



# BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 14/16

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
28. Mai 2024

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 042 608**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Mai 2024 unter Mitwirkung der Richterin Uhlmann als Vorsitzende sowie der Richterinnen Kriener und Berner beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Dezember 2015 aufgehoben, soweit die Marke 30 2012 042 608 auf den Widerspruch aus der Marke UM 009 504 961 für die Waren der

Klasse 3: Kosmetiknecessaires (gefüllt);

Klasse 8: Manikürenecessaires; Pedikürenecessaires;

Klasse 10: Koffer für Ärzte und Chirurgen; Spezialkoffer für medizinische Instrumente;

Klasse 18: Reisebedarfsartikel, insbesondere aus Leder und Lederimitationen; Reisenecessaires, Koffer, Handkoffer, Reisekoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Kosmetikkoffer, Badetaschen;

Klasse 21: Toilettenecessaires;

Klasse 35: Einzelhandels-, Versandhandels- und /oder Online-Handelsdienstleistungen einschließlich über das Internet und per Teleshopping im Bereich Sportwaren;

gelöscht worden ist. Der Widerspruch aus der Marke UM 009 504 961 wird auch insoweit zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Der Beschwerdeführer wehrt sich gegen die Teillöschung seiner Marke durch das Deutsche Patent- und Markenamt aufgrund mehrerer Widersprüche.

Der Beschwerdeführer ist der Inhaber der am 2. August 2012 angemeldeten und am 27. März 2013 unter der Nummer 30 2012 042 608 eingetragenen Wortmarke

### Carrera

die nach einer Teillöschung aufgrund des Beschlusses des Senats vom 4. Oktober 2019 (28 W (pat) 3/19) nunmehr noch für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen ist (fettgedruckte Waren und Dienstleistungen beschwerdegegenständlich):

Klasse 03: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; Kosmetika, Kosmetikstifte, Enthaarungsmittel; Farbfenternungsmittel; Fleckentferner; Glanzmittel für die Wäsche; Glanzstärke, Glättmittel (Waschsatiniermittel); **Kosmetiknecessaires (gefüllt)**, Kosmetiksets (gefüllt); Reinigungsmittel für Schmuck; Rasierschaum, Aftershave, Rasiergel;

Klasse 04: **technische Öle und Fette; Schmiermittel, Motorenöle;**

Klasse 07: elektrische Reinigungsgeräte für den Haushalt, nämlich Staubsauger und Bohrergeräte; Waschmaschinen, Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landschaftsfahrzeuge); elektronische Reinigungsgeräte für den Haushalt, nämlich Staubsauger, Bohrergeräte, Dampfreinigungsmittel, Bügelmaschinen, Müllzerkleinerer, Nähmaschinen; elektrische Reinigungsmaschinen- und Geräte; Trockenschleudern, elektrische Schuhputzgeräte, elektrische Schamponiermaschinen und -geräte für Teppiche und Teppichböden, Staubsauganlagen für Reinigungszwecke, Staubsaugerschläuche, Staubsaugerezubehörteile zum Versprühen

von Duftstoffen und Desinfektionsmitteln, Waschapparate, Waschmaschinen mit Münzbetrieb, Bügelmaschinen, Verkaufsautomaten;

Klasse 08: handbetätigte Rasierapparate, Rasierklingen, Rasiermesser, Rasiermesserstreichriemen, handbetätigte Haar- und Frisiergeräte, Nassrasierer, Instrumente und Geräte für die Nagelpflege, nämlich Nagelhautzangen, Nagelzieher, **Manikürenecessaires**, **Pedikürenecessaires**, Scherblätter, Bügeleisen (nicht elektrisch), Dosenöffner (nicht elektrisch), Fischputzmesser, Fleischhackmesser, Messer zum Abschuppen von Fischen, 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; 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), Lesegeräte (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, Eingabegeräte insbesondere Scanner; Datenverarbeitungsgeräte und -anlagen; Taschenlampenbatterien;**

- Klasse 10: Babyflaschen; Beißringe zum Erleichtern des Zahnens; Blutdruckmessgeräte; Massagehandschuhe, Massagehandschuhe aus Rosshaar; Schnuller für Säuglinge, Thermometer zur Ermittlung der Körpertemperatur; Blutdruckmessgeräte; Babyflaschenhalter; Flaschensauger; Thermometer für Flaschensauger; Saugflaschenverschlüsse; Kondome; **Koffer für Ärzte und Chirurgen; Spezialkoffer für medizinische Instrumente;**
- Klasse 11: Desinfektionsgeräte für Babyartikel; Beleuchtungs-, Heizungs-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte, sowie sanitäre Anlagen; elektrische Babyflaschenwärmer; Zierbrunnen; Heizdecken (nicht für medizinische Zwecke), Luftherhitzer; Heizgeräte für Aquarien, Heizlüfter, Heizradiatoren; elektrische Radiatoren; Trinkwasserfilter; Wärmflaschen; elektrische Wäschetrockner, Wasserenthärtungsapparate und -anlagen, Wasserfiltriergeräte; Whirlpool-Sprudelgeräte; Taschenlampen;
- Klasse 18: **Reisebedarfsartikel, insbesondere aus Leder und Lederimitationen; Reisenecessaires, Koffer, Handkoffer, Reisekoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Kosmetikkoffer, Badetaschen;**
- Klasse 21: Bügeleisenuntersetzer, Dampfkochtöpfe (nicht elektrisch), Kühltaschen, Eiskübel, Filter für den Haushalt, Isolierflaschen, nicht elektrische Friteusen, nicht elektrische Fruchtpressen für Haushaltszwecke, Isoliergefäße für Getränke, Isoliergefäße für Nahrungsmittel, Kaffeekocher, nicht elektrisch und nicht aus Edelmetall, handbetriebene Kaffeemühlen, nicht elektrische Kaffeeparkolatoren, Kochformen (Küchenartikel), nicht elektrische Kochgeräte, Kochgeschirr, Kochgeschirre (Garnellen), Picknickkoffer (Geschirr), Küchenformen, Kühltaschen, nicht elektrische Mixgeräte für den Haushalt, **Toilettenecessaires,** handbetätigte Nudelmaschinen, Rasierpinsel, Rasierpinselhalter, Grillroste (Küchengeräte), Schnellkochtöpfe (nicht elektrisch), Teppichkehrer, Teppichklopfer, nicht elektrische Waffeleisen, Wäschespinnen,

Wäschetrockenständer, Überzüge für Bügelbretter, Bügeleisenuntersetzer; Bügelbretter;

Klasse 35: **Einzelhandels-, Versandhandels- und/oder Online-Handelsdienstleistungen einschließlich über das Internet und per Teleshopping in den Bereichen** Waren des Gesundheitssektors einschließlich medizinische Geräte und Instrumente, Werkzeuge und Metallwaren, Bau, Heimwerker- und Gartenartikel, Einrichtungs- und Dekorationswaren, **Sportwaren**;

Klasse 38: Sammeln und Liefern von Nachrichten als Dienste von Presseagenturen.

