



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 524/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
24. März 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 035 762

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 2013 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Dorn sowie die Richterin kraft Auftrags Kriener beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 20. Januar 2012 aufgehoben, soweit die Widersprüche aus den Marken 303 01 779 und GM 143 909 zurückgewiesen wurden. Wegen der Widersprüche aus den Marken 303 01 779 und GM 143 909 wird die Löschung der angegriffenen Wortmarke 30 2008 035 762 „Minilease“ angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

Minilease

ist am 2. Juni 2008 angemeldet und am 5. September 2008 unter der Nummer 30 2008 035 762 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 12: Kraftfahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten;

Klasse 36: Leasing;

Klasse 39: Autovermietung

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 10. Oktober 2008 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende mit am 6. Dezember 2008 beim DPMA eingegangenen Schreiben Widerspruch erhoben, und zwar aus der für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 06: Schlüssel, Schlüsselanhänger und Schlüsselringe; Schlösser; Schrauben, Muttern, Bolzen, Unterlegscheiben, Befestigungen und Halterungen; Eisenwaren; Rohre, Rohrleitungen, Rohrmaterial, Schläuche und Schlauchleitungen; Abzeichen, Embleme, Schilder und Namensschilder; Behälter; alle vollständig oder überwiegend aus unedlen Metallen oder deren Legierungen; alles Teile, Bestandteile oder Zubehör für Kraftfahrzeuge;

Klasse 07: Teile von Verbrennungsmotoren für Kraftfahrzeuge, nämlich: Universalgelenke, Ventilatoren, Kühler, Schalldämpfer, Anlasser, Vergaser, Kraftstoffeinspritzvorrichtungen, Riemen, Zylinderköpfe, Zylinderbuchsen, Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen, Steuerkabel, Steuermechanismen, Ventile, Filter, Drehzahlregler, elektrische Generatoren, Drehstromlichtmaschinen, Lichtmaschinen, Motorlager, Getriebelager, Pumpen, Auspuffanlagen, Turbolader, Nockenwellen, Kurbelwellen, Kurbelgehäuse, Pleuelstangen, Zündkerzen und elektrische Zündvorrichtungen;

- Klasse 09: elektrische, elektronische, Mess-, Signal-, Kontroll- und Prüfapparate und -instrumente; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren; alle für Kraftfahrzeuge;
- Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Kühl-, Lüftungs- und Klimatisierungsgeräte; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren; alle für Kraftfahrzeuge;
- Klasse 16 Veröffentlichungen in Bezug auf Kraftfahrzeuge; Kraftfahrzeughandbücher; Abziehbilder, Sticker und Papiermatten, alle für Kraftfahrzeuge;
- Klasse 17: Kupplungsbeläge; Schläuche; Isolier- und Schalldämmungsmaterialien; Dichtungsringe aus Gummi oder synthetischem Gummi oder aus Kunststoff; Dichtungen, Kappen und Abdeckungen, alle aus Gummi oder synthetischem Gummi zur Abdichtung gegen Wasser und zum Isolieren von Motorbauteilen; Dichtungen; Unterlegscheiben aus Gummi, synthetischem Gummi oder Vulkanfiber; alle für Kraftfahrzeuge;
- Klasse 18: Schlüsselanhänger aus Leder oder Lederimitation als Kraftfahrzeugzubehör;
- Klasse 27: Matten und Teppiche für Kraftfahrzeuge;
- Klasse 39: Mietung und Vermietung von Fahrzeugen

am 28. Februar 2000 eingetragenen Wortmarke GM 302 406 (im Folgenden Widerspruchsmarke zu 1)

MINI,

aus der für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 12: Landfahrzeuge und Motoren für Landfahrzeuge; Teile, Bestandteile und Zubehör für alle vorstehend genannten Waren; geformte Überzüge für Steuerräder von Fahrzeugen; geformte oder passende Matten und Bodenbedeckungen für

motorisierte Landfahrzeuge; Pumpen zum Aufpumpen von Fahrzeugreifen; Sonnenblenden; Dachgepäckträger, Gepäckträger und -netze, Lastenträger für Fahrräder, Segelbretter, Skier sowie Schneeketten, alles für Landfahrzeuge;

Klasse 28: Spielzeug, Spiele, Spielsachen; maßstabgerechte Fahrzeugmodelle und Kits dafür; Ballons; Sportartikel;

