



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 26/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markeneintragung 30 2016 102 581

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Kruppa und des Richters Hermann

beschlossen:

Die Beschwerden der Widersprechenden zu 1) und 2) werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 19. März 2016 angemeldete Wortmarke 30 2016 102 581

Modena Tridente

ist am 14. April 2016 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 12:

Teile und Zubehör für Fahrzeuge; Kraftfahrzeuge;

Klasse 35:

Dienstleistungen des Einzel- und Großhandels auch über das Internet in den Bereichen: Fahrzeuge, Fahrzeugteile, Fahrzeugzubehör;

Klasse 37:

Fahrzeugreparatur.

Gegen die Eintragung der angegriffenen Marke, die am 20. Mai 2016 veröffentlicht worden ist, sind folgende Widersprüche eingelegt worden:

1. Widerspruch der Beschwerdeführerin zu 1) aus dem Unternehmenskennzeichen

a... GmbH

Als Geschäftsbereich des Unternehmens sind Handel mit Motorfahrzeugen aller Art, insbesondere Fahrzeuge, die der Ausübung des Motorsports dienen, sowie deren Reparatur und Vermietung genannt. Der Widerspruch wurde im Namen der E... GmbH erhoben.

2. Widerspruch des Beschwerdeführers zu 2) aus der Wortmarke DE 306 64 339

Modena Performance

Sie ist am 19. Oktober 2006 angemeldet und am 8. Februar 2007 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 7:

Auspufftöpfe, Auspuffkrümmer und Schalldämpfer für Motoren (Auspuff);

Klasse 12:

Sämtliche Teile und Zubehör, wie Felgen, Reifen, Bremsen, Achsen, Fahrwerke, Lenkräder, Verbreiterungen, Karosserieteile, Sitze, Motoren, Getriebe, Instrumente, Kupplungen, Konsolen, Leisten, Blenden, soweit in Klasse 12 enthalten;

Klasse 37:

Einbau von Teilen und Zubehör für Fahrzeuge; sämtliche Wartungs-, Service-, Reparatur- und Instandsetzungs-Arbeiten an Fahrzeugen; Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Überholung von Motoren; Fahrzeugservice, Fahrzeugreinigung und Polieren von Fahrzeugen, Fahrzeuginstandhaltung, Auswuchten von Reifen.

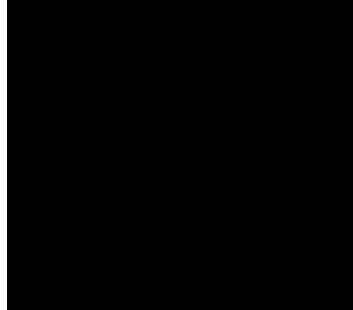
Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Einrede der Nichtbenutzung dieser Widerspruchsmarke vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhoben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 37, hat die Widersprüche mit Beschluss vom 19. Februar 2019 zurückgewiesen. Sie seien wegen nicht ausreichender Unterzeichnung unzulässig. Sowohl das Anschreiben vom 9. Juni 2016 als auch die beiden Widerspruchsformulare seien lediglich mit einer Paraphe unterzeichnet worden.

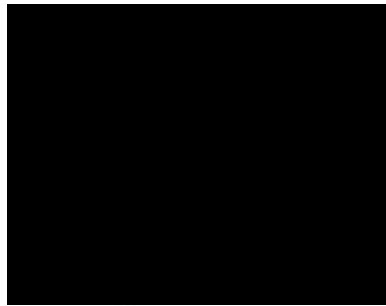
Was unter einer „Unterschrift“ zu verstehen sei, ergebe sich nach höchstrichterlicher Rechtsprechung aus dem Sprachgebrauch und dem Zweck der Formvorschrift. Erforderlich, aber auch ausreichend, sei das Vorliegen eines die Identität des Unterschreibenden genügend kennzeichnenden individuellen Schriftzuges, der einmalig sei, entsprechende charakteristische Merkmale aufweise, sich als Unterschrift eines Namens darstelle und die Nachahmung durch einen beliebigen Dritten mindestens erschwere. Handzeichen, die allenfalls einen Buchstaben erkennen ließen, sowie Unterzeichnungen mit einer Buchstabenfolge, die sich als bewusste und gewollte Namensabkürzung (Paraphe) darstellten, würden demgegenüber nicht als formgültige Unterschrift anerkannt (unter Hinweis auf BGH NJW 1985, 1227).