Die Eintragung wurde am 26. April 2013 veröffentlicht.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch eingelegt worden aus sieben älteren Marken, von denen noch die folgenden drei Widersprüche beschwerdegegenständlich sind.

1. Widerspruch aus der am 11. Februar 1999 eingetragenen Wortmarke 397 27 189 (im Folgenden: W2)

### **Carrera**

die für die folgenden Waren der Klassen 6, 8, 9, 16, 20, 28 geschützt ist,:

Modelle, nämlich Flugmodelle, Schiffsmodelle, Automodelle, Modelle von Maschinen, Plastikmodelle zum Selbstbau; Funkfernsteuerungen, Modell-Verbrennungsmotoren, Elektromotoren für Spielwaren, **Stromquellen, auch Batterien für Spielwaren**, Modellbaumaterial, nämlich Modellbauwerkzeuge, Modellbauliteratur, Flugdrachen, **technisches Modellbahnzubehör, nämlich Transformatoren, Elektromotoren, Elektromaterial**, Kupplungen; **Modellbahn-Computersteuerungen, Modellbahnanlagen**, bestehend aus Gelände und Gebäuden; Fahrzeuge und Figuren für Modellbahnanlagen; Spielzeugautobahnen und Autorennbahnen, Bauspielkästen, bestehend aus mechanischen Verbindungsteilen und Baublöcken; Spielfiguren aus Metall, Kunststoff und Holz, auch in Form von Aufstellfiguren; Plastikspielzeug, Wasserspielzeug und Planschbecken aus Plastik, auch aufblasbar, Spielzelte und Spielhäuser; Musikspielwaren, auch elektronisch, Kleinkindspielzeug,

Beleuchtungsgeräte als Spielzeug, nämlich Lampen; Kinderspiele in Form von Brett- und Kartenspielen, Familien- und Erwachsenenspiele in Form von Brettspielen, Beschäftigungsspiele, insbesondere Puzzle; Lernspiele, auch für Kleinkinder; Spielezubehör, nämlich Würfel, Würfelbecher, Würfelflächen; Telespiele und Computerspiele, insbesondere elektronische Videospiele, auch in Form von Rennspielen, Autorennsimulatoren; Verkaufsstände aus Metall, Holz und Plastik für den Spielwarenereich;

wobei der Widerspruch nur auf die im Fettdruck wiedergegebenen Waren gestützt ist.

2. Widerspruch aus der am 18. Oktober 2011 registrierten Unionsmarke 009 504 961 (im Folgenden: W5)

### **CARRERA**

die nach einer Teillöschung noch für die folgenden Waren geschützt ist:

Klasse 18: Freizeittaschen, Brieftaschen, Aktentaschen, Dokumentenmappen;)

Klasse 25: Freizeit- und Businessbekleidung für drinnen und draußen; Funktionssportbekleidung für Radfahrer; Schuhe, ausgenommen Funktionsschuhe für den Sport mit Ausnahme von Fahrradschuhen;

3. Widerspruch aus der am 1. April 1996 angemeldeten und am 22. Januar 2001 für die Waren der

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

registrierten Unionsmarke 000 283 879 (im Folgenden: W7)

### **CARRERA**



Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarken W2 und W7, letztere mit Ausnahme der Benutzung für Kraftfahrzeuge, jeweils mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2013 bestritten.

Soweit nach der Teillöschung durch den Beschluss des Senats vom 4. Oktober 2019 (28 W (pat) 3/19) noch beschwerdegegenständlich, hat die Markenstelle für Klasse 7 des DPMA die angegriffene Marke durch Beschluss vom 11. Dezember 2015 für die noch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis verbliebenen Waren teilweise gelöscht, und zwar

1. aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 397 27 189 (**W2**) für die Waren der Klasse 9 „**Taschenlampenbatterien**“;
2. aufgrund des Widerspruchs aus der Marke EM 009 504 961 (**W5**) für die Waren der Klasse 3 „**Kosmetiknecessaires (gefüllt)**“, der Klasse 8 „**Manikürenecessaires; Pedikürenecessaires**“, der Klasse 10 „**Koffer für Ärzte und Chirurgen; Spezialkoffer für medizinische Instrumente**“, **alle Waren der Klasse 18**, die Waren der Klasse 21 „**Toilettenecessaires**“ sowie für die Dienstleistungen der Klasse 35 „**Einzelhandels-, Versandhandels- und /oder Online-Handelsdienstleistungen einschließlich über das Internet und per Teleshopping im Bereich Sportwaren**“;
3. aufgrund des Widerspruchs aus der Marke EM 000 283 879 (**W7**) für die Waren der Klasse 4 „**technische Öle und Fette; Schmiermittel, Motorenöle**“ und **die Waren der Klasse 9** mit Ausnahme der Waren „Mechaniken für geldbetätigte und münzbetätigte Apparate; Feldstecher; Ferngläser, Fernrohre, Diaprojektoren, Reinigungsbänder für Tonköpfe; Taschenlampenbatterien“.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke W2 bestehe Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Widersprechende habe die Benutzung der Widerspruchsmarke auf

die wirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung für „Modellbahnanlagen“ und das dazu erforderliche „technische Zubehör“ wie „Akkus“ glaubhaft gemacht. Zu den Waren der angegriffenen Marke „Taschenlampenbatterien“ bestehe jedenfalls noch entfernte Ähnlichkeit, sodass wegen Zeichenidentität mit der von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Auch der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke W5 sei zum Teil begründet. Nach der maßgeblichen Registerlage bestehe Warenähnlichkeit bis zur Identität zwischen den Waren der angegriffenen Marke in Klasse 18 und ihren weiteren Waren, bei denen es sich um Taschen, Beutel oder Koffer handle, einerseits und den Widerspruchswaren in Klasse 18 andererseits. Wegen der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Zeichenidentität sei für diese Waren eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke W7 bestehe mangels Warenähnlichkeit unabhängig von der Benutzungslage zwar keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, die Widerspruchsmarke könne jedoch als bekannte Marke für Kraftfahrzeuge Bekanntheitsschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG beanspruchen. Die angegriffene Marke nutze die durch jahrzehntelange Benutzung erworbene hohe Werbekraft der Widerspruchsmarke W7 in Bezug auf die Waren der angegriffenen Marke in Klasse 4 und die Mehrzahl der Waren in Klasse 9 in unlauterer Weise aus, was bereits durch die Zeichenidentität indiziert sei.

