auf die Waren der Klasse 4 begründet; soweit dieser Widerspruch sich gegen die Waren der Klasse 9 richtet, ist die Beschwerde derzeit gegenstandslos.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, sind für die gegen diese Eintragung

erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG a. F., im Folgenden nur MarkenG) anzuwenden. In Bezug auf die erhobenen Nichtbenutzungseinreden sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG n. F. die Vorschriften des § 43 Abs. 1 und § 26 MarkenG ebenfalls in ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten 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.; vgl. nur EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; BGH WRP 2017, 1104ff – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

A) Widerspruch aus der Marke 30 2013 011 721 – Widerspruchsmarke 7

Festzuhalten ist zunächst, dass die Waren und Dienstleistungen, für die der Widerspruch von der Markenstelle zurückgewiesen wurde, nicht beschwerdegegenständig sind, weil nur der Inhaber der angegriffenen Marke, nicht aber die Widersprechende aus der Marke 30 2013 011 721 Rechtsmittel eingelegt hat.

1. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke bleibt in der Sache ohne Erfolg. Denn im Umfang der in Ziffer 4 des Tenors des angegriffenen Beschlusses angeordneten Teillöschung besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

- a) Benutzungsfragen sind nicht aufgeworfen worden. Ausgehend von der Registerlage stehen sich im verfahrensgegenständlichen Umfang identische oder ähnliche Waren gegenüber.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 15 – CANON; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO).

Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO).

(1) Die Waren aus Klasse 3 der angegriffenen Marke „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Farbentfernungsmittel; Fleckentferner; Glanzmittel für die Wäsche, Glanzstärke, Glättmittel (Waschsatiniermittel); Reinigungsmittel für Schmuck“ sind entweder wortgleich oder ansonsten identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten oder im Hinblick auf die stoffliche Beschaffenheit, den Verwendungszweck und die betriebliche Herkunft hochgradig ähnlich. Die „Enthaarungsmittel“ finden sich wortgleich in beiden Verzeichnissen. Gleiches gilt für die „Kosmetiknecessaires (gefüllt)“; diese Ware ist zudem hochgradig ähnlich zu den „Kosmetiksets (gefüllt)“ der angegrif-

fenen Marke. Denn bei Kosmetiknecessaires, also kleinen Taschen für kosmetische Sachen, die man für die tägliche Hygiene braucht, kann es sich um Kosmetiksets handeln bzw. diese Taschen können mit einem entsprechenden Set befüllt sein. Auch die „Seifen“ der angegriffenen Marke sind identisch oder jedenfalls hochgradig ähnlich zu den Widerspruchswaren „Fleckenentferner“; der Warenbegriff „Seife“ umfasst nämlich auch Kern- oder Gallseife, die jeweils als Fleckenentferner eingesetzt werden (können). Die Widerspruchswaren „Abschminkmittel“ können als biphasische Make-Up-Entferner „ätherische Öle“ enthalten, ferner gehören sowohl ätherische Öle wie auch Abschminkmittel regelmäßig zum Sortiment eines Herstellers im Bereich der Natur- und Biokosmetik (z. B. Sonnentor, Primavera). Angesichts dieser Berührungspunkte sind die genannten Produkte jedenfalls entfernt ähnlich. „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ wie auch „Kosmetika“ umfassen u. a. „Abschminkmittel“, so dass insoweit Identität vorliegt. Bei den „Kosmetikstiften“ kann es sich um Abschminkstifte, mithin um ein Stift zum Abschminken mit einem entsprechenden Abschminkmittel handeln, so dass jedenfalls hohe Ähnlichkeit zu bejahen ist. Bei den weiteren verfahrensgegenständlichen Waren „Haarwässer, Zahnputzmittel; Rasierschaum, Aftershave, Rasiergel“ handelt es sich wie auch bei den Widerspruchswaren „Abschminkmittel“ um Körperpflegemittel; im Hinblick auf die Berührungspunkte beim Zweck, der Vertriebsstätte und insbesondere bei Naturkosmetika auch regelmäßig bei der betrieblichen Herkunft ist zwischen den vorgenannten Waren eine mittlere bis geringe Ähnlichkeit gegeben.

(2) Die verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 7 sind wortgleich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten oder liegen ersichtlich im hochgradigen Ähnlichkeitsbereich hierzu. Anders als der Beschwerdeführer zu 1) meint, ist der von der angegriffenen Marke beanspruchte „Dampfreiniger“ unter den weiten Warenbegriff „Elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte“ zu subsumieren; insoweit liegt daher auch Warenidentität vor. Ferner kann es sich entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers zu 1) bei den Waren „Pressen für Früchte“ auch um „elektrische Pressen für Früchte“ handeln, denn diese sind nicht auf

handbetätigte Pressen bzw. Pressen (nicht elektrisch) beschränkt; der Umstand, dass im Verzeichnis der jüngeren Marke zusätzlich ausdrücklich die Ware „elektrische Fruchtpressen für Haushaltszwecke“ aufgeführt ist, lässt den gegenteiligen Schluss nicht zu. Soweit im Übrigen in dem Verzeichnis der angegriffenen Marke die Ware „Bartschneidemaschinen“ fälschlicherweise in Klasse 7 aufgeführt ist – insoweit handelt es sich nämlich um ein handbetätigtes Gerät zur Körper- und Schönheitspflege und damit um eine Ware der Klasse 8 – ist dies vorliegend nicht relevant, weil diese Ware nicht verfahrensgegenständlich ist.

(3) Die verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 8 sind überwiegend wortgleich in beiden Verzeichnissen enthalten. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Nassrasierer“ und „Kosmetikrasierer“ werden jedenfalls von den Widerspruchswaren „Haarentfernungsgeräte (elektrisch und nicht elektrisch)“ umfasst, so dass es nicht darauf ankommt, ob Nass- und Kosmetikrasierer (auch) „**Rasierapparate**“ sind, was der Inhaber der angegriffenen Marke bestreitet. Angesichts des Umstands, dass es sich bei den Waren „Bügeleisen (elektrisch)“ der angegriffenen Marke und den Widerspruchswaren „Bügeleisen (nicht elektrisch)“ um konkurrierende Produkte handelt, mithin diese den gleichen Verwendungszweck und durchaus auch regelmäßig die gleiche Vertriebsstätte (Fachgeschäfte für Haushaltsgegenstände) aufweisen, ist von geringer bis durchschnittlicher Ähnlichkeit auszugehen.