Klasse 36: Finanz-, Versicherungs-, Garantie-, Kredit- und Leasingdienste; Mietkauf- und Finanzierungsdienstleistungen für Fahrzeuge; Bankgeschäfte und Geldverleih;

Klasse 37: Reparatur, Wartung, Wiederinstandsetzung, Aufarbeitung und Kundendienst, alles in Bezug auf Kraftfahrzeuge und deren Teile und Bestandteile

am 8. Dezember 1999 eingetragenen Wortmarke GM 143 909 (im Folgenden Widerspruchsmarke zu 2)

MINI

sowie aus der für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 07: Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge);

Klasse 12: Kraftfahrzeuge sowie deren Teile, soweit sie in Klasse 12 enthalten sind;

Klasse 37: Reparatur, Wartung, Instandhaltung und -setzung von Kraftfahrzeugen und -motoren sowie von Teilen dieser Waren, soweit sie in Klasse 37 enthalten sind; Reinigung von Kraftfahrzeugen; Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe

am 16. Juni 2003 eingetragenen Wortmarke 303 01 779 (im Folgenden Widerspruchsmarke zu 3)

MINI.

Mit Beschluss vom 20. Januar 2012 hat die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts die Widersprüche zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, hinsichtlich der Widerspruchsmarke zu 1) habe die Widersprechende auf die vom Markeninhaber erhobene Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft machen können. Den von Seiten der Widersprechenden eingereichten Unterlagen sei nicht zu entnehmen, in welcher Form, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang die Widerspruchsmarke zu 1) für die von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen benutzt werde. Die Widersprechende habe diesbezüglich außer Prospekten, in denen die Marke im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen ersichtlich sei, nichts vorgelegt, insbesondere keine eidesstattliche Versicherung.

Im Hinblick auf die Widerspruchsmarke zu 2) habe die Widersprechende zum einen für die Waren der Klassen 12 – mit Ausnahme der Landfahrzeuge - und 28 sowie für die Dienstleistungen der Klassen 36 und 37 eine rechtserhaltende Benutzung der Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht und zum anderen bestehe für die Ware „Landfahrzeuge“ keine Gefahr der Verwechslung. Aus den von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen sei nur eine Verwendung der Marke im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen ersichtlich, Angaben und Unterlagen hinsichtlich des Zeitraums oder des Umfangs der Benutzung für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 28, 36 und 37 sowie den kraftfahrzeugnahen Waren der Klasse 12 fehlten. Den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke stehe die Ware „Landfahrzeuge“ der Widerspruchsmarke gegenüber, diese sei zu den Waren „Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugteile, soweit in Klasse 12 enthalten“ zwar identisch bzw. als wesensbestimmende Teile für die Sachgesamtheit hochgradig ähnlich und zu den Dienstleistungen der Klasse 36

„Leasing“ sowie der Klasse 39 „Autovermietung“ gering ähnlich. Der Widerspruchsmarke zu 2) könne allenfalls eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen werden, insoweit würden die eingereichten Prospekte und die Studie für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft nicht ausreichen. MINI sei für „Landfahrzeuge“ aufgrund des beschreibenden Anklangs im Sinn eines „sehr kleinen Landfahrzeugs“ zunächst erheblich kennzeichnungsschwach und habe durch die intensive Nutzung dann eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft erlangt. Den gebotenen deutlichen Abstand halte die jüngere Marke aber ein, denn das zusätzliche Wortelement „-lease“ verhindere sowohl im Schriftbild als auch klanglich die Gefahr der Verwechslung. Mangels kennzeichnungskräftigen Stammbestandteils mit Hinweischarakter sei auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr zu besorgen.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke zu 3) sei für die Waren der Klassen 7 und 12 – außer für Kraftfahrzeuge – sowie die Dienstleistungen der Klasse 37 eine rechtserhaltende Benutzung nicht hinreichend glaubhaft gemacht, denn es fehlten Angaben zu dem Zeitraum und dem Umfang der Benutzung. Den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke stünden nur die Waren „Kraftfahrzeuge“ der Widerspruchsmarke zu 3) gegenüber, die zu den Waren der angegriffenen Marke identisch bzw. hochgradig ähnlich seien und zu den Dienstleistungen der Klasse 36 „Leasing“ sowie der Klasse 39 „Autovermietung“ geringe Ähnlichkeit hätten. Durch die intensive Nutzung der angesichts des vorhandenen beschreibenden Anklangs im Sinn eines „sehr kleinen Fahrzeugs“ zunächst kennzeichnungsschwachen Widerspruchsmarke zu 3) für Fahrzeuge könne „MINI“ eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugesprochen werden. Den gebotenen Markenabstand halte die jüngere Marke ein, denn durch das zusätzliche Wortelement „-lease“ der angegriffenen Marke seien die Marken nach ihrem Gesamteindruck klanglich und schriftbildlich ausreichend voneinander entfernt. Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestünden nicht, denn „MINI“ sei kein kennzeichnungskräftiger Stammbestandteil. Auch habe sich die Widerspruchsmarke zu 3) nicht zu einem Unternehmenshinweis der Wider-