Gegen diesen ihm am 17. Dezember 2015 zugestellten Beschluss hat der Inhaber der angegriffenen Marke am 11. Januar 2016 Beschwerde eingelegt.

Zur Begründung trägt er vor:

1. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 397 27 189 **CARRERA** (W2) bestehe eine Verwechslungsgefahr bezüglich der einzig noch angegriffenen Waren der angegriffenen Marke „Taschenlampenbatterien“ schon wegen fehlender

Warenähnlichkeit mit den Widerspruchswaren nicht. Es fehle an der Ernsthaftigkeit der Nutzung der Widerspruchsmarke. Die Akkus und Transformatoren, für die die Benutzung der Widerspruchsmarke behauptet werde, stellten keine „Stromquellen“ nach dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke dar. Außerdem sei der Schutzzumfang der Marke wegen der Einschränkung auf die Verwendung für Spielwaren nur beschränkt und erfasse keine Taschenlampenbatterien.

2. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke EM 009 504 961 (W5) hat der Beschwerdeführer die Benutzung mit Schriftsatz vom 9. April 2024 (Bl. 828) bestritten. Er trägt vor, ungeachtet der Frage der Nutzung fehle es an einer Warenähnlichkeit. Bei „Kosmetik-Necessaires (gefüllt); Maniküre-Necessaires; Pediküre-Necessaires; Toilettennecessaires“ komme es in erster Linie auf den Inhalt an. Derartige Behältnisse wiesen eine Ausgestaltung auf, um entsprechende Produkte rutschfest zu befestigen. Schon deshalb fehle eine Ähnlichkeit zu den Waren in Klasse 18 der Widerspruchsmarke. Sie stünden nicht im Konkurrenz- oder Ergänzungsverhältnis und würden auch nicht von den gleichen Herstellern angeboten wie die Waren der angegriffenen Marke, sondern von den Herstellern der jeweiligen für die Waren vorgesehenen Inhalte. Hinsichtlich der „Koffer für Ärzte und Chirurgen“ und „Spezialkoffer für medizinische Geräte“ gelte nichts Anderes. Auch „Sonnenschirme“ und „Regenschirme“ seien zu den Waren der Widerspruchsmarke unähnlich. Zwischen den „Einzelhandelsdienstleistungen für Sportwaren“ in Klasse 35 der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke in Klasse 25 bestehe ebenfalls keine Ähnlichkeit.

3. Zum Widerspruch aus der Marke EM 000 283 879 CARRERA (W7) trägt der Beschwerdeführer vor, es fehle an einer Warenähnlichkeit zwischen den Waren der Klasse 4 und den „Kraftfahrzeugen“ der Klasse 12, für die die Widerspruchsmarke genutzt werde. Ob Fahrzeughersteller Motorenöle unter ihrer Fahrzeugmarke vertrieben, sei nicht relevant. Maßgeblich sei, dass die Waren der Klasse 4 nicht unter einem Teil einer Modellbezeichnung, wie hier „Carrera“ angeboten würden. Empirische Anhaltspunkte, dass der Verkehr auch bei Angebot der Waren unter

dem Namen eines Fahrzeugtyps von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft ausgehe, fehlten völlig. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei zudem nicht glaubhaft gemacht. Das Zeichen CARRERA werde nicht isoliert, sondern nur zusammen mit dem Unternehmensnamen „Porsche CARRERA 911“ benutzt. Eine gedankliche Verknüpfung werde der Verkehr nicht herstellen, weil der Verkehr im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 9 nicht einmal an Automobile denke. Eine Ausnutzung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke scheide auch schon deshalb aus, weil das Zeichen „CARRERA“ – wie schon aus der Zahl der eingelegten Widersprüche ersichtlich - für eine Vielzahl von unterschiedlichen Waren und für eine Vielzahl von unterschiedlichen Unternehmen geschützt sei und benutzt werde.

Der Beschwerdeführer stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2015 aufzuheben, soweit die Löschung der Marke 30 2012 042 608 auf die Widersprüche aus den Marken 397 27 189, UM 009 504 961 und UM 000 283 879 angeordnet worden ist, und die Widersprüche aus den Marken 397 27 189, UM 009 504 961 und UM 000 283 879 auch insoweit zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin zu 1 und Widersprechende zu 2 stellt den Antrag,

die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2015 hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 397 27 189 zurückzuweisen.

Sie trägt unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung... vom 7. September 2022 (Bl. 628 d. A.) und weiterer Benutzungsunterlagen vor, die Widerspruchsmarke werde unter anderem für separat angebotene Transformatoren, Akkus, Ladegeräte und USB-Netzadapter benutzt. Sie habe in

den Jahren von 2010 bis 2013 sowie 2017 bis 2021 mit Akkus einen jährlichen Umsatz im sechsstelligen Bereich, mit Transformatoren im vierstelligen Eurobereich und mit USB-Netzadaptern/Ladekabeln einen drei- bzw. vierstelligen jährlichen Umsatz erzielt. Seit 2021 verkaufe sie auch Batterien und habe damit einen Jahresumsatz von ca. ... € erzielt (Anlagen W 11- W 19).

Die ordnungsgemäß geladene Beschwerdegegnerin zu 2 und Widersprechende zu 5 ist gemäß vorheriger Ankündigung zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. In der Beschwerdeerwiderung hat sie den Antrag gestellt, die Entscheidung der Markenstelle vollumfänglich aufrechtzuerhalten.

Sie hat vor Erhebung der Einrede mangelnder Benutzung durch den Beschwerdeführer, nämlich mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2023 entsprechend ihrer Ankündigung im Schriftsatz vom 25. Mai 2023 Benutzungsunterlagen in Form von Rechnungen und Lieferscheinen in italienischer Sprache der Jahre 2018 bis 2022 sowie Warenabbildungen ohne Datumsangabe eingereicht, wegen deren Inhalts im Einzelnen auf die Anlagen zum Schriftsatz vom 14. Dezember 2023 in den Anlagenbänden der Akte verwiesen wird. Sie trägt vor, damit sei die Verwechslungsgefahr der gleichlautenden Vergleichsmarken bekräftigt.

Die Beschwerdegegnerin zu 3 und Widersprechende zu 7 stellt den Antrag,

die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2015 hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke UM 000 283 879 zurückzuweisen.

Sie hat Benutzungsunterlagen in Form von eidesstattlichen Versicherungen des F... vom 29. September 2014 (Bl. 1416 AA), 27. Oktober 2014 (Bl. 1428 AA) und 7. September 2022 (Bl. 550 d. A.) betreffend die Umsätze mit Fahrzeugteilen unter der Widerspruchsmarke vorgelegt.