Der Vertreter der Widersprechenden habe einerseits ein Anschreiben, andererseits zwei Widerspruchsformulare eingereicht. Alle drei Unterschriften seien formungültig.

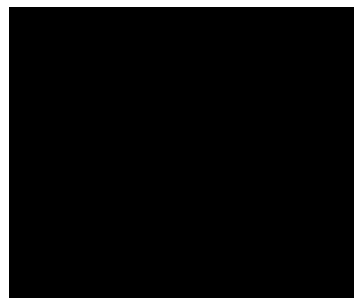
Die Unterschrift auf dem Anschreiben sehe folgendermaßen aus:



Die Unterschrift auf dem ersten Widerspruchsformular (Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen) sehe folgendermaßen aus:



Die Unterschrift auf dem zweiten Widerspruchsformular (Widerspruch aus der Marke) sehe folgendermaßen aus:



Der widersprechende Rechtsanwalt habe wohl in allen Fällen ein „P“ schreiben wollen, verbunden mit einem gewissen „Schwung“. Schon Ersteres sei allerdings nicht immer geglückt. Alle drei Unterschriften ließen somit nach der oben zitierten

BGH-Entscheidung „allenfalls einen Buchstaben erkennen“ und seien somit nicht formgültig.

Die Widersprüche seien auch unbegründet.

Bezüglich des Widerspruchs aus der geschäftlichen Bezeichnung habe die Widersprechende zu 1) zum Beleg der Entstehung und des Fortbestehens ihres Unternehmenskennzeichens lediglich einen Handelsregisterauszug sowie Gewerbean- und -ummeldungen vorgelegt. Das sei so noch unzureichend. Erforderlich gewesen wären z. B. Bestellschreiben, Lieferscheine, Rechnungen, Werbeflyer, Prospekte, Korrespondenz, Steuererklärungen, Anschreiben an das Unternehmen, Anschreiben von Behörden an das Unternehmen, Presseberichte über das Unternehmen, Werbeanzeigen, Telefon- und Branchenbuch, Internetauftritte u. ä..

Bezüglich des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke habe der Widersprechende zu 2) auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers ihre rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft gemacht.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der Widersprechenden zu 1) und 2) vom 18. März 2019. Die Widersprüche seien entgegen der Auffassung der Markenstelle zulässig. Das von ihr zitierte Urteil des Bundesgerichtshofs entspreche nicht mehr dessen aktueller Rechtsprechung zur Unterscheidung zwischen einer Unterschrift und einer Paraphe. Der Bevollmächtigte der Widersprechenden verweist hierzu auf zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 3. März 2015 in dem Verfahren VI ZB 71/14 und vom 29. November 2016 in dem Verfahren VI ZB 16/16. Wenn die vom Bundesgerichtshof darin ausgeführten Kriterien zugrunde gelegt würden, sei erkennbar, dass die Unterschrift des Unterzeichners hinreichend individualisierbar sei. Diese lasse das „P“ als auch den i-Punkt des Nachnamens sowie den Schwung des „G“ erkennen. So wie der Bevollmächtigte als Unterzeichner seinen Namen P... als Unterschrift verwende, werde er von keinem anderen Menschen

gebraucht. Insofern sei seine Unterschrift keine Paraphe, zumal der Schriftzug individuelle und charakteristische Merkmale aufweise, die die Nachahmung erschweren, sich als Wiedergabe eines Namens darstellen und die Absicht einer vollen Unterschrift erkennen ließen.