sprechenden entwickelt. Die Widerspruchsmarke werde in der jüngeren Marke als solche nicht erkannt, behalte auch keine selbständig kennzeichnende Stellung, sondern erfahre in der Zusammensetzung einen Bedeutungswandel.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie vorträgt, der Inhaber der angegriffenen Marke habe die Einrede der Nichtbenutzung allein hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 36 und 37 erhoben, nicht aber in Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen, jedenfalls sei aber ausweislich der eingereichten Unterlagen die Widerspruchsmarke zu 2) – GM 143 909 MINI – für die genannten Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt. Das Angebot von Finanzierungs- und Leasingdienstleistungen durch einen Automobilhersteller entspreche, wie sich auch aus den eingereichten Unterlagen ergebe, der ständigen Praxis in der Automobilbranche. Die Widersprechende ist der Auffassung, zwischen den von dem Inhaber der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Kraftfahrzeuge“ und den „Landfahrzeugen“ bzw. „Kraftfahrzeugen“ der Widerspruchsmarken zu 2) und zu 3), aber auch den in den beiderseitigen Verzeichnissen enthaltenen „Teile von Kraftfahrzeugen“ bestehe Identität. Ebenso sei, selbst wenn man davon ausgehe, dass die Widerspruchsmarke zu 2) nicht für Leasing benutzt werde, von starker und nicht nur geringer Ähnlichkeit zwischen den Widerspruchswaren der Klasse 12 und der Dienstleistung „Leasing“ auszugehen. Denn die Angebote zum Kauf und zum Leasing würden miteinander konkurrieren, beide würden in aller Regel von dem gleichen oder zumindest von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen erbracht und dienten dem gleichen Ziel, dem Verbraucher auf Dauer ein Kraftfahrzeug zur Verfügung zu stellen. Entsprechendes gelte auch im Verhältnis der Ware „Kraftfahrzeuge“ und der Dienstleistung „Autovermietung“ zueinander. Die bestehenden Angebote zur Vermietung von Autos durch deren Hersteller zeigten, dass das Mieten – auch wiederholt und kurzfristig, wie es vor allem in Großstädten verbreitet ist („Drive Now“, „Zebra Mobil“, „Flinkster“) – eine valide Alternative zum Kauf darstelle.