Zur Bekanntheit der Marke Carrera hat sie eine Verkehrsbefragung vom Oktober 1997 vorgelegt und weiter unter Vorlage von Geschäftsberichten vorgetragen, schon 1997 habe sie 32.280 Fahrzeuge unter der Marke abgesetzt. Im Geschäftsjahr 2005/2006 seien weltweit 96.794 und in den europäischen Volumenmärkten 16.215 mit der Marke Carrera bezeichnete Fahrzeuge abgesetzt worden, was einem Marktanteil von 39 % am Segment Sportcoupés und Sportcabriolets mit empfohlenem Verkaufspreis von mehr als 65.000 € entspreche. Im Inland habe der Anteil an diesem Segment sogar 57 % betragen. Zudem hätten die unter der Marke vertriebenen Sportwagen Kultstatus, sie würden in der Presse als „Ikone“, „Mythos“ oder „Legende“ bezeichnet. Die hohe Bekanntheit sei auch in mehreren Gerichtsurteilen bestätigt worden. Die angegriffene Marke werde diesen guten Ruf der Widerspruchsmarke in unlauterer Weise ausnutzen und sei geeignet, ihre Kennzeichnungskraft und Wertschätzung zu beeinträchtigen.

Der Senat hat den Beteiligten mit Hinweis vom 12. Februar 2024 seine vorläufige Auffassung zur Sach- und Rechtslage mitgeteilt und dazu Recherchebelege übersandt. Weitere Recherchebelege wurden in der mündlichen Verhandlung übergeben.

Zum weiteren Vortrag der Parteien wird auf den Akteninhalt und die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs.1 MarkenG zulässige Beschwerde ist hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke EM 009 504 961 (W5) begründet, im Übrigen war sie zurückzuweisen.

Nachdem sich die Widersprüche aus den Marken 913 868 (W1), 30 2012 022 451 (W3), 30 2010 039 271 (W4) und UM 464 800 (W6) zum Teil bereits im

Amtsverfahren, zum Teil im Laufe des Beschwerdeverfahrens erledigt haben, war nur noch über die Beschwerde hinsichtlich der Widersprüche aus W2, W5 und W 7 zu entscheiden.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG weiterhin die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Für die jeweils gegen die Widerspruchsmarken erhobenen Einreden der mangelnden Benutzung gelten gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG in der bis dahin maßgeblichen Fassung.

A. Die Beschwerde gegen die Löschung der angegriffenen Marke **Carrera** aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 397 27 189 **CARRERA** (W2) hat nur noch die Waren der Klasse 9 „Taschenlampenbatterien“ zum Gegenstand, hinsichtlich der außerdem durch die Markenstelle aufgrund des Widerspruchs gelöschten Dienstleistung „Einzelhandels-, Versandhandels- und/oder Online-Handelsdienstleistungen einschließlich über das Internet und per Teleshopping in den Bereichen Elektro- und Elektronikwaren (ausgenommen Navigationsgeräte und ausgenommen Elektro- und Elektronikwaren zum Einbau in Kraftfahrzeugen), elektronische Unterhaltungsgeräte (ausgenommen elektronische Unterhaltungsgeräte zum Einbau in Kraftfahrzeugen)“ ist sie nach einer Teillöschung der angegriffenen Marke gegenstandslos.

Die Beschwerde ist unbegründet. Zwischen der angegriffenen Marke **Carrera** und der Widerspruchsmarke W2 **Carrera** besteht hinsichtlich der Ware „Taschenlampenbatterien“ Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 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. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2013 in zulässiger Weise gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG bestritten. Die Einrede der mangelnden Benutzung bezieht sich auf beide Zeiträume gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung. Die Eintragung der Widerspruchsmarke am 11. Februar 1999 ist am 18. März 1999 veröffentlicht worden. Die Widerspruchsfrist ist am 18. Juni 1999 ohne Erhebung eines Widerspruchs abgelaufen, sodass sich die Widerspruchsmarke im maßgeblichen Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 26. April 2013 nicht mehr in der fünfjährigen Benutzungsschonfrist befand. Daher war die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Zeiträume von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 26. April 2013, also von April 2008 bis April 2013, und fünf Jahren vor Entscheidung über die Löschung, also von Mai 2019 bis Mai 2024 glaubhaft zu machen.

Dies ist der Widersprechenden für die relevanten Vergleichswaren *Akkus* und *Transformatoren* gelungen. Sie hat durch eidesstattliche Versicherungen ...vom 7. September 2022 glaubhaft gemacht, dass sie von 2010 bis 2013 und von 2017 bis 2021 im Bereich gesondert verkaufte Zubehör mit Akkus im Inland jährliche Umsätze im sechsstelligen Bereich erzielt hat. Aus den mit Schriftsatz vom 21. September 2022 vorgelegten Katalogen der Widersprechenden für die Jahre 2018 bis 2022 ist ersichtlich, dass die angebotenen Akkus mit der Widerspruchsmarke



versehen sind (Bl. 570, 579, 589, 596 und 597 d.A.). Schon im Amtsverfahren ist der Katalog des Jahres 2012 vorgelegt worden, aus dem sich die Anbringung der Widerspruchsmarke auf den dort angebotenen Akkus für den ersten Zeitraum 2019 vor Veröffentlichung der angegriffenen Marke ergibt (Bl. 619 d. AA).

Damit ist die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke W2 für Akkus glaubhaft gemacht. Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG muss eine Marke für die Waren benutzt werden, für die sie eingetragen ist. Ob die als benutzt anzusehenden Waren „Akkus“ unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, ist im Rahmen der Subsumtion zu klären. Dabei beurteilt sich die Frage, ob die tatsächlich mit der Marke gekennzeichneten Waren entsprechenden Begriffen im Warenverzeichnis unterfallen, nach dem allgemeinen Sprachgebrauch und der Terminologie (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 26 Rdnr. 10 m. w. N.).

Akkus stellen „Stromquellen, auch Batterien für Spielwaren“ gemäß Klasse 9 des Warenverzeichnisses der Widerspruchsmarke dar. Der Vortrag des Beschwerdeführers, Akkus könnten, da sie ihrerseits zunächst aufgeladen werden müssten, nicht als Stromquellen qualifiziert werden, geht fehl. Wie sich aus dem allgemeinen Wortverständnis, aber auch aus den Recherchebelegen des Senats, die den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung überreicht worden sind, ergibt, sind Stromquellen Vorrichtungen oder Gegenstände, die Spannung erzeugen, also elektrischen Strom liefern. Ob, wie und wann der Strom in der Stromquelle gespeichert wurde oder ob er in der Stromquelle unmittelbar erzeugt wurde, ist für diese Funktion ohne Bedeutung.