Zur Glaubhaftmachung des Fortbestands des Unternehmenskennzeichens hat die Widersprechende zu 1) diverse Unterlagen eingereicht. Im Übrigen werde die Nutzung der geschäftsähnlichen Bezeichnung „a...“ bereits dadurch ausreichend deutlich, dass sie Bestandteil ihres Firmennamens sei. Als Mittel der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Nutzung der Widerspruchsmarke zu 2) hat ihr Inhaber, der zugleich Geschäftsführer der Widersprechenden zu 1) ist, eine eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2019 und weitere Unterlagen vorgelegt.

Zur Verwechslungsgefahr trägt der Widersprechende zu 2) vor, es liege eine Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt vor, die dadurch hervorgerufen werde, dass beide Wortmarken von N... aus verwendet würden und es damit zu Verwechslungen mit der Marke „Modena Tridente“ in den Bereichen Teile und Zubehör für Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge, Dienstleistungen des Einzel- und Großhandels betreffend Fahrzeuge, Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör und im Bereich Fahrzeugreparatur komme. Die Widersprechenden benennen mehrere Verwechslungen mit ihren Kennzeichen in der Zeit von April 2019 bis Juni 2019 und reichen hierzu eine eidesstattliche Versicherung des Widersprechenden zu 2) vom 17. April 2020 ein.

Soweit der Markeninhaber darauf verweise, dass die Bezeichnung „Modena Tridente“ auf ihn zurückgehe und erst viel später Eingang in den Firmennamen der Widersprechenden zu 1) gefunden habe, verweist diese auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren. Es gebe keine älteren Rechte des Markeninhabers.

Die Widersprechenden zu 1) und 2) beantragen,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Februar 2019 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2016 102 581 aufgrund der Widersprüche aus dem Unternehmenskennzeichen „a... GmbH“ und aus der Marke 306 64 339 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verweist zunächst auf eine Senatsentscheidung vom 17. Oktober 2018 in dem Verfahren 28 W (pat) 551/17, in der der Senat für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen die Schutzfähigkeit des Zeichenteils „Modena“ verneint hat.

Die rechtserhaltende Benutzung der im Widerspruch geltend gemachten Zeichen sei auch mit den nun vorgelegten Unterlagen nicht in ausreichendem, für diese Waren üblichem Umfang nachgewiesen und werde weiterhin bestritten. Unterlagen aus den Jahren 2007, 2008 oder 2012 seien nicht geeignet, den Benutzungsnachweis zu führen. Auch bleibe es weiterhin lediglich eine Behauptung, dass der an sich schutzunfähige Zeichenteil „Modena“ im Firmennamen bei der Vielzahl der sonst darin enthaltenen Angaben isoliert wahrgenommen werde.

Aus dem Akteninhalt und insbesondere aus dem Schreiben vom 17. März 2017 ergebe sich, dass die Bezeichnung „Modena Tridente“ auf den Markeninhaber zurückgehe und erst viel später Eingang in den Firmennamen von Herrn E... gefunden habe.

Falls bezüglich der Frage der Rechtsgültigkeit der Unterzeichnung eine vom Deutschen Patent- und Markenamt abweichende Auffassung vertreten werden sollte, werde die Zulassung der Rechtsbeschwerde beantragt. Dies sei schon deshalb geboten, weil der gesamte Rechtsverkehr ein Interesse an einer einheitlichen Rechtsprechung zu den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Unterzeichnung eines Schriftstücks in einem Verwaltungsverfahren habe.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da zwischen den Streitzeichen keine Verwechslungsgefahr gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a. F. i. V. m. § 5 Abs. 2 i. V. m. § 12 i. V. m. § 15 Abs. 2 MarkenG bzw. § 158 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

1. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Widersprechenden keinen hierauf gerichteten Antrag gestellt haben und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG).