Ferner macht die Widersprechende eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer drei Marken „MINI“ geltend. Die Kennzeichnungskraft der originär unterscheidungs- und damit kennzeichnungskräftigen Marken sei durch jahrelange intensive Benutzung enorm gestärkt. Der hohe Bekanntheitsgrad des seit seiner ersten Einführung 1959 sehr erfolgreichen, sich zum Kultobjekt entwickelten Fahrzeugs sei gerichtsbekannt. Hierzu hat die Widersprechende Werbematerialien, Informationsbroschüren und Internetartikel, die „den MINI“ zum Thema haben, eingereicht. Unterstützend verweist die Widersprechende auch auf die Feststellungen des Senats im Beschluss vom 22. Oktober 2003, 28 W (pat) 35/03 – Mighty Mini/MINI. Den infolge der Bekanntheit und Berühmtheit der Marke MINI für Kraftfahrzeuge erforderlichen besonders deutlichen Abstand halte das jüngere Zeichen aber nicht ein. Der Bestandteil „MINI“ präge die jüngere Marke. Der weitere Wortbestandteil „lease“ sei in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend. Die Widerspruchszeichen bestünden aus dem Teil des jüngeren Zeichens, der kraft Benutzung gesteigert kennzeichnungskräftig sei, damit könne diesem Markenelement nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung eine prägende Bedeutung zukommen. Auch sei jedenfalls eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung des übereinstimmenden Markenbestandteils MINI anzunehmen. Denn zum einen fungiere „MINI“ als Firmenschlagwort und zum anderen würden die angesprochenen Verbraucher aufgrund der selbständig kennzeichnenden Stellung glauben, es handele sich um ein Leasingangebot der Widersprechenden.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 20. Januar 2012 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2008 035 762 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er bestreitet weiterhin, zuletzt in der mündlichen Verhandlung, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken für Leasingdienste sowie für die Mietkauf- und Finanzierungsdienstleistungen für Fahrzeuge. Bezüglich der eingereichten Prospektmaterialien bestreitet er, dass diese tatsächlich gedruckt oder verteilt worden seien. Aus seiner Sicht werde die Finanzierung von Fahrzeugen nicht unter der Marke „MINI“, sondern unter der Marke „BMW“ angeboten. Der Verkauf werde in der Regel nicht vom Hersteller/Verkäufer, sondern von einem gesonderten Finanzierungsunternehmen begleitet. Es fehle an einer Ähnlichkeit zwischen dem Kauf von Fahrzeugen und den Dienstleistungen „Leasing“ sowie „Autovermietung“. Die Unternehmen verfolgten auch nicht das gleiche Ziel, da Leasing die Gebrauchsüberlassung auf Zeit, der Verkauf hingegen den Eigentumserwerb auf Dauer darstelle. Bei der Miete des Fahrzeugs handele es sich um eine wirtschaftlich unterschiedliche Ansatzweise, die in keiner Weise mit dem Kauf von Fahrzeugen vergleichbar sei. Der Begriff „Minilease“ verbinde sich zudem zu einer einheitlichen Marke und werde von den Verbrauchern als kleines, kurzes Leasingangebot verstanden, das auch schon in Anbetracht der anderen Schreibweise nicht mit den Widerspruchsmarken in Zusammenhang gebracht werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken zu 2) und zu 3) ist Verwechslungsgefahr im Sinn der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG gegeben, so

dass der angefochtene Beschluss insoweit aufzuheben und gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

In Bezug auf den Widerspruch zu 1) hat die Beschwerde allerdings keinen Erfolg.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 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. hierzu EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040, 1042, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 64, Tz. 9 – Maalox/Melox-Gry; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarken zu 2) und zu 3) für Kraftfahrzeuge bzw. Landfahrzeuge der Klasse 12 nicht bestritten. Insoweit können sich die Vergleichsmarken auf den identischen Waren der Klasse 12 begegnen.

Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 37 der Widerspruchsmarken zu 2) und zu 3) bzw. der Klasse 36 der Widerspruchsmarke zu 2) kann die Frage der rechtserhaltenden Benutzung dahinstehen, weil jedenfalls die nicht von der Benutzungseinrede umfassten Widerspruchswaren der Klasse 12 zu den Dienstleistungen der Klassen 36 und 39 der angegriffenen Marke durchschnittlich bzw. hochgradig ähnlich sind.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen

Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Tz. 65 – Edition Albert René; BGH GRUR 2004, 901 – d-c-fix/DC-Fix; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). Nach der Rechtsprechung kann auf die entsprechenden Kriterien auch im Verhältnis von Waren zu Dienstleistungen zurückgegriffen werden, obwohl zwischen der Erbringung unkörperlicher Dienstleistungen und der Herstellung von Waren grundlegende Unterschiede bestehen (EuGH GRUR 1998, 922 Tz. 23 – Canon; BGH GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; 586, 587 – White Lion; GRUR 2000, 883, 884 – PAPPAGALLO). Maßgeblich ist, ob bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Vorstellung aufkommen kann, Produkt und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens. In der Automobilbranche ist es, wie die Widersprechende durch die eingereichten Unterlagen (Anlage BF 7 zum Schriftsatz vom 14. August 2012) auch belegt hat, ganz üblich, dass die Automobilhersteller auch Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit dem Produkt stehen, bereit stellen. Ein Automobilhersteller offeriert dabei ein Spektrum solcher Dienstleistungen, die es dem Kunden gerade leicht(er) machen soll, sich für das Produkt „Auto“ zu entscheiden. So werden neben Finanzierungsangeboten für den Erwerb des Automobils gerade auch das Leasen und die Miete eines Neuwagens angeboten. Der Endverbraucher erlangt bei Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen oder dem Erwerb der Ware „Auto“ im Ergebnis gleichermaßen die - endgültige oder eben nur zeitweise - Nutzung und Überlassung eines neuen Kraftfahrzeugs. Die genannten Dienstleistungen stellen aus Sicht des Senats angesichts ihres übereinstimmenden Zwecks und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sich in besonderer Weise gegenseitig ergänzende Leistungen dar. Es handelt sich nicht nur um unselbständige Nebenleistungen des Automobilherstellers. Vielmehr ist von einer engen Ähnlichkeit zwischen der Herstellung von Autos und der

Dienstleistung „Leasing“ (von Autos) auszugehen (vgl. ebenso Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage 2014, Seite 153) und von durchschnittlicher Ähnlichkeit mit der Dienstleistung „Autovermietung“ (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 153).