(4) Die verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 9 „Waagen, Wiegeapparate und –instrumente, Wiegemaschinen“ sind (fast) wortgleich als „Waagen, Wägeapparate und –instrumente, Wägemaschinen“ im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten.

(5) Die Waren der Klasse 10 „Babyflaschen, Beißringe zum Erleichtern des Zahnens; Blutdruckmessgeräte, Massagenhandschuhe; Massagenhandschuhe aus Rosshaar; Inhalationsapparate; Massagegeräte, Massagegeräte für die Schön-

heitspflege; Schnuller für Säuglinge“ finden sich identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke. Die Waren der angegriffenen Marke „Körper- und Gesichtsmassagegeräte“ werden von den Widerspruchswaren „Massagegeräte, Massagegeräte für die Schönheitspflege“ umfasst, so dass ebenfalls Identität vorliegt. Die verfahrensgegenständlichen Waren „Thermometer zur Ermittlung der Körpertemperatur“ sind mittelgradig bis gering ähnlich zu den Widerspruchswaren „Blutdruckmessgeräte“, weil es sich insoweit bei beiden Produkten um kleine medizinische Diagnose- und Überwachungsapparate insbesondere auch für den Hausgebrauch handelt bzw. handeln kann, die – anders als der Inhaber der angegriffenen Marke meint – regelmäßig die gleiche betriebliche Herkunft haben (z. B. Braun, Scala, Beurer, Philips). Schließlich liegen die übrigen Waren „Babyflaschenhalter; Flaschensauger; Thermometer für Flaschensauger; Saugflaschenverschlüsse“ als einander ergänzende Produkte bzw. Zubehör jedenfalls im geringen Ähnlichkeitsbereich zu Babyflaschen und Babyschnullern.

(6) Bezüglich der verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 11 liegt im Wesentlichen Warenidentität vor, denn „Abzugshauben für Küchen, elektrische Babyflaschenwärmer; Barbecues, Bräunungsgeräte; Brotröster, Zierbrunnen, Heizdecken (nicht für medizinische Zwecke), Luftheritzer; elektrische Friteusen; Gesichtssaunas, Grillgeräte (Küchengeräte), Haartrockner, Handrockner für Waschräume; Heißluftapparate; elektrische Heizgeräte, Heizgeräte für Aquarien, Heizlüfter, Heizplatten, Heizradiatoren, elektrische Joghurtbereiter, elektrische Kaffeefiltergeräte, elektrische Kaffeeparkolatoren; Kochapparate und -anlagen, Kocher, elektrische Kochgeräte, Kochherde, Kochplatten, Küchenherde, Kühlschränke; Luftheritzer, Mikrowellengeräte (Kochgeräte), Öfen, elektrische Radiatoren, Rechauds (Stövchen), Röster, Kaffeeröstmaschinen, elektrische Schnellkochtöpfe; Tauchsieder, Tellerwärmer, Toaster; Trinkwasserfilter; elektrische Waffeleisen; Wärmflaschen, Warmhalteplatten; elektrische Wäschetrockner; Wasserenthärtungsapparate und -anlagen, Wasserfiltriergeräte; Whirlpool-Sprudelgeräte“ sind jeweils wortgleich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten. Als Oberbegriff umfasst die Ware der angegriffenen Marke „Heizungs-

Dampferzeugungs-, Koch-, Trocken-, Lüftungsgerät“ unter anderem auch die aufgeführten, spezielleren Widerspruchswaren, so dass auch insoweit Identität besteht (vgl. BGH GRUR 2005, 326 – II Padrone/IL Portone). „Beleuchtungsgeräte“ sind über die Spezialware der Beleuchtung für Aquarien noch ähnlich zu „Heizgeräten für Aquarien“, weil insoweit vielfach Kombinationsgeräte angeboten werden. Die verfahrensgegenständlichen Waren „Wasserleitungsgeräte“ und „sanitäre Anlagen“ sind ohne weiteres ähnlich zu „Wasserenthärtungsapparate und -anlagen; Wasserfiltriergeräte; Whirlpool-Sprudelgeräte“. Schließlich sind die „Desinfektionsgeräte für Babyartikel“ entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers zu 1) im Hinblick auf die regelmäßig gleiche betriebliche Herkunftsstätte hochgradig ähnlich zu den Widerspruchswaren „elektrische Babyflaschenwärmer“, nicht zuletzt weil es auch Kombinationsgeräte aus Babyflaschenwärmer und Vaporisator/Sterilisator gibt.


(7) Der größte Teil der verfahrensgegenständlichen Waren aus Klasse 21 ist wortgleich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten. Die Waren „Überzüge für Bügelbretter“ und „Bügelbretter“ sind – wie die in beiden Verzeichnissen enthaltenen „Bügeleisenuntersetzer“ - Zubehör zu der Widerspruchsware „Bügeleisen“ und daher jedenfalls im mittleren Ähnlichkeitsbereich hierzu.

- b) Die Widerspruchsmarke „Carrera“ verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei dem Markenwort handelt es sich um das spanische Wort für „Rennen, Wettrennen, Wettlauf“ (vgl. PONS Online Wörterbuch Spanisch-Deutsch). In Bezug auf die Widerspruchswaren weist es keinerlei beschreibende Bedeutung und auch keinen beschreibenden Anklang auf. Sonstige Anhaltspunkte für eine Schwächung oder eine Steigerung der Kennzeichnungskraft liegen nicht vor.
- c) Die Vergleichsmarken sind klanglich und begrifflich identisch.

Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042 Rn. 28 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 20, Rn. 14 – Maalox/ Melox-GRY; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU). Für die Bejahung der Markenähnlichkeit reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrnehmungsbereiche aus; (vgl. BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2011, 824 Rn. 26 – Kappa).

Bei der jüngeren Marke handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke. Für den phonetischen Zeichenvergleich ist maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben. Die klangliche Wiedergabe kann dabei auch durch die grafische Gestaltung der Marke beeinflusst werden. Grafisch gestaltete Markenbestandteile können daher wegen unsicherer oder schwieriger Aussprache hinter klar und eindeutig auszusprechenden Bestandteilen zurücktreten (BPatGE 51, 261 – pⁿ printnet/PRINECT; Hacker in Ströbele/ Hacker/ Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 295).