2. Entgegen der Auffassung der Markenstelle hält der Senat die Widersprüche für zulässig, da sie ausreichend unterzeichnet worden sind. Zur Begründung wird auf die von den Widersprechenden im Schriftsatz vom 21. März 2019 zitierten BGH-Entscheidungen in den Verfahren VI ZB 71/14 und VI ZB 16/16 verwiesen, wobei es im letzten Beschluss vom 29. November 2016 heißt:

„Eine den Anforderungen des § 130 Nr. 6 ZPO genügende Unterschrift setzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einen die Identität des Unterzeichnenden ausreichend kennzeichnenden Schriftzug voraus, der individuelle und entsprechend charakteristische Merkmale aufweist, die die Nachahmung erschweren, der sich als Wiedergabe eines Namens darstellt und der die Absicht einer vollen Unterschrift erkennen lässt, selbst wenn er nur flüchtig niedergelegt und von einem starken Abschleifungsprozess gekennzeichnet ist. Unter diesen Voraussetzungen kann selbst ein vereinfachter und nicht lesbarer Namenszug anders als eine dem äußeren Erscheinungsbild nach bewusste und gewollte Namensabkürzung als Unterschrift anzuerkennen sein, wobei insbesondere von Bedeutung ist, ob der Unterzeichner auch sonst in gleicher oder ähnlicher Weise unterschreibt.“

Ausgehend von diesen Kriterien ist die Unterschrift des Bevollmächtigten der Widersprechenden hinreichend individualisierbar. Sie lässt zumindest den Buchstaben „P“ als auch die untere Schleife des Buchstabens „g“ des Nachnamens „P...“ des beauftragten Rechtsanwalts erkennen. Hinzu kommt, dass er ausweislich der vorgelegten Abschrift seines Personalausweises und seines Vortrags auch andere Schriftstücke seit mehr als 20 Jahren so unterzeichnet, ohne dass dies beanstandet worden sei. Auch der Senat vermag die in dieser Weise unterschriebenen Unterlagen dem Bevollmächtigten zuzuordnen.

3. Zugunsten der Widersprechenden zu 1) kann davon ausgegangen werden, dass sie Inhaberin des prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens „a...“ ist. Die Firma der aus dem Unternehmenskennzeichen Widersprechenden zu 1) lautet seit dem 22. Juli 2010, also bereits zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs „E... GmbH ...“, die ausweislich des Handelsregisters zuvor „a...“

GmbH“, „E1... GmbH – a...
GmbH“ und dann „E2... GmbH - a...“
hie. Die im Schriftsatz der Bevollmchtigten der Widersprechenden vom
3. Juni 2016 genannte Firma der Widersprechenden zu 1) „E3...
GmbH“ findet sich hingegen nicht im Handelsregister.
Allen dort eingetragenen Firmennamen ist die Wortfolge „a...
“ gemein, die selbstndiges Objekt eines kennzeichenrechtlichen Schutzes
sein kann (vgl. Strbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 15, Rdnr. 51).
Insofern wird sie nachfolgend der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zugrunde
gelegt.

4. Da der verfahrensgegenstndliche Widerspruch bereits vor dem
14. Januar 2019 eingelegt worden ist, findet gem § 158 Abs. 5 MarkenG fr die
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung § 43 Abs. 1 MarkenG a. F.
weiterhin Anwendung.

a) Die vom Markeninhaber im Amts- und Beschwerdeverfahren erhobene Einrede
der Nichtbenutzung des nicht als Marke eingetragenen Unternehmens-
kennzeichens ist gem § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. nicht statthaft, weil sie sich nur
gegen eingetragene Widerspruchsmarken richten kann (vgl. Strbele-
/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rdnr. 5).