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu 2) und 3) ist für die Waren der Klasse 12 infolge der besonderen Verkehrsbekanntheit erhöht.

Kennzeichnungskraft ist die Eignung eines Zeichens, sich dem angesprochenen Verkehrskreis aufgrund seiner Eigenart einzuprägen, d. h. als Herkunftshinweis erkannt, in Erinnerung behalten und wieder erkannt zu werden. Je größer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, umso größer ist ihr Schutzzumfang und umso eher ist auch eine Verwechslungsgefahr zu bejahen (EuGH GRUR 1998, 387 – Springende Raubkatze, GRUR Int. 1999, 734 – Lloyd Schuhfabrik).

a. „Mini“ wird in der deutschen Sprache als Kurzwort oder als Präfix verwendet, um zu beschreiben, dass etwas sehr klein, kompakt oder winzig ist (Minijob, Minikamera, Minigolf, Minirock, Minislip). Es kann hier allerdings dahinstehen, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu 2) und 3) „MINI“ aufgrund des darin enthaltenen beschreibenden Anklangs als „klein“ von Haus aus geschwächt ist. Denn selbst bei Annahme einer originär unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft dieser Marken wäre diese infolge besonders intensiver Benutzung und überragender Verkehrsgeltung für die Ware „Kraftfahrzeuge“ auf eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft gesteigert (vgl. BGH Urt. vom 5.12.2012 I ZR 85/1 Rdnr. 55 – Villa Culinaria; BPatG 33 W (pat) 505/10 –MINI / MINI MOD).

b. Die Widersprechende hat sowohl im Verfahren vor dem DPMA als auch im Gerichtsverfahren zahlreiche Unterlagen eingereicht, die geeignet sind, selbst bei originärer Kennzeichnungsschwäche ausnahmsweise eine erhöhte Verkehrsbe-

kanntheit des Zeichens MINI anzuerkennen. Zur Feststellung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit eignen sich grundsätzlich Darlegungen zu dem von der Marke gehaltenen Marktanteil, der Intensität, geographischen Verbreitung und der Dauer der Markenverwendung sowie zu den hierfür verwendeten Werbemitteln. Mit der Marke werden bekanntermaßen Fahrzeuge bezeichnet, die bereits seit dem Jahr 1959 zunächst in Großbritannien von der Firma „British Motor Corporation“ gebaut wurden. Seit dem Jahr 2001 produziert die Widersprechende unter der Marke MINI eine moderne Version des englischen Klassikers in verschiedenen Ausstattungs- und Designvarianten, die sich zu einem beliebten Kassenschlager und Life-Style Produkt entwickelt hat. Aus einer von Seiten der Widersprechenden vorgelegten Veröffentlichung einer repräsentativen Umfrage von „stern Markenprofile 12 - Neue Medienmentalitäten. Wohin geht Ihre Zielgruppe“ zur Positionierung der PKW-Marken nach Bekanntheit und Sympathie aus dem Jahr 2007 ergibt sich für die Widerspruchsmarken eine Bekanntheit von nahezu 84%. Aus den weiteren eingereichten Unterlagen (Anlagen BF 10 und BF 12) ergeben sich zudem seit dem Jahr 2002 stetig steigende Umsatzzahlen, beginnend mit 23.021 und im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke im Jahr 2008 30.004 in Deutschland verkauften Fahrzeugen unter der Marke MINI. Den weiteren eingereichten Presseartikeln und Berichten lässt sich entnehmen, dass sich diese Umsatzzahlen nicht nur bis zum heutigen Zeitpunkt fortsetzen, sondern stetig erhöht haben. Insgesamt kann aufgrund der ausgesprochen langen Dauer und enormen Intensität der Benutzung, der dargelegten Werbemaßnahmen und der umfangreichen Medienpräsenz eine überragende Bekanntheit der Widerspruchsmarken zu 2) und 3) „MINI“ für die Waren der Klasse 12 angenommen werden, die diesen zu einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft verhilft (vgl. hierzu auch die Feststellungen in BPatG, Beschluss vom 10. Juli 2012, 33 W (pat) 505/10 - MINI MOD/MINI).