Die Widerspruchsmarke „Carrera“ wird „ka-rre-ra“ [ka'rrera] ausgesprochen.

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers zu 1) ist neben einer möglichen Benennung der jüngeren Marke  mit „arr-era“ in rechtserheblichem Umfang auch mit einer mündlichen Wiedergabe der jüngeren Marke mit „Carrera“, mithin identisch mit der Widerspruchsmarke „ka-rre-ra“ [ka'rrera], zu rechnen. Dass das Zeichen ausschließlich ohne den als Buchstabe „C“ (ausgesprochen „k“) angedeuteten grafischen Bogen mitgesprochen würde, erscheint

dem Senat nicht überzeugend. Sind verschiedene Aussprache- oder Benennungsmöglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen (BPatG, Beschluss vom 21.10.2015, 29 W (pat) 31/13 – CARSI/CARS). Es liegt daher klangliche und bei Benennung der angegriffenen Marke mit „Carrera“ auch eine begriffliche Identität vor.

Angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der klanglichen und begrifflichen Übereinstimmung der Kollisionsmarken kann auch im Bereich nur gering ähnlicher Waren in der Gesamtabwägung eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden.

Wegen der markenrechtlich relevanten Gefahr von Verwechslungen hat die Markenstelle zu Recht die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke im verfahrensgegenständlichen Umfang angeordnet. Insoweit muss die Beschwerde erfolglos bleiben.

2. Für eine Auferlegung der Kosten auf einen der Verfahrensbeteiligten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

B) Widerspruch aus der Marke 30 2013 011 720 – Widerspruchsmarke 8

Nicht verfahrensgegenständlich sind die Waren und Dienstleistungen, für die der Widerspruch von der Markenstelle zurückgewiesen wurde, weil nur der Inhaber der angegriffenen Marke, nicht aber die Widersprechende aus der Marke 30 2013 011 720 Beschwerde eingelegt hat.

1. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke bleibt in der Sache ohne Erfolg. Denn im Umfang der in Ziffer 5 des Tenors des angegriffenen Beschlusses angeordneten Teillöschung besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

d) Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage stehen sich im verfahrensgegenständlichen Umfang identische Waren und Dienstleistungen gegenüber.

(1) Die verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 7 „Verkaufsautomaten“ sind wortgleich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten.

(2) Die Waren der Klasse 9 „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Fernsehgeräte; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer zur Aufzeichnung, Bearbeitung und Wiedergabe von Ton und Bild; elektrische Apparate und Geräte zur Datenverarbeitung; digitale Aufzeichnungsträger, Speichermedien für digitale Daten, optische Daten- und Aufzeichnungsträger; mobile Fernsehgeräte, insbesondere batteriegetriebene Fernsehgeräte; DVD-Player; DVD-Recorder; Fernsehempfangsgeräte, Satellitenempfänger, analoge und digitale Sende- und Empfangsgeräte, USB-Sticks, Scart Sticks; Steckkarten; DVD-Speicherplatten; CD-ROM-Speicherplatten; Antennenanlagen; tragbare Wiedergabegeräte für gespeicherte Ton- und Bildaufnahmen; Diktiermaschinen; Kombinationen sämtlicher vorgenannten Waren, sämtliche vorgenannten Waren nicht zum Fabrikeinbau als Serien- oder Sonderausstattung in Kraftfahrzeuge; Batterien; Eingabegeräte, insbesondere Scanner, Codierer, Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten), Datenausgabeeinrichtungen, insbesondere Drucker, Laptops, Computerperipheriegeräte, Computertastaturen, Mäuse (Datenverarbeitung), Diskettenlaufwerke (für Computer), Compact Discs (Rom, Festspeicher), Disketten, Koppler (Datenverarbeitung), insbesondere Klarschrift- und Stichcodeleser, Magnetbänder, Magnetplatten, Plattenwechsler (Datenverarbeitung), optische Platten (Datenverarbeitung), Mechaniken für geldbetätigte und münzgetätigte Apparate; CD-Player,

Compact Discs (Ton, Bild), elektronische Stifte (für Bildschirmgeräte); Feldstecher, Ferngläser, Fernrohre; Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Fotoapparate; Projektionsgeräte, Diaprojektoren; Reinigungsbänder für Tonköpfe; Mikrofone; Wechselsprechapparate, Kabel-, Sender- und Empfängergeräte, Datenverarbeitungsgeräte und -anlagen; Taschenlampenbatterien“ sind identisch zu den Widerspruchswaren der Klasse 9. Die einzigen nicht wortgleich aufgeführten Waren „Waagen, Wiegeapparate und -instrumente, Wiegemaschinen“ der angegriffenen Marke werden oberbegrifflich von den Widerspruchswaren „Wäge- und Messapparate und -instrumente“ umfasst.

(3) Die Dienstleistungen der Klasse 38 „Sammeln und Liefern von Nachrichten als Dienste von Presseagenturen, Telekommunikation“ sind wortgleich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten.

b) Die Widerspruchsmarke 30 2013 011 720 verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

c) Die Vergleichsmarken  und „Carrera“ sind – wie oben ausgeführt – klanglich und begrifflich identisch.

Wegen der im verfahrensgegenständlichen Umfang damit zu bejahenden markenrechtlich relevanten Gefahr von Verwechslungen zwischen Kollisionsmarken hat die Markenstelle zu Recht die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet. Insoweit muss die Beschwerde erfolglos bleiben.

2. Für eine Auferlegung der Kosten auf einen der Verfahrensbeteiligten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

C) Widerspruch aus der Marke 397 27 189 – Widerspruchsmarke 1

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist derzeit – und mit Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Entscheidung abschließend – gegenstandslos, weil die durch das DPMA angeordnete Teillöschung in Bezug auf die hier allein angegriffenen Waren „Batterien; Taschenlampenbatterien“ schon im Hinblick auf den Widerspruch aus der Marke 30 2013 011 720 (Widerspruchsmarke 8) zu bestätigen war.

D) Widerspruch aus der Marke 30 2012 022 451 – Widerspruchsmarke 2

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist derzeit – und mit Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Entscheidung abschließend – gegenstandslos, weil die durch das DPMA angeordnete Teillöschung in Bezug auf die hier angegriffenen Dienstleistungen „Sammeln und Liefern von Nachrichten als Dienste von Presseagenturen; Telekommunikation“ schon im Hinblick auf den Widerspruch aus der Marke 30 2013 011 720 (Widerspruchsmarke 8) zu bestätigen war.