Die Benutzung der Widerspruchswortmarke 306 64 339 hat der Markeninhaber im
Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im
Beschwerdeverfahren hingegen in zulssiger Weise bestritten. Sie ist seit dem
8. Februar 2007 und folglich zum Zeitpunkt der Verffentlichung der Eintragung der
angegriffenen Marke am 20. Mai 2016 bereits seit ber fnf Jahren eingetragen, so
dass sich die erforderliche Glaubhaftmachung der Benutzung auf die Zeitrume von
Mai 2011 bis Mai 2016 gem § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. (erster

Benutzungszeitraum) und von Februar/März 2016 bis Februar/März 2021 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. (zweiter Benutzungszeitraum) zu erstrecken hat.

b) Sie muss sich auf alle maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung beziehen. Als Mittel der Glaubhaftmachung kommen gemäß § 294 Abs. 1 ZPO nur präsenste Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Außerdem können sonstige Unterlagen wie Preislisten oder Rechnungskopien als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rdnr. 80).

Die Anforderungen an die Art einer Markenbenutzung richten sich nach dem jeweils verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten. An einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es, wenn das eingetragene Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke für die registrierten Waren bzw. Dienstleistungen benutzt worden ist (vgl. BGH GRUR 2013, 925 – VOODOO). Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegretenden Umstände das benutzte Kennzeichen zumindest auch als Mittel zur Unterscheidung der Waren bzw. Dienstleistungen im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (vgl. BGH GRUR 2008, 616 – AKZENTA).

Vorliegend hat der Widersprechende zu 2) im Beschwerdeverfahren als Benutzungsunterlagen Rechnungen und Schriftverkehr der Firma M... aus der Zeit von Januar 2002 bis Dezember 2008 und von März 2011 bis Dezember 2015 sowie eine eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2019 eingereicht. In dieser heißt es, die Widerspruchsmarke werde seit ihrer Eintragung am 8. Februar 2007 rechtserhaltend, d. h. markenmäßig und wirtschaftlich genutzt. Die Wortmarke „Modena Performance“ sei bis zum Jahr 2015 die Bezeichnung seiner Einzelfirma gewesen. Sie sei also auf Geschäftspapieren seiner Einzelfirma ebenso verwendet worden wie auf seinen Rechnungen. Zumindest seit 2006 bis heute sei die Wortmarke „Modena Performance“ an den Schaufenstern seines Firmengebäudes dauerhaft angebracht.

Der Senat hat erhebliche Bedenken an einer ausreichenden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchswortmarke 306 64 339. Der Widersprechende zu 2) hat keinerlei Angaben zu Umsatzzahlen gemacht, die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erzielt wurden. Zudem findet sich in Bezug auf den zweiten Benutzungszeitraum von Februar/März 2016 bis Februar/März 2021 lediglich die abstrakte Angabe in der eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2019, dass zumindest seit 2006 bis heute die Wortmarke „Modena Performance“ an den Schaufenstern des Firmengebäudes dauerhaft angebracht sei. Hierbei bleibt völlig offen, welche Verbindung diese Art der Benutzung zu den für die Widerspruchsmarke 306 64 339 eingetragenen Waren und Dienstleistungen im Einzelnen aufweist. Die sonstigen eingereichten Unterlagen sagen zu dem zweiten Benutzungszeitraum überhaupt nichts aus.

5. Letztlich kann die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zu 2) jedoch dahingestellt bleiben, da sie ebenso wie das Widerspruchsunternehmenskennzeichen nicht mit der angegriffenen Marke verwechselbar ist.

Die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 – BioGourmet).

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG kommt es nach ständiger Rechtsprechung maßgeblich auf die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, auf die Kennzeichnungskraft der älteren Bezeichnung und auf die Tätigkeitsgebiete an, für welche die konkurrierenden Bezeichnungen verwendet werden. Die genannten Kriterien stehen zueinander in einem Wechselwirkungsverhältnis (vgl. BGH GRUR 2010, 738, Rdnr. 22 – Peek & Cloppenburg I; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 15, Rdnr. 40).

a) Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist abzustellen auf die Sichtweise der von den beiderseitigen Kennzeichen angesprochenen Verkehrskreise. Bei ihnen handelt es sich vorliegend um den im Automobilbereich tätigen Fachverkehr, fachlich interessierte oder vorinformierte Abnehmer, die selber Autos reparieren, und Durchschnittsverbraucher, die Kraftfahrzeuge nutzen (wollen).

b) Das Unternehmenskennzeichen und die angegriffene Marke begegnen sich im Automobilbereich und damit innerhalb derselben Branche.

Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen sind mit den für die Widerspruchswortmarke 306 64 339 eingetragenen Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.

c) Zugunsten der Widersprechenden zu 1) kann bei dem Unternehmenskennzeichen „a...“ in seiner Gesamtheit von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchswortmarke „Modena Performance“ hält der Senat in Verbindung mit den geschützten Waren und Dienstleistungen für durchschnittlich. Als geografische Angabe der Herkunft aus der italienischen Stadt „Modena“ bzw. der Region „Emilia-Romagna“ ist der erste Markenbestandteil „Modena“ zwar nicht schutzfähig (vgl. BPatG 28 W (pat) 551/17 – Modena). Dies gilt jedoch nicht für die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit, da sie weiterhin das

englische Wort „Performance“, im Deutschen „Durchführung, Aufführung, Darstellung, Leistung“ (vgl. PONS Großwörterbuch Englisch-Deutsch), enthält. Insgesamt bedeutet sie folglich „Modena Aufführung“ und beschreibt damit nicht die für sie eingetragenen Waren und Dienstleistungen.

d) Den danach erforderlichen weiten Abstand hält die jüngere Marke ein.

(1) Eine unmittelbare Gefahr von Verwechslungen mit dem Unternehmenskennzeichen „a...“ besteht aufgrund der nur in ihm vorhandenen Bestandteile „automobili di“ nicht. Sie stammen aus dem Italienischen und haben die deutsche Bedeutung „Automobile von“ (vgl. „<https://de.pons.com>“, Suchbegriffe: „automobili“ und „di“). Damit wird zwar die Branche benannt, in der das Unternehmenskennzeichen zur Anwendung kommt. Dies führt nach Auffassung des Senats jedoch nicht dazu, dass die Elemente „automobili di“ weggelassen werden. Während nämlich bei Marken aufgrund ihrer regelmäßig engen körperlichen Verbindung mit den gekennzeichneten Waren beschreibende Zeichenbestandteile in den Augen des Verkehrs häufig entbehrlich sind, weil die beschriebene Eigenschaft oft an dem gekennzeichneten Produkt selbst wahrgenommen werden kann, ist die Verbindung eines Unternehmenskennzeichens mit dem Unternehmen mehr gedanklicher Natur. Beschreibende Angaben in Unternehmenskennzeichen enthalten insoweit eine wichtige Information, von der nicht ohne Weiteres angenommen werden kann, dass sie einer Verkürzung zum Opfer fällt (vgl. BGH GRUR 1993, 913, 914 – KOWOG; GRUR 1995, 507, 508 – City-Hotel; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 15, Rdnr. 49). Darüber hinaus ist vorliegend in Betracht zu ziehen, dass das Unternehmenskennzeichen „a...“ einen Gesamtbegriff darstellt, der mit „A...“ zu übersetzen ist (vgl. „<https://de.pons.com>“, Suchbegriff: „tridente“). Insofern liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass die Verkehrsteilnehmer im maßgeblichen Umfang die Bestandteile „Modena Tridente“ herausgreifen werden. Im Gesamteindruck besteht

damit zwischen der angegriffenen Marke und dem Unternehmenskennzeichen ein ausreichender schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Unterschied.