2. Zwischen den Waren „Akkus“, deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, und den Waren der angegriffenen Marke „Taschenlampenbatterien“ besteht engste Ähnlichkeit. Daher kann es dahinstehen, inwieweit die Benutzung für Akkus auch andere Arten des Oberbegriffs „Stromquellen“ erfasst (dazu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz a. a. O., Rdnr. 323 ff.).

a. Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM).

Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird. Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG 30 W (pat) 22/19 – CRETE/CRET; 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA).

b. Zwischen „Taschenlampenbatterien“ und „Akkus“ besteht nach diesen Grundsätzen engste Ähnlichkeit bis Identität. Denn Akkus können regelmäßig auch als Taschenlampenbatterien dienen. Bei Akkus handelt es sich um wiederaufladbare Batterien, die regelmäßig von den gleichen Herstellern als Kaufalternativen angeboten werden. Batterien sind genormt und können in Form von Einwegbatterien oder als wiederaufladbare Speicher in beliebigen Geräten zum

Einsatz kommen. Taschenlampen werden üblicherweise mit derartigen genormten Batterien betrieben, sie benötigen keine individuellen Sonderformen.

Der Vortrag des Beschwerdeführers, der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei wegen der engen Formulierung der Warenangabe „Stromquellen, auch Batterien für Spielwaren“ auf identische Waren oder jedenfalls nur auf Batterien für Spielwaren beschränkt, geht fehl. Das Wort „auch“ stellt keine Beschränkung dar. Eine vom Beschwerdeführer hier unterstellte nachträgliche Einschränkung des Warenverzeichnisses führt nicht zu einer Schutzbeschränkung auf identische Waren (BGH Beschluss vom 06.02.2013 I ZR 118/12 – Intenza; Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O. § 9 Rdnr. 66), sondern erhält den Schutz im gesamten Ähnlichkeitsbereich.

3. Die Vergleichswaren richten sich überwiegend sowohl an breite Verkehrskreise, nämlich an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee), als auch an den Einzelhandel und Elektrofachhandel. Die beteiligten Verkehrskreise werden den Produkten mit allenfalls durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen, da es sich um relativ preiswerte Waren des täglichen Bedarfs handelt, die genormt sind und deshalb mit geringer Aufmerksamkeit erworben werden.

4. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus durchschnittlich.

a. Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 –

INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

b. Das Wort „Carrera“ ist ein spanisches Wort mit der deutschen Bedeutung „Wettlauf, Rennbahn, Rennen“. Der inländische Verkehr kennt diese Bedeutung nicht, aber selbst bei unterstellter Kenntnis hat der Begriff für die im Warenvergleich befindlichen Stromquellen weder eine Sachbedeutung noch einen unmittelbaren sachlichen Bezug, er ist zur Kennzeichnung als betrieblicher Herkunftshinweis ohne Einschränkung geeignet.

5. Die Vergleichszeichen sind identisch, sodass die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungsgefahr im Bereich eng ähnlicher Waren erforderlichen weiten Abstand zu der Widerspruchsmarke nicht einhält und für „Taschenlampenbatterien“ zu Recht gelöscht worden ist.

B. Die Beschwerde hinsichtlich des Widerspruchs aus der Unionsmarke 009 504 961 (W5) hat dagegen Erfolg.

1. Der Beschwerdeführer hat die Benutzung der am 18. Oktober 2011 registrierten Unionsmarke mit Schriftsatz vom 9. April 2024 wirksam bestritten. Denn zu diesem Zeitpunkt war die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke abgelaufen. Sie endete gemäß §§ 43 Abs. 1, 119 Nr. 4 MarkenG, Art 18 Verordnung (EU) 2017/1001 am 18. Oktober 2016, war also bei Veröffentlichung der angegriffenen Marke noch nicht abgelaufen. Auf den Widerspruch ist gemäß § 158 Abs. 3, 5 MarkenG das bis zum 14. Januar 2019 maßgebliche Recht anwendbar. Danach hat der

Widersprechende bei Bestreiten durch den Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke in der Europäischen Union gemäß § 43 Abs.1 Satz 2 MarkenG, Art. 18 Verordnung (EU) 2017/1001 für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen, wenn die Benutzungsschonfrist nach Veröffentlichung der angegriffenen Marke endet. Diese Voraussetzungen liegen hier vor, sodass die Widersprechende zu 2 die Benutzung der Widerspruchsmarke W5 in der Union für den zweiten Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, also im Zeitraum von Mai 2019 bis Mai 2024 glaubhaft machen muss. Dies ist ihr nicht gelungen.

2. Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen ist, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]).

Zum Nachweis muss von dem Widersprechenden daher konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wieviel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen sein. Das Erfordernis eines derartigen, auf einzelne Waren- und Dienstleistungs(-gruppen) bezogenen Nachweises der Benutzung ergibt sich aus § 43 Abs.1 Satz 3 MarkenG, wonach für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist

(vgl. BPatG – Butterfly by Max Gordon/Butterfly; 30 W (pat) 505/15 – Universal Nutrition; 26 W (pat) 66/16 – Cuvée Prestige Salmon).

Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP; BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Als Nachweis ist eine eidesstattliche Versicherung zulässig, die das wichtigste Mittel zur Glaubhaftmachung für Umfang, Zeitraum und Ort der bestrittenen Benutzung darstellt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 43 Rdnr.57, 80). Sonstige Unterlagen wie z. B. Preislisten, Rechnungskopien, Etiketten, Prospekte oder sonstige Veröffentlichungen können der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (BPatG GRUR 2007, 596, 597 – La Martina; BPatGE 33, 228, 231 – Lahco; 24, 109, 111 – FOSECID).

3. Diesen Erfordernissen genügen die von der Beschwerdegegnerin zu 2 ohne weitere Erläuterung vorgelegten Unterlagen nicht. Aus dem Konglomerat von Unterlagen geht nicht hervor, welche Umsätze in welcher Höhe die Widersprechende selbst oder eine Dritte mit ihrer Zustimmung mit den einzelnen im Warenverzeichnis aufgeführten Waren erzielt hat. Dies wäre im Einzelnen zu erläutern und durch eidesstattliche Versicherung zudem glaubhaft zu machen gewesen. Aus den Unterlagen ist lediglich ersichtlich, dass nicht die Widersprechende, sondern eine Firma C... s.r.l. Verkäufe von „Borsa“ und „Portafolio“ ausgeführt hat. Weder ist erkennbar, in welcher Beziehung diese Firma zu der Widersprechenden steht, noch sind konkrete Jahresumsatzzahlen angegeben, die den einzelnen im Warenverzeichnis registrierten Waren zugeordnet werden können. Auch fehlt es an einer konkreten Darlegung der Anbringung der Marke auf den betreffenden Waren und Angaben zum Benutzungsgebiet. Die unkommentiert übersandten Warenfotos mit Warenbezeichnungen lassen nicht

erkennen, aus welchem Jahr sie stammen, ob und wie sie veröffentlicht worden sind und inwieweit sie Waren abbilden, die in den Rechnungen erwähnt sind. Es ist dem Senat nicht zuzumuten, aus den vorgelegten Unterlagen selbst Umsatzzahlen für die einzelnen Waren zu ermitteln. Auch fehlt es an jeglicher Glaubhaftmachung etwa durch eine erläuternde eidesstattliche Versicherung.