E) Widerspruch aus der Marke UM 009 504 961 – Widerspruchsmarke 5

Da die Widersprechende keine Beschwerde eingelegt hat, sind die Waren und Dienstleistungen, die nicht von der Löschungsanordnung in dem Beschluss der Markenstelle betroffen sind, nicht verfahrensgegenständlich.

1. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg und führt zur Aufhebung der in Ziffer 5 des Tenors des angegriffenen Beschlusses angeordneten Teillöschung. Denn die Widersprechende hat auf die zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Unionsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht.

- a) Mit am gleichen Tag beim Bundespatentgericht eingegangenem Schriftsatz vom 2. Juni 2017 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (a. F.) i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG bestritten. Dieses Bestreiten ist zulässig, nachdem zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung in das beim EUIPO geführte Unionsmarkenregister am 18. Oktober 2011 zu laufen begonnen hatte, bereits abgelaufen war.

Der Widersprechenden oblag es damit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen „wandernden“ Benutzungszeitraum, nämlich den letzten fünf Jahren vor der mündlichen Verhandlung vom 14. August 2019 - mithin für den Zeitraum **August 2014 bis August 2019** - nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen. Dieser Obliegenheit zur Glaubhaftmachung ist die Widersprechende nicht bzw. nicht ausreichend nachgekommen.

Zur Glaubhaftmachung muss konkret angegeben und in der Regel eidesstattlich versichert werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren 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 bezogen sein (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 84).

- b) Die Beschwerdegegnerin zu 2) hat mit Schriftsatz vom 9. Juli 2019 lediglich drei beispielhafte deutschsprachige Homepage-Ausdrucke (www.carrerajeans.de) sowie sechs beispielhafte Ausdrucke von aktuellen Amazon.de-Seiten mit Waren wie Jeans, T-Shirts, Geldbörsen, Taschen, Gürtel und Schuhen vorgelegt. Ferner hat sie eine Kopie der bestandskräftigen elfseitigen EUIPO-Entscheidung vom 22. Januar 2019 eingereicht, mit der die Widerspruchsmarke auf den Verfallslöschungsantrag des hiesigen Beschwerdeführers zu 1) teilweise für Waren der

Klasse 18 wegen Verfalls gelöscht, im Übrigen aber der Antrag zurückgewiesen wurde.

Die Widersprechende wurde mit gerichtlichem Hinweis vom 25. März 2019 (Bl. 115 d. A.) und in der mündlichen Verhandlung vom 14. August 2019 (Bl. 823 d. A.) darauf hingewiesen, dass bezüglich der Glaubhaftmachung eine Verweisung auf das Verfallslöschungsverfahren vor dem EUIPO nicht möglich und daher die Glaubhaftmachung im hiesigen Beschwerdeverfahren notwendig ist. Hierzu hat die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung erklären lassen, dass sie eine eidesstattliche Versicherung nicht abgebe, weil Umsatzzahlen nicht öffentlich zur Kenntnis gebracht werden sollen. Irgendwelche (Mindest-)Angaben zu Umsätzen oder zur Anzahl abgesetzter Produkte hat die Widersprechende mithin weder in einer eidesstattlichen Versicherung gemacht noch sind Rechnungen oder sonstige Unterlagen, die über den Umfang der Benutzung Aufschluss geben würden, vorgelegt worden.

Den allein vorgelegten Internetauszügen kann eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für bestimmte Produkte nicht ausreichend entnommen werden. In der Entscheidung des EUIPO sind zwar Ausführungen zu einzelnen Benutzungskriterien zu finden, allerdings derart unbestimmt, dass sie für den Senat ohne Abgleich mit den dort eingereichten Unterlagen nicht überprüfbar sind. Zu berücksichtigen ist schließlich noch, dass der maßgebliche Benutzungszeitraum des Verfallslöschungsverfahrens vor dem EUIPO den Zeitraum zwischen 1. Juni 2012 und 31. Mai 2017 betraf, so dass er sich nur drei Jahre mit dem im hiesigen Verfahren maßgeblichen Zeitraum überschneidet, die beiden letzten relevanten Jahre fehlen.

Im Beschwerdewiderspruchsverfahren beim Bundespatentgericht gilt bezüglich der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke der Beibringungsgrundsatz; dies bedeutet, dass die darlegungspflichtige Widersprechende und Beschwerdegegnerin zu 2) die volle Verantwortung für

eine vollständige Glaubhaftmachung trägt und sich alle Mängel der Glaubhaftmachung(smittel) zurechnen lassen muss. Dies gilt auch für Angaben und Unterlagen, die zwar gewisse Anhaltspunkte für eine Benutzung der Marke enthalten, infolge ihrer Unbestimmtheit oder Lückenhaftigkeit aber noch Zweifel offenlassen, die ausschließlich zu Lasten der Widersprechenden gehen (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 60, 61). Die Beschwerdegegnerin zu 2) konnte folglich für keine der noch geschützten Widerspruchswaren der Klassen 18 und 25 eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke im Sinne des § 26 MarkenG glaubhaft machen.

Der Widerspruch muss daher schon mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke erfolglos bleiben. Auf die weiteren Fragen der Verwechslungsgefahr nach §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken kommt es nicht mehr an.

Die Teillöschungsanordnung war daher aufzuheben, wobei es in Bezug auf die hier verfahrensgegenständlichen Waren „Kosmetiknecessaires (gefüllt)“ der Klasse 3 wegen des insoweit erfolgreichen Widerspruchs aus der Marke 30 2013 011 721 (Widerspruchsmarke 7) aber bei der Löschung verbleibt.

2. Für eine Auferlegung der Kosten auf einen der Verfahrensbeteiligten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

F) Widerspruch aus der Marke 30 2010 039 271– Widerspruchsmarke 9

Die Widersprechende hat kein Rechtsmittel eingelegt, so dass die Waren und Dienstleistungen, die nicht von der Löschungsanordnung in Ziffer 6 des angegriffenen Beschlusses betroffen sind, nicht beschwerdegegenständlich sind.

1. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg und führt zur Aufhebung der in Ziffer 6 des Tenors des angegriffenen Beschlusses angeordneten Teillöschung. Ausgehend von der im Amtsverfahren noch maßgeblichen Registerlage hatte die Markenstelle zwar zutreffend bei identischen Vergleichsdienstleistungen in Klasse 35, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglich und begrifflich identischen Marken eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht. Auf die im Beschwerdeverfahren zulässig erhobene Einrede mangelnder Benutzung hat die Widersprechende aber eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Widerspruchsdienstleistungen kann der Widerspruch gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG daher keinen Erfolg haben.

a) Mit am gleichen Tag beim Bundespatentgericht eingegangenem Schriftsatz vom 2. Juni 2017 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (a. F.) bestritten. Dieses Bestreiten ist zulässig, nachdem zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede die Widerspruchsmarke bereits über fünf Jahre im Register eingetragen war (Eintragung: 25. Januar 2011).

Der Widersprechenden oblag es damit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke für die hierfür geschützten Handelsdienstleistungen der Klasse 35 in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen „wandernden“ Benutzungszeitraum, nämlich den letzten fünf Jahren vor der mündlichen Verhandlung vom 14. August 2019 - mithin für den Zeitraum **August 2014 bis August 2019** - nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen. Dieser Obliegenheit zur Glaubhaftmachung ist die Widersprechende in Bezug auf keine der Dienstleistungen „Einzelhandels-, Versandhandels- und/oder Online-Handelsdienstleistungen einschließlich im Internet (Shop) und per Teleshopping in den Bereichen Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren, Waren des Gesundheitssektors einschließlich medizinische Geräte und Instrumente, kosmetische

Geräte, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Elektro- und Elektronikwaren (ausgenommen Navigationsgeräte und ausgenommen Elektro- und Elektronikwaren zum Einbau in Kraftfahrzeugen) einschließlich elektrische Haushalts-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, elektrische und nichtelektrische Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische und nichtelektrische Küchengeräte, Datenverarbeitungsgeräte (ausgenommen Datenverarbeitungsgeräte zum Einbau in Kraftfahrzeugen), Mobilfunktelefone (ausgenommen Mobiltelefone zum Einbau in Kraftfahrzeugen), elektronische Unterhaltungsgeräte (ausgenommen elektronische Unterhaltungsgeräte zum Einbau in Kraftfahrzeugen), Einrichtungs- und Dekorationswaren, Sportwaren“ nachgekommen.

- b) Die Beschwerdegegnerin zu 3) hat mit Schriftsatz vom 10. Juli 2019 umfangreiche Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt, die sich jeweils auf eine Verwendung der Widerspruchsmarke durch die Firma A... GmbH beziehen. Hierzu trägt sie vor, dass die A... GmbH eine Lizenznehmerin der Markeninhaberin sei, die u. a. die Carrera Küchenprodukte und Personal Care Produkte in Deutschland insbesondere unter www.carrera.de bewerbe und vertreibe und die Dienstleistungen der Klasse 35 ausübe. Im Einzelnen hat sie folgende Unterlagen eingereicht:

- eidesstattliche Versicherung vom 22. März 2019 von Herrn K..., der seit 1. Oktober 2014 bei und für die A... in verschiedener Funktion tätig ist und war, mit Angaben zum Mindestumsätzen für die Jahre 2016 bis 2019 im Bereich Einzelhandel-, Versandhandel-, und/oder Onlinehandel bezogen auf konkrete Waren (Anlage W 17, Bl. 302-309 d. A.);
- beispielhafte Rechnungen aus den Jahren 2016 bis 2019 (Anlage B1 mit Anlagenkonvoluten W15 und W16, Bl. 311-357 d. A.)
- Presseinformationen, Fotos eines Messestandes, Zertifikate, Ausschnitte aus Zeitschriften, Kataloge und Auszüge aus der Homepage www.carrera.de der

Aquarius Deutschland GmbH, Produktdatenblätter, Auszüge aus der Internet-handelsplattform Amazon, beispielhafte Rechnungen (Anlage B2, Bl. 361-549 d. A.).

Die vorgenannten Glaubhaftmachungsunterlagen dürften sich im Wesentlichen decken mit denjenigen, die im mittlerweile durch Beschluss vom 4. Oktober 2019 rechtskräftig abgeschlossenen Parallelverfahren vor dem 28. Senat – 28 W (pat) 3/19 – vorgelegt worden sind. Auch im dortigen Verfahren war die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 30 2010 039 271 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten worden. Die jeweils maßgeblichen Benutzungszeiträume Juni 2014 bis Juni 2019 einerseits und August 2014 bis August 2019 andererseits sind fast identisch. Bei der zum hiesigen Verfahren eingereichten eidesstattlichen Versicherung vom 22. März 2019 mit Verweisen auf die Anlagen W17 und B1 und B2 handelt es sich nur um eine Kopie des zum Verfahren vor dem 28. Senat eingereichten Originals, wie aus der Angabe des Aktenzeichens des Parallelverfahrens geschlussfolgert werden kann; die Einreichung nur einer Kopie der eidesstattlichen Versicherung ist im Übrigen ausnahmsweise zulässig (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 74 und Rn. 80). Der 28. Senat hat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen „Online-Handelsdienstleistungen einschließlich im Internet (Shop) in den Bereichen elektrische Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische Küchengeräte“ bejaht und u. a. Folgendes ausgeführt:

„(1) Die Widersprechende hat eine Benutzung ihrer Marke lediglich im Bereich des Onlinehandels glaubhaft gemacht. Nach dem Vortrag der Widersprechenden in ihrem Schriftsatz vom 22. März 2019 sei die Widerspruchsmarke für „Einzelhandels-, Versandhandels- und/oder Onlinehandelsdienstleistungen einschließlich im Internet (Shop) und per Teleshopping“ benutzt worden. In der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsleiters der Aquarius GmbH, einer Lizenznehmerin der Widersprechenden vom 22. März 2019 werden ergänzend Umsätze „im Bereich Einzelhandel-, Versandhandel und/oder Onlinehandel“ genannt. Zur

Glaubhaftmachung der Art der Benutzung hat die Widersprechende jedoch lediglich Screenshots mehrerer Seiten ihres inländischen Onlineshops eingereicht (vgl. insbesondere die Anlagen W16 A zum Schriftsatz vom 22. März 2019). Ihnen ist entnehmbar, dass die Widerspruchsmarke nicht nur auf den präsentierten Waren, sondern zumindest auch im Domain-Namen, in der Kurzbezeichnung der jeweiligen Internetseite am oberen Rand und in der darunter befindlichen Auswahlleiste erscheint. Diese Art der indirekten Verwendung genügt nach Auffassung des Senats, um von einer rechtserhaltenden Benutzung für eine Online-Handelsdienstleistung ausgehen zu können (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26, Rdnr. 58).

Für den Bereich Einzel- und Versandhandel einschließlich Teleshopping sind hingegen keine Unterlagen vorgelegt worden, die eine Benutzung der Marke zeigen. Insofern hat die Widersprechende substantiiert lediglich zu einschlägigen Benutzungshandlungen im Onlinehandel im Internet vorgetragen.

(2 Diese bezogen sich ausweislich der vorgelegten Screenshots (vgl. Anlagen W16 A) auf Haarföhne, Küchen- sowie Stabmixer, Bart- bzw. Haarschneider, Haarglätter, Warmluftbürsten, Rasierapparate, Kosmetik-Trimmer, Wasserkocher und Toaster. Alle darin gezeigten Produkte stammen zwar von der Widersprechenden. Dies steht jedoch der Annahme des Vorliegens einer Online-Handelsdienstleistung nicht entgegen. Ihr Zweck besteht wie beim Einzelhandel im Verkauf von Waren an den Verbraucher. Dieser Handel umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags insbesondere die Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und das Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen (vgl. EuGH GRUR 2005, 764, Rdnr. 34 bis 36 – Praktiker). Hierfür ist es nicht erforderlich, dass die Waren von unterschiedlichen Herstellern stammen. Auch ein Händler, der die Produkte nur eines Unternehmens verkauft, steht im Wettbewerb zu anderen Anbietern mit gleichen Produkten verschiedener Hersteller und hat ein Interesse daran, dass die angesprochenen Verkehrsteilnehmer die Kauf-

verträge mit ihm abschließen. Die spezifischen Tätigkeiten eines Händlers werden nicht durch die Herkunft der Waren charakterisiert. Insofern kommt es nicht darauf an, welche und wie viele Marken in seinem Angebot vertreten sind.

Die mit Haarföhnen, Küchen- sowie Stabmixern, Bart- bzw. Haarschneidern, Haarglättern, Warmluftbürsten, Rasierapparaten, Kosmetik-Trimmern, Wasserkochern und Toastern in Deutschland erzielten Umsätze sind in der eidesstattlichen Versicherung vom 22. März 2019 genannt. Auch wenn hierbei nicht zwischen Einzel-, Versand- und Onlinehandel differenziert wird, so kann angesichts der in den letzten Jahren zunehmenden Bedeutung des Onlinehandels davon ausgegangen werden, dass nur ein geringer Teil der jährlich im fünf- bis sechsstelligen Euro-Bereich liegenden Umsätze auf den klassischen Einzel- und Versandhandel entfällt. Zudem kommt den mit bestimmten Waren erzielten Umsätzen für die Bewertung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke für Einzelhandelsdienstleistungen eine eher indizielle Bedeutung zu (vgl. BPatG, Beschluss vom 6. September 2017, 28 W (pat) 514/17 – Conrad). Denn eine Einzelhandelstätigkeit als kaufvorbereitende Dienstleistung kann auch dann ausgeübt worden sein, wenn das entsprechende Produkt lediglich in geringem Umfang abgesetzt wurde. Dementsprechend sind die in der eidesstattlichen Versicherung vom 22. März 2019 genannten Umsatzzahlen geeignet, den ausreichenden Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke für Online-Handelsdienstleistungen glaubhaft zu machen, zumal es sich bei den ihren Gegenstand bildenden Haarföhnen, Küchen- sowie Stabmixern, Bart- bzw. Haarschneidern, Haarglättern, Warmluftbürsten, Rasierapparaten, Kosmetik-Trimmern, Wasserkochern und Toastern regelmäßig um niedrigpreisige Produkte handelt.

(4) Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 22. März 2019 ausgewiesenen Umsatzzahlen betreffen zwar nur die Jahre 2016 bis 2019 und damit nicht vollständig den maßgeblichen Zeitraum von Juni 2014 bis Juni 2019. Allerdings muss die Benutzung nicht kontinuierlich im gesamten Fünf-Jahres-Zeitraum erfolgt sein (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Rdnr. 74 – Il Ponte Finanziaria

Spa/HABM; BGH GRUR 2013, 925, Rdnr. 40 – VODOO). Der von der eidesstattlichen Versicherung abgedeckte Zeitraum von ca. 4 Jahren reicht damit für die Annahme der Ernsthaftigkeit der Benutzung aus.

(5) Der Online-Handel mit den oben genannten Waren unter der Widerspruchsmarke wurde zwar von der Aquarius Deutschland GmbH und nicht von der Widersprechenden selbst betrieben. Dieser sind jedoch die Benutzungshandlungen ihrer Lizenznehmerin gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG zuzurechnen.“

Anders als der 28. Senat ist der erkennende Senat der Auffassung, dass der Handel ausschließlich mit Eigenwaren – um solche handelt es sich über § 26 Abs. 2 MarkenG im Hinblick darauf, dass die Aquarius Deutschland GmbH die Lizenznehmerin auch der Warenmarken der Widersprechenden ist – keine „Dienstleistung“ des Handels im markenrechtlichen Sinne darstellt. Diese Frage ist entscheidungserheblich, denn mit der Auffassung des 28. Senats käme in Gesamtbetrachtung der Glaubhaftmachungsunterlagen auch im Streitfall jedenfalls eine rechtserhaltende Benutzung im vom 28. Senat aufgeführten Umfang in Betracht.