Auch liegt keine mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Sie kommt dann in Betracht, wenn der Verkehr zwar die Zeichen als unterschiedlich wahrnimmt, aber aufgrund vorhandener Übereinstimmungen davon ausgeht, dass es sich bei dem einen der beiden Kennzeichen um ein vom anderen Zeichen abgeleitetes Kennzeichen desselben Unternehmens handelt (vgl. BGH GRUR 1992, 329, 332 – AjS-Schriftenreihe). Hierbei kommt es nicht auf die von der Widersprechenden zu 1) geltend gemachten tatsächlichen Verwechslungen an, da es sich bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr um eine Rechtsfrage handelt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 17). Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheidet vorliegend aus, da – wie oben bereits ausgeführt – das Unternehmenskennzeichen einen Gesamtbegriff mit der deutschen Bedeutung „Automobile von Modena Dreizack“ darstellt, der vom Verkehr regelmäßig nicht in seine Einzelelemente zerlegt wird, da diese aufeinander bezogen sind (vgl. auch BGH GRUR 2009, 484, 488, Rdnr. 40 – Metrobus).

Schließlich ist auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu verneinen. Sie wird insbesondere dann angenommen, wenn das Publikum zu der Annahme gelangen kann, das eine Unternehmen benütze das Kennzeichen des anderen als dessen Lizenznehmer (Lizenzvermutung, vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 15, Rdnr. 43). Eine solche Vorstellung setzt allerdings regelmäßig eine stark erhöhte Bekanntheit des vermeintlich lizenzierten Unternehmenskennzeichens voraus (vgl. BGH GRUR 1986, 402, 404 – Fürstenberg). Zu einer solchen Bekanntheit des Bestandteils „Modena Tridente“ des Unternehmenskennzeichens hat die Widersprechende zu 1) jedoch nichts vorgetragen. Auch ist hierfür nichts ersichtlich. Ebenso ist nicht erkennbar, dass es sich bei „Modena Tridente“ um ein Firmenschlagwort handelt. (vgl. hierzu BGH GRUR 2004, 865, 867 – Mustang).

(2) Ebenfalls sind die Widerspruchsmarke 306 64 339 und die angegriffene Marke 30 2016 102 581 nicht unmittelbar verwechselbar.

Im Gesamteindruck unterscheiden sie sich aufgrund der zweiten Wortbestandteile „Tridente“ und „Performance“ ausreichend voneinander, die weder klanglich noch schriftbildlich maßgebliche Gemeinsamkeiten aufweisen. Wegen des unterschiedlichen Bedeutungsgehalts dieser beiden Wörter liegt auch keine begriffliche Ähnlichkeit vor. Das englische Wort „Performance“, übersetzt Durchführung, Aufführung, Darstellung oder Leistung, weist einen völlig anderen Sinngehalt auf als das italienische Wort „Tridente“ mit der deutschen Bedeutung „Dreizack“. Entgegen der Auffassung des Widersprechenden zu 2) kann eine begriffliche Ähnlichkeit der Marken auch nicht daraus abgeleitet werden, dass sie in N... verwendet werden. Dieser Umstand ändert nichts an dem unterschiedlichen Sinngehalt der Markenbestandteile „Tridente“ und „Performance“.

Das übereinstimmende Element „Modena“ stellt wie oben dargelegt eine geografische und damit schutzunfähige Angabe dar, so dass es den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken nicht prägen kann und damit zur Begründung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr nicht in Betracht kommt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 307).

Ebenso ist weder eine mittelbare Verwechslungsgefahr noch eine solche im weiteren Sinn zu befürchten, da der allein verwechslungsfähige Bestandteil „Modena“ aufgrund seiner fehlenden Kennzeichnungskraft weder als Stammbestandteil mit Hinweischarakter in Betracht kommt noch wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen dem Inhaber der angegriffenen Marke und dem Widersprechenden zu 2) vermuten lässt.

6. Zur Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Grund.

7. Für die von dem Inhaber der angegriffenen Marke angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Frage der Wirksamkeit der Unterschrift besteht kein Raum, da diese Frage durch die vorstehend zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs höchstrichterlich geklärt ist und er durch den Beschluss nicht beschwert ist.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Kruppa

Hermann

Fi