Damit ist die Widersprechende ihrer Darlegungslast trotz hinreichender Gelegenheit zu ergänzendem Vortrag nicht nachgekommen. Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind daher gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG keine Waren zu berücksichtigen, sodass eine Verwechslungsgefahr schon mangels Warenähnlichkeit ausgeschlossen ist. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke war der angegriffene Beschluss der Markenstelle vom 21. Dezember 2015 daher aufzuheben, soweit die Streitmarke für die Waren der Klassen 3, 8,10,18, 21, 25 und 35 auf den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke W5 gelöscht worden sind, und der Widerspruch aus dieser Marke war auch insoweit zurückzuweisen.

C. Dagegen ist der Widerspruch aus der Unionsmarke 000 283 879 (W7) im Umfang der Beschwerde begründet und die Beschwerde daher zurückzuweisen.

I. Abweichend von der Auffassung der Markenstelle ist die angegriffene Marke für die Waren der Klasse 4 „technische Öle und Fette, Schmiermittel, Motoröle“ schon wegen unmittelbarer Verwechslungsgefahr gemäß § 8 Abs.1 Nr. 2 MarkenG zu löschen. Der Senat ist an dieser Feststellung nicht durch das Verbot der Schlechterstellung (*reformatio in peius*) im Beschwerdeverfahren gehindert, da die abweichende Begründung des Widerrufsgrundes nicht zu einer Verschlechterung der Rechtsposition des Beschwerdeführers führt.

1. Zwischen den Waren der angegriffenen Marke in Klasse 4 „technische Öle und Fette, Schmiermittel, Motorenöle“ und den Waren der Widerspruchsmarke W7 in Klasse 12 „Kraftfahrzeuge“ besteht jedenfalls entfernte Ähnlichkeit.

a. Der Beschwerdeführer hat mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2013 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Teile von Kraftfahrzeugen sowie „Wasserfahrzeuge“ und „Landfahrzeuge“ (mit Ausnahme von Kraftfahrzeugen) bestritten. Dies war zulässig, da die Unionsmarke seit 22. Januar 2001 eingetragen ist, die Benutzungsschonfrist bei Veröffentlichung der angegriffenen Marke also abgelaufen war. Nach Vorlage entsprechender Nachweise durch die Widersprechende bestreitet er nun die Benutzung für Einstiegsleisten, seitliche Dekorschriftzüge und Kompletttradsätze nicht mehr. Auf diese Frage kommt es jedoch im Ergebnis nicht an, weil eine Ähnlichkeit auch zu den Waren „Kraftfahrzeuge“ besteht, für die die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten ist und auch nach eigener Kenntnis des Senats im Sinne von § 291 ZPO seit Jahrzehnten besteht.

b. Zwischen den Waren der Widerspruchsmarke „Kraftfahrzeuge“ und den Waren in Klasse 4 der angegriffenen Marke besteht jedenfalls entfernte Ähnlichkeit. Wie sich aus den den Beteiligten vorab übersandten Recherchebelegen des Senats ergibt, vertreiben die Hersteller von Kraftfahrzeugen auch Motoröle, Schmiermittel und Fette unter ihrer Herstellermarke, die mit der besonderen Qualität und abgestimmten Eignung für die Fahrzeuge der Hersteller beworben werden. Diese Übung bestand auch schon bei Anmeldung der angegriffenen Marke. Der angesprochene Verkehr wird deshalb bei einem mit der Marke eines Fahrzeugherstellers gekennzeichneten Motorenöl davon ausgehen, dass dieses von dem Fahrzeughersteller stammt und besonders auf die technischen Gegebenheiten seiner Fahrzeuge abgestimmt ist. Damit besteht ein funktionales Ergänzungsverhältnis zwischen den Vergleichswaren, auch wenn diese in Form, Funktion oder Material wesentlich voneinander abweichen (so auch BPatG Beschluss vom 10. Januar 2020, 29 W (pat) 41/17). Der Einwand des Beschwerdeführers, es sei nicht üblich, die Motorenöle mit der Bezeichnung bestimmter Fahrzeugtypen zu kennzeichnen, sodass eine Branchengewohnheit für Typenbezeichnungen nicht feststellbar sei, geht fehl. Denn die Frage der Warenähnlichkeit ist unabhängig von der Bestimmung der Zeichenähnlichkeit zu



prüfen und entscheidet sich in erster Linie danach, ob der Verkehr an daran gewöhnt ist, dass die Vergleichswaren von dem gleichen Hersteller angeboten werden und einander ggf. ergänzen.

Daher ist von einer wenn auch unterdurchschnittlichen Warenähnlichkeit der beschwerdegegenständlichen Waren in Klasse 4 „technische Öle und Fette; Schmiermittel, Motorenöle“ mit „Kraftfahrzeugen“ der Widerspruchsmarke auszugehen.

2. Die angesprochenen Verkehrskreise, die allgemeinen Verbraucher sowie der Fachverkehr im Fahrzeughandel und Transportwesen, begegnen den im Streit befindlichen Waren der Klasse 4 mit leicht überdurchschnittlicher Aufmerksamkeit, da es sich einerseits um Waren handelt, die keinen hohen finanziellen Aufwand mit sich bringen, andererseits die Pflege von Kraftfahrzeugen wegen der mit ihrem Erwerb verbundenen hohen Kosten und ihrer großen Bedeutung für die Mobilität im Alltag häufig mit Sorgfalt betrieben wird.