3. Ausgehend von identischen Waren und durchschnittlich bzw. hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen und einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu 2) und zu 3) „MINI“ hält die

angegriffene Marke „Minilease“ den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand nicht mehr ein.

a. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2010, 933 Tz. 33 – Barbara Becker; BGH, a. a. O. – Maalox/Melox-GRY; a. a. O. – pure/pjur). Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2011, 824 Nr. 26 – Kappa; GRUR 2009, 1055 Rdnr. 26 – airdsl; MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEI-TEC).

b. Es stehen sich die Wortmarken „Minilease“ und „MINI“ gegenüber. Allein die identische Übernahme des Wortelements „Mini“ der Widerspruchsmarken in die angegriffene Marke in Kombination mit einem weiteren Wortbestandteil führt vorliegend noch nicht zur Bejahung der Verwechslungsgefahr. Bei dem vorzunehmenden Zeichenvergleich nach dem Gesamteindruck ist es unzulässig, aus den einander gegenüberstehenden Marken ein Element herauszugreifen und nur auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (st. RSpr. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 198, 199 – Springende Raubkatze; Ströbele/Hacker, 10. Auflage, § 9 Rdn. 326). Ausnahmsweise jedoch kann ein einzelner Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke prägt und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 327 mit weiteren Nachweisen).

c. Die in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze der Prägetheorie sind für mehrgliedrige Kombinationsmarken entwickelt worden und können nicht ohne weiteres auf eingliedrige, zusammengeschrriebene Markenwörter übertragen werden. Wenn allerdings der angesprochrhene Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen, wird die Prägetheorie ausnahmsweise auch auf Einwortmarken angewendet (vgl. EuGH, a. a. O. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 905 Tz. 38 – Pantohehal; GRUR 2012, 635 Rdn. 27 ff. – METRO/ROLLER´s Metro). Hier liegen solche besonderen Umstände vor, die Veranlassung geben, von einem Zurücktreten des Markenbestandteils „-lease“ in einer Weise auszugehen, dass dieser für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann. Nach den vom BGH entwickelten Grundsätzen kann eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei der Beurteilung prägender Bestandteile Berücksichtigung finden (BGH, GRUR 2007, 888 Nr. 24 – Euro Telekom; GRUR 2003, 880, 881 - City Plus). Denn der Umstand, dass ein Zeichen durch seine Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten hat, wirkt sich nicht nur auf seine Kennzeichnungskraft aus, sondern hat zugleich zur Folge, dass der Verkehr dem Zeichen auch dann einen stärkeren Herkunftshinweis entnimmt, wenn er diesem nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet (BGH a. a. O. - City Plus; vgl. auch BGHZ 156, 126, 137 f. – Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2004, 154, 156 – Farbmarkenverletzung II; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Die Widersprechende hat, wie oben bereits ausgeführt wurde, glaubhaft machen können, dass den Widerspruchsmarken zu 2) und zu 3) in Verbindung mit Fahrzeugen und deren Teilen in der Klasse 12 eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. „MINI“ bezeichnet unstrittig eine für die Widersprechende sehr erfolgreiche Kleinwagenserie. Den angesprochenen Verbrauchern ist auch bewusst, dass die Hersteller dieser Fahrzeuge als einen Weg, einen Neuwagen abzusetzen, auch Leasingangebote offerieren (vgl. hierzu die Anlagen BF 1 bis 4 zum Schriftsatz vom 14. August 2012). Im Fahrzeugbereich

kommt dem zweiten Wortbestandteil der angegriffenen Marke „-lease“ mithin eine beschreibende Bedeutung bezüglich der Art und Weise der Gebrauchsüberlassung der Fahrzeuge zu. Aufgrund dieser Umstände ist es für die Verbraucher durchaus naheliegend, dass sie, begegnet ihnen die Bezeichnung „Minilease“ für Fahrzeuge, davon ausgehen, es handele sich um das bekannte „MINI“ - Zeichen der Widersprechenden mit dem Hinweis auf ihr Dienstleistungsangebot. Entsprechend wird sich der angesprochene Verkehrskreis allein an dem Zeichenbestandteil „Mini“ orientieren (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 346 ff). Nach ständiger Rechtsprechung kommt eine Prägung infolge erhöhter Kennzeichnungskraft des aus einer anderen Marke übernommenen Elements auch dann in Betracht, