



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 35/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Oktober 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 10 073

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaber wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen wurde unter der Rollenummer 300 10 073 die Marke

Mighty Mini

als Kennzeichnung für folgende Waren und Dienstleistungen:

Kraftfahrzeuge und deren Teile; Kraftfahrzeugzubehör, nämlich Dachablagen, Luftzufuhrrohre aus Metall für Kfz, Ablagefächer; Wartung von Kraftfahrzeugen

Die Inhaberin der rangälteren Gemeinschaftsmarke EU 143 909

MINI

hat dagegen Widerspruch erhoben. Diese Marke ist unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Landfahrzeuge und Motoren für Landfahrzeuge; Teile, Bestandteile und Zubehör für alle vorstehend genannten Waren; Reparatur, Wartung; Wiederinstandsetzung, Aufarbeitung und Kundendienst, alles in Bezug auf Kraftfahrzeuge und deren Teile und Bestandteile.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, „mighty“ werde vom Verkehr nur als Hinweis auf die Stärke und Mächtigkeit des Motors gesehen, womit sich die Marken angesichts der Waren- und Dienstleistungsidentität zu nahe stünden.

Die Markeninhaber haben hiergegen Beschwerde eingelegt, denn sie sind der Ansicht, bei „Mini“ handle es sich um eine kennzeichnungsschwache Marke. Im täglichen Sprachgebrauch werde das Wort „Mini“ für die Bezeichnung eines kleinen Fahrzeuges gebraucht, zB Mini-Mercedes, Mini-Opel, womit der Markenabstand ausreiche.

Die Markeninhaber beantragen,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie beruft sich insbesondere auf die große, seit 40 Jahren bestehende Bekanntheit der Marke MINI für ein Kraftfahrzeug, das teilweise sogar Kultstatus erreicht habe. Damit sei von einer hohen Kennzeichnungskraft der Marke auszugehen. Die jüngere Marke, die in der Übersetzung soviel wie „mächtiger oder gewaltiger MINI“

heiße, werde vom Verkehr als Abwandlung der ihm bekannten Marke MINI gesehen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§§ 165 Abs 4 und 5, 66 Abs 1 und Abs 2 MarkenG), hat in der Sache aber keinen Erfolg, denn es besteht Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Rechtsfrage, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung des Einzelfalls nach Abwägung insbesondere der Faktoren Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Ähnlichkeit der Marken zu entscheiden (ständige Rechtsprechung zB EuGH MarkenR 1999, 20 - Canon; BGH MarkenR 2001, 204 - EVIAN/REVIAN). Diese Faktoren stehen zueinander in Wechselwirkung, so dass zB ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit ausgeglichen werden kann durch einen höheren Grad an Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

Im Streitfall ist es zunächst die vollständige Waren- und Dienstleistungsidentität, die einen deutlichen Abstand der Marken notwendig macht. Verstärkt werden diese Anforderungen durch die Bekanntheit und Berühmtheit der älteren Marke, womit aus dieser Marke ein über das Normalmaß hinausgehender erhöhter Schutzzumfang beansprucht werden kann.

Mit der Marke MINI wird seit mehreren Jahrzehnten ein Fahrzeug der Firma Rover (nunmehr BMW) gekennzeichnet, das in Deutschland eine hohe Bekanntheit genießt. Diese Bekanntheit der Automarke erstreckt sich auch auf die hier maßgebli-

chen Waren und Dienstleistungen, also die Teile, das Zubehör und die Wartung von Kraftfahrzeugen. Es ist auch keine Schwächung dadurch eingetreten, dass es daneben noch Kennzeichnungen wie „Mini Cooper“, „Austin Mini“ oder „Mini One“ gibt, denn damit ist jeweils das Kraftfahrzeug der Widersprechenden gemeint, was dem Verkehr auch bekannt ist. Ebenso wenig wird der erweiterte Schutzzumfang maßgebend dadurch tangiert, dass mit „Mini“ teilweise die Kleinwagen – Version anderer Automarken beschrieben wird, denn alle von den Markeninhabern vorgelegten und vom Gericht recherchierten Beispiele belegen einen Gebrauch des Wortes „Mini“ ausnahmslos zusammen mit dem Namen des Kfz – Herstellers, also „Skoda Mini“, „Mini-Mercedes“ usw. MINI in Alleinstellung jedoch bezieht sich immer auf die Automarke der Widersprechenden.

Die jüngere Marke greift in diesen Schutzbereich der Widerspruchsmarke ein. „Mighty Mini“ und „MINI“ sind beim Gesamtvergleich zwar durchaus hinreichend verschieden, dies lässt aber unberücksichtigt, dass „mighty“ „stark“ und „mächtig“ bedeutet, ein für einen Kleinwagen ganz wesentliche Aussage, die im übrigen dem seit Jahrzehnten bestehenden Vermarktungskonzept der Widersprechenden, ein kleines, aber starkes Auto zu liefern, entspricht. Auch wenn das Wort „mighty“ nicht unbedingt zum englischen Grundwortschatz gehört, so erschließt sich doch sein Bedeutungsinhalt im Zusammenhang mit dem englischen Wort „mini“. Dies gilt umso mehr, als es sich bei dem von der Widerspruchsmarke gekennzeichneten PKW um eine ehemals britische Marke und ein auch jetzt noch in England hergestelltes Kraftfahrzeug handelt. Der Gebrauch eines englischen Adjektivs ist für den Verkehr daher nicht überraschend, sondern verstärkt vielmehr den Hinweis auf die Widersprechende. Die jüngere Marke „mighty Mini“ vermittelt damit demjenigen, der die Automarke „Mini“ kennt und beide Marken auf identischen Waren und Dienstleistungen antrifft, dass die Widersprechende eine stärkere Version ihrer bekannten Fahrzeugmarke geschaffen hat, oder doch zumindest für diese neue Marke die Produktverantwortung übernimmt.

Dies ist ausreichend um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Damit war die Beschwerde ohne Erfolg

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 Markengesetz.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Na