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist für Kraftfahrzeuge von Haus aus durchschnittlich. Das spanische Wort „Carrera“ bezeichnet zwar ein Rennen, eine Rennbahn und kann daher als Sachhinweis auf die Eignung des benannten Fahrzeugs für Autorennen verstanden werden, der inländische Verbraucher versteht jedoch die Bedeutung des spanischen Wortes nicht. Denn er hat allenfalls rudimentäre Kenntnisse der spanischen Sprache. Die von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist für Sportwagen bis zur Bekanntheit gesteigert. Dies kann jedoch im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr wegen der Identität der Vergleichszeichen im Ergebnis dahinstehen und hier zugunsten des Beschwerdeführers von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

4. Die Vergleichszeichen sind identisch. Die Abweichungen – die angegriffene Marke **Carrera** ist in der für Substantive üblichen Schreibweise mit einem Anfangsbuchstaben im Blockschrift und den weiteren Buchstaben in kleinen Buchstaben gehalten, während die Widerspruchsmarke **CARRERA** vollständig in Blockschrift registriert ist – fallen nicht ins Gewicht, weil diese Abweichungen geringfügig und beide Schreibweisen üblich sind (Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O., § 9 Rdnr. 244 mit weiteren Nachweisen). Damit hält die angegriffene Marke den auch bei entfernt ähnlichen Waren zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke nicht ein und ist für die Waren der Klasse 4 im Ergebnis zur Recht gelöscht worden.

II. Die Löschung der angegriffenen Marke für die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 4 und der Klasse 9 ist auch unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes der bekannten Marke gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3, 119 Nr. 1 MarkenG gerechtfertigt.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 2. August 2012 und damit nach dem 1. Oktober 2009 erfolgt ist, kann der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden (§ 158 Abs. 2 und 3 MarkenG). Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich ist und ihre Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

1. Eine Marke ist bekannt im Sinne von §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 119 Nr. 1 MarkenG, Art 9 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung EU 2017/1001, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rdnr. 24 -

PAGO/Tirolmilch [Pago]). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. – General Motors/Yplon [Chevy]; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 37 – WUNDERBAUM II; GRUR 2015, 1114 Rdnr. 10 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1214 Rdnr. 20 - Goldbären; GRUR 2014, 378 Rdnr. 22 – OTTO Cap). Die Bekanntheit muss bereits zum Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rdnr. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 14 – KNEIPP). Da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Unionsmarke handelt, muss die Bekanntheit in einem Teil der Europäischen Union gegeben sein (EuGH GRUR 2015, 1002 Rdnr. 30, 34 – Iron & Smith/Unilever), wobei die Bekanntheit in Deutschland als einem Mitgliedsstaat der Union genügt (Ströbele/Hacker/Thiering Markengesetz, 14. Aufl. § 14 Rdnr. 387). Als beteiligte Verkehrskreise sind alle Kreise zu verstehen, in denen die Marke Verwendung finden oder Auswirkungen zeitigen kann. Dies ist im Hinblick auf die Waren „Kraftfahrzeuge“, für die die angegriffene Marke geschützt und unstrittig seit Jahren benutzt ist, die Allgemeinheit der Verbraucher über 18 Jahre, da nur diese ein derartiges Fahrzeug erwerben und führen können.

Diese Anforderungen erfüllt die Widerspruchsmarke W7. Die Marke **CARRERA** wird für Sportwagen seit Jahrzehnten im Inland benutzt und hat einen legendären Ruf als deutscher hochmotorisierter Sportwagen der Luxusklasse. Dies ist gerichtsbekannt gemäß § 291 ZPO. Die Richterinnen des erkennenden Senats gehören zu den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen und kennen – ohne eine besondere Affinität zu Sportwagen zu haben - die Marke **CARRERA** für hochpreisige inländische Sportwagen seit Jahrzehnten. Die Widersprechende hat die Bekanntheit zudem durch Umsatzzahlen und die Vorlage einer

Verkehrsbefragung der Firma I... zur Produktbekanntheit von **CARRERA** aus dem Jahr 1997 belegt. Zwar stammt das Gutachten nicht aus dem maßgeblichen Zeitraum der Anmeldung der angegriffenen Marke, es belegt jedoch zusammen mit den im Inland erzielten Verkaufszahlen, die in den Folgejahren noch gesteigert wurden, und den im Amtsverfahren zitierten Publikationen über die Marke hinreichend die lang andauernde hohe Aufmerksamkeit, die die Widerspruchsmarke im Inland genießt. Letztlich wird die hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke auch durch das vom Beschwerdeführer selbst vorgelegte Gutachten der Firma G...betreffend die Verkehrsbefragung über die Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der Marke „Carrera“ aus dem Jahr 2008 bestätigt. Denn auch aus dieser Verkehrsbefragung geht hervor, dass ein Anteil von immerhin 35,1 % der Befragten die Marke mit „Sportwagen“ eines bestimmten Unternehmens in Verbindung brachte und 25,3 % der Befragten die Marke den Fahrzeugen der Widersprechenden zuordnen konnten. Der Umstand, dass die Marke in noch größerem Umfang den Spielzeugautorennbahnen zugeordnet wurde, weist auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke W2 für derartige Rennbahnen hin, spricht aber nicht gegen die Bekanntheit der Widerspruchsmarke W7 für Sportwagen. Denn die Kennzeichnungskraft einer Marke ist, wie ihre Bekanntheit, bezogen auf die Waren festzustellen, für die sie registriert ist und verwendet wird. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittmarken ist nur zu bejahen, wenn diese Marken auf gleichem oder eng ähnlichem Waren- und Dienstleistungsgebiet verwendet werden (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdnr. 187).

Der Einwand des Beschwerdeführers, die Fahrzeuge der Widersprechenden würden nicht isoliert mit „Carrera, sondern immer mit „Porsche Carrera“ bezeichnet, sodass die Marke allenfalls in dieser Kombination Bekanntheitsschutz genießen könne, geht fehl. Wie aus den in der Verhandlung überreichten Recherchebelegen des Senats ersichtlich ist und sich auch aus vorgelegten Verkehrsbefragungen ableiten lässt, werden die Sportwagen der Widersprechenden zu 7 vom Verkehr auch isoliert mit „der Carrera“ bezeichnet. Zudem ist der inländische Verkehr im

Bereich der Kfz-Wirtschaft an die Mehrfachkennzeichnung mit Herstellername und Typenangabe gewöhnt und misst beiden Bezeichnungen eigenständigen Charakter bei, wie sich aus der isolierten Verwendung der Marken „Käfer“, „Golf“ oder „Kadett“ anderer deutscher Kfz-Hersteller im allgemeinen Sprachgebrauch erkennen lässt.

2. Das angegriffene Zeichen **Carrera** ist geeignet, die bekannte Widerspruchsmarke **CARRERA** in Erinnerung zu rufen, sodass der Verkehr, der dem Zeichen begegnet, eine gedankliche Verknüpfung mit der bekannten Widerspruchsmarke herstellen wird.

Dies ergibt sich für die Waren der Klasse 4 bereits aus der Zeichenidentität und der entfernten Warenähnlichkeit von „technischen Ölen und Fetten, Schmiermitteln und Motorenölen“ aufgrund ihrer ergänzenden Funktion mit den unter der Widerspruchsmarke bekannten Sportwagen.