c) Die Zulässigkeit von Markeneintragungen für die Dienstleistung eines Einzelhändlers ist seit der Praktiker-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) anerkannt. Dem der Praktiker-Entscheidung zugrundeliegenden Vorlageersuchen des BPatG (Beschluss vom 15.10.2002, 24 W (pat) 214/2001) ist zu entnehmen, dass der vorliegende Senat den Kernbereich der wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Betätigung eines Einzelhändlers in der Zusammenstellung von Waren **verschiedener betrieblicher Herkunft** zu einem Sortiment und dessen Angebot im Bereich einer einheitlichen Vertriebsstätte, sei es im stationären Einzelhandel, im Versandhandel oder im elektronischen Handelsverkehr gesehen hat. Der EuGH hat bisher aber keine eindeutige Aussage darüber getroffen, ob unter den Schutz der Einzelhandelsmarke nur der Einzelhandel mit Fremdwaren/Fremddienstleistungen oder auch derjenige mit eigenen Produkten

fällt. Die später hierzu gestellten Fragen hat der EuGH jeweils als unzulässig erachtet (vgl. EuGH GRUR 2014, 869 – Netto; GRUR 2014, 937 – Apple Store). Aus den Ausführungen des EuGH in der Entscheidung zum Apple-Store lässt sich allerdings durchaus der Schluss ziehen, dass sich der Markenschutz nicht auf den Verkauf eigener Waren erstrecken kann, weil hierin keine „Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 2 der Markenrichtlinie 2008/95 zu sehen sind. Danach wäre nur der Einzelhandel mit fremden Waren als markenfähig anzusehen, weil eine Handelstätigkeit die Warenbeschaffung von Dritten voraussetzte.

Der erkennende Senat ist der Auffassung, dass die Dienstleistung eines Einzelhändlers im Sinne der Klasse 35 – Gründe für eine unterschiedliche Behandlung von stationärem Handel, Internethandel und anderen Handelswegen sind nicht erkennbar – nur die spezifischen Tätigkeiten umfasst, die von Einzelhändlern in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren fremder Produktion erbracht werden (vgl. auch Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 26 MarkenG Rn. 23; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 59). Der Einzelhandel muss dem Verbraucher verschiedene Markenwaren vorführen, um dem Verbraucher die Auswahl unter diesen verschiedenen Produkten zu erleichtern. Die Dienstleistungskomponente ist die durch die Maßnahmen der Präsentation (einschließlich Beratung, Anprobe) bewirkte Erleichterung des Verkaufs und nicht der Verkauf selbst. Der Verkauf von Eigenware („flagship store“, „factory outlet“) ist keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 35 (Schennen, Festschrift für Paul Ströbele, Der Vertrieb von Waren als Ware oder als Dienstleistung, Carl Heymanns Verlag 2019, Seite 398). Der Vertrieb der Waren durch den Hersteller selbst – auch über einen Internetshop – ist von der Warenmarke mitumfasst und aus Sicht des Senats nicht dem Schutz durch eine Händlermarke zugänglich. Selbst wenn der Hersteller beim Verkauf der Waren über einen Internetshop eine besonders ansprechende Präsentation, kostenlose telefonische Beratung zum Produkt oder besonders einfache Bestellmöglichkeiten anbietet, so dient dies allein dazu, das

von ihm hergestellte Produkt als solches aufzuwerten und ist integraler Bestandteil des Verkaufs (vgl. hierzu ausführlich auch BPatG, Beschluss vom 14.08.2002, 29 W (pat) 80/02).

Im Streitfall ist den vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen nur ein Vertrieb von Waren der Marke Carrera der Widersprechenden selbst – für die die Aquarius Deutschland Lizenznehmerin ist –, also nur von Eigenwaren zu entnehmen, was die Widersprechende im Rahmen der mündlichen Verhandlung auch bestätigt hat.

Die Widersprechende konnte folglich für keine der Dienstleistungen der Klasse 35 eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke im Sinne des § 26 MarkenG glaubhaft machen.

Der Widerspruch muss daher schon mangels berücksichtigungsfähiger Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke erfolglos bleiben. Auf die weiteren Fragen der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken kommt es nicht mehr an.

Die Teillöschungsanordnung war daher aufzuheben und der Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen.

2. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten nicht ersichtlich sind.

G) Widerspruch aus der Marke UM 000 283 879 – Widerspruchsmarke 6

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken ist im Umfang der Waren der Klasse 4 entgegen der Auffassung der Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zu besorgen. Insoweit war der angegriffene Beschluss in Ziffer 7 aufzuheben und in

diesem Umfang die Löschung anzuordnen. Im Übrigen ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 2) derzeit gegenstandslos.

1. Die angegriffene Marke ist wegen des Bestehens einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG für die Waren der Klasse 4 löschungsreif.


a) Zur Darlegung der Bekanntheit der Marke „Carrera“ hatte die Widersprechende bereits im Amtsverfahren Unterlagen vorgelegt, nämlich u. a. eine Verkehrsumfrage sowie in Bezug auf Kfz-Teile eine eidesstattliche Versicherung von Dr. F..., zuständig für Markenrechte in der Rechtsabteilung der Widersprechenden. Im Beschwerdeverfahren hat der Inhaber der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom 7. August 2019 unter der Überschrift „Rechtserhaltende Benutzung“ bestritten, dass es sich bei der Widerspruchsmarke „CARRERA“ um eine bekannte Marke handle; diese werde nämlich in Alleinstellung nicht benutzt. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat er auf Nachfrage (Bl. 824 d. A.) hierzu klargestellt, dass er nicht nur die Bekanntheit bestreite, sondern den Einwand der Nichtbenutzung undifferenziert erhebe. Die Nichtbenutzungseinrede ist nur nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (a. F.) i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG zulässig, weil zum Zeitpunkt der (eindeutigen) Erhebung der Einrede – am 14. August 2019 – die Widerspruchsmarke bereits über fünf Jahre im Register eingetragen war (Eintragung: 18. Oktober 2011), nicht jedoch schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 4. Oktober 2013.

Der Widersprechenden oblag es damit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke für die hier relevanten Waren der Klasse 12 in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen „wandernden“ Benutzungszeitraum, nämlich den letzten fünf Jahren vor der mündlichen Verhandlung vom 14. August 2019 - mithin für den Zeitraum **August 2014 bis August 2019** - nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen.

Hierzu hat die Beschwerdeführerin zu 2) im Beschwerdeverfahren eine weitere eidesstattliche Versicherung des Herrn Dr. F... vom 2. Juli 2019 für den Zeitraum 2015 bis 2018 mit Angaben über Mindestumsätze für Kraftfahrzeugteile, insbesondere Einstiegsleisten, Kfz-Komplettbausätze, seitliche Dekorschriftzüge und sog. Leistungssteigerungspakete vorgelegt. In Bezug auf Kraftfahrzeuge geht die Widersprechende davon aus, dass die Benutzung hierfür unstreitig bzw. gerichtsbekannt sei.