Aber auch für die beschwerdegegenständlichen 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), Lesegeräte (Datenverarbeitung), insbesondere Klarschrift- und Stichcodeleser, Magnetbänder, Magnetplatten, Plattenwechsler (Datenverarbeitung), optische Platten (Datenverarbeitung), CD-Player, Compact Discs (Ton, Bild), elektronische Stifte (für Bildschirmgeräte); Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Fotoapparate; Projektionsgeräte, Mikrofone; Wechselsprechapparate, Kabel-Sender- und Empfängergeräte, Eingabegeräte insbesondere Scanner; Datenverarbeitungsgeräte und –anlagen“ ist die Gefahr einer gedanklichen Verknüpfung gegeben.

Zwar mag im maßgeblichen Prioritätszeitpunkt eine Ähnlichkeit zwischen den Waren der angegriffenen Marke in Klasse 9 nicht bestanden haben, da derartige Geräte im Jahr 2013 noch nicht zur Standardausrüstung von Kraftfahrzeugen gehört haben. Inzwischen sind moderne Fahrzeuge ohne „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; 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; Satellitenempfänger; analoge und digitale Sende- und Empfangsgeräte; Antennenanlagen; sämtliche vorgenannten Waren nicht zum Fabrikeinbau als Serien- oder Sonderausstattung in Kraftfahrzeuge, Batterien; Eingabegeräte, Datenausgabeeinrichtungen, Koppler (Datenverarbeitung), Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Mikrofone; Eingabegeräte Datenverarbeitungsgeräte und –anlagen“ kaum mehr denkbar, weil derartige Geräte zur Ausstattung moderner Fahrzeuge etwa in Form von Unterhaltungs- und Kommunikationsmitteln, als Navigationsgeräte oder zur Steuerung der Fahrzeugtechnik sowie zur Aufzeichnung und Übermittlung der Fahrzeugdaten im Rahmen der Wartung gehören und den Betrieb des Fahrzeugs sowie die Teilnahme am Verkehr zum Teil erst ermöglichen, zum Teil erheblich erleichtern. Wie aus den vor der mündlichen Verhandlung übersandten Recherchebelegen ersichtlich ist, werden auch andere verfahrensgegenständliche Waren der Klasse 9 wie „Fotokameras, Tastaturen, Mini-PCs und Diktiergeräte“ angepasst an die

Benutzung in Kraftfahrzeugen angeboten, sodass inzwischen auch insoweit eine gewisse Nähe zwischen den Vergleichswaren zu bejahen sein dürfte.

Abzustellen ist jedoch auf den maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, wobei eine Warenähnlichkeit im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Markengesetz für den Bekanntheitsschutz der Widerspruchsmarke gerade nicht erforderlich ist. Es genügt, dass der Verkehr eine gedankliche Verknüpfung zu der bekannten Marke herstellt, wenn er das angegriffene Zeichen auf den beanspruchten Waren sieht. Der angesprochene Verkehr wird die verfahrensgegenständlichen Waren in Klasse 9 schon deshalb mit der Erinnerung an die Sportwagen der identischen bekannten Widerspruchsmarke verknüpfen, weil es sich bei diesen Waren ebenfalls um technische Geräte handelt, die von den gleichen Verkehrskreisen erworben werden.

Ihre Anschaffung ist regelmäßig mit nicht unbeträchtlichen Kosten verbunden und erfolgt für eine langfristige Benutzung, für deren Bedienungsqualität und Haltbarkeit der Verbraucher Wert auf eine solide Qualität legt. Zudem stellt der Besitz hochwertiger Technikprodukte ähnlich wie der Besitz hochpreisiger Pkws ein Mittel der Selbstdarstellung dar, mit dem der Besitzer seinen finanziellen Erfolg und seinen ausgewählten Geschmack präsentieren kann. Da der Preis, die Qualität und die Hochwertigkeit dieser Produkte nicht ohne weiteres aus ihrer äußeren Erscheinungsform abgeleitet werden können, kommt dem Herstellerhinweis für die Qualitätsbeurteilung ein besonderes Gewicht zu.

Der Umstand, dass die beanspruchten Waren der angegriffenen Marke zum Teil mit einem Disclaimer versehen sind, wonach sie „nicht zum Fabrikeinbau als Serien- oder Sonderausstattung in Kraftfahrzeuge“ vorgesehen sind, ändert daher nichts an dieser Beurteilung, zumal der Disclaimer eine negative Zweckbestimmung darstellt, bei der bereits die Abgrenzung zu den tatsächlich erfassten Waren nicht ohne weiteres möglich ist, was seine Wirksamkeit zweifelhaft erscheinen lässt.

3. Die Benutzung der angegriffenen Marke würde die Wertschätzung der Widerspruchsmarke ausnutzen.

Zwar kann wegen der Existenz weiterer benutzter identischer Zeichen nicht von der Gefahr einer Beeinträchtigung der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

Es ist aber davon auszugehen, dass die Benutzung der angegriffenen Marke die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen würde. Die unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Kraftfahrzeuge der Beschwerdegegnerin haben den Ruf eines besonders hochwertigen, technisch ausgefeilten und leistungsfähigen Sportwagens, der dem Besitzer im täglichen Verkehr das Image von Erfolg, Reichtum und Sportlichkeit und damit Aufmerksamkeit, Neid und Hochachtung verschafft. Der Porsche CARRERA ist im Inland für verbreitete Verkehrskreise seit vielen Jahren der Inbegriff eines „Traumautos“.

Wegen der Identität der Zeichen wird der Verkehr, der den Sportwagen kennt, das identische Zeichen der angegriffenen Marke ohne weiteres mit diesem in gedankliche Verbindung bringen, wenn es auf den beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 9 angebracht ist. Er wird die Wertschätzung, die der Marke **CARRERA** für Fahrzeuge entgegengebracht wird, auf diese Produkte übertragen, deren Qualität, Design und Technizität ebenfalls von hoher Bedeutung für die Kaufentscheidung sind. Mithin ist ein Imagetransfer zu befürchten, bei dem die Wertschätzung, die die bekannte ältere Marke genießt, auf die Waren der angegriffenen Marke übertragen wird, ohne dass deren Inhaber eine entsprechende Gegenleistung erbracht hat.

Dies stellt eine unlautere Rufausbeutung dar, für die ein Rechtfertigungsgrund nicht ersichtlich ist und die die Widersprechende nicht dulden muss.

Daher war die Beschwerde auch insoweit zurückzuweisen.



**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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

Die Frist kann nicht verlängert werden.

Uhlmann

Kriener

Berner

...