Eine Benutzung der Marke „Carrera“ für Kraftfahrzeuge ist gerichtsbekannt. Zudem hat der Inhaber der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung die Benutzung der Kennzeichnung „Porsche Carrera“ für Kraftfahrzeuge unstreitig gestellt. Soweit er meint, dass diese Verwendung keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „CARRERA“ darstellt, greift dieser Einwand nicht durch. Denn eine solche Mehrfachkennzeichnung steht der Anerkennung der rechterhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht entgegen (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 189). In der Automobilbranche ist nämlich die Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Herstellermarke und Zweitmarke - als Modellmarke - üblich. Beide Marken sind damit in der Regel als markenmäßig benutzt anzusehen; im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, die dem Eindruck einer selbstständigen kennzeichnenden Eigenschaft von „CARRERA“ entgegenwirken würden. Von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „Kraftfahrzeuge“ ist daher auszugehen. Ob darüber hinaus durch die eingereichten Unterlagen eine Benutzung auch für „Kraftfahrzeugteile“ glaubhaft gemacht wurde, kann dahinstehen.

- b) Für den Warenvergleich stehen sich daher die Waren der Klasse 4 „technische Öle und Fette; Schmiermittel, Motorenöle“ und jedenfalls „Fahrzeuge“ der Klasse 12 gegenüber. Eine Warenähnlichkeit, wengleich im Randbereich, kann aufgrund der spezifischen Gepflogenheiten in der Kraftfahrzeugbranche, insbesondere auf dem hier einschlägigen speziellen Markt der Sportwagen, insoweit nicht verneint werden.

Denn im hochpreisigen Automobilssektor ist es üblich, dass Automobilhersteller eigene Motorenöle und spezielle Pflegemittel anbieten, wobei werblich vor allem auf die Hochwertigkeit der Produkte Bezug genommen wird. So gibt es beispielsweise „Original BMW Motorenöle“, „Toyota Original Motorenöle“, „Original Audi Hochleistungsmotorenöle“ oder „Mercedes Benz Original Motorenöle“. Auch werben die Hersteller verschiedener hochwertigerer Kraftfahrzeuge damit, dass die von ihnen angebotenen Produkte speziell auf die konkreten Autotypen abgestimmt seien (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 16.12.2003, 33 W (pat) 390/02 -  ./ CARRERA). Im Hinblick auf diese besonderen Branchenverhältnisse werden die hier angesprochenen Verkehrskreise, die mit der Pflege und Wartung ihrer Autos befasst sind, davon ausgehen, dass die Fahrzeuge und die damit zusammenhängenden Produkte zur Pflege des Motors oder sonstiger technischer Bestandteile vom gleichen Hersteller bzw. Anbieter stammen, wenn diese von besonders hoher Qualität sind oder aber eine besondere Eignung zur Verwendung für einen bestimmten Autotyp aufweisen. Sind diese Produkte mit einer dem Autohersteller oder dem Autotyp entsprechenden Bezeichnung versehen, werden die beteiligten Verkehrskreise dies ohne weiteres als einen Hinweis darauf auffassen, dass diese Produkte vom Autohersteller selbst oder von einem Zulieferer des Autoherstellers angefertigt worden sind und im Hinblick auf die Sicherstellung der - hohen - Qualität dieser Produkte der Produktverantwortung und Kontrolle des Autoherstellers unterliegen.

- c) Die Widerspruchsmarke 30 2013 011 720 verfügt im Hinblick auf die gerichtsbe-
kannt jahrzehntelange Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls über durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft. Ob ihr eine gesteigerte Kennzeichnungskraft
zuzubilligen ist, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

- d) Die Vergleichsmarken  und „CARRERA“ sind – wie oben aus-
geführt – klanglich und begrifflich identisch.

Wegen der auch im Bereich nur entfernt ähnlicher Waren in der Gesamtabwägung zu bejahenden markenrechtlich relevanten Gefahr von Verwechslungen zwischen den Kollisionsmarken hat die Markenstelle zu Unrecht den Widerspruch zurückgewiesen. Insoweit hat die Beschwerde Erfolg und führt zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und einer entsprechenden Löschanordnung.

2. Ob die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke UM 000 283 879 auch in Bezug auf die Waren der Klasse 9 löschtungrcif ist, kann dahinstehen.

Auf die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevante Frage, ob die angegriffenen Waren der Klasse 9 wegen eines Ergänzungsverhältnisses noch im Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren „Kraftfahrzeuge“ oder gegebenenfalls zu Kraftfahrzeugteilen liegen, kommt es nicht an. Schließlich braucht auch nicht abschließend geprüft werden, ob und in welchem Umfang der unähnlichen Waren jedenfalls eine Rufausbeutung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Betracht käme.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist nämlich derzeit - und mit Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Entscheidung abschließend – gegenstandslos, soweit sie gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke UM 000 283 879 in Bezug auf die Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke gerichtet ist. Denn die angegriffene Marke ist für alle Waren der Klasse 9 schon im Hinblick auf den Widerspruch aus der Marke 30 2013 011 720 (Widerspruchsmarke 8) zu löschen.

3. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG. Die gegenseitigen Kostenanträge waren daher zurückzuweisen.

III.

In Bezug auf den Widerspruch aus der Marke 30 2010 039 271 war die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG geboten.

Vorliegend kommt es entscheidungserheblich auf die Frage an, ob der (Online)Handel mit Eigenwaren bzw. ausschließlich mit Waren des eigenen Lizenzgebers markenrechtlich eine Handelsdienstleistung im Sinne der Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation darstellt, also der Schutzzumfang der Einzelhandelsdienstleistungsmarke sich auch auf die vom Einzelhändler bzw. dessen Lizenzgeber selbst produzierten Waren erstreckt. Diese Frage ist bisher höchstrichterlich noch nicht entschieden. Im Hinblick auf die abweichende Auffassung in dem Beschluss des 28. Senats vom 4. Oktober 2019 (28 W (pat) 3/19 – Carrera./Carrera) ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde ferner zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung angezeigt.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

- A)** Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren in Bezug auf den Widerspruch aus der Marke 30 2010 039 271 Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

- B)** Den übrigen am Beschwerdeverfahren Beteiligten steht gegen diesen Beschluss ebenfalls das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde aber insoweit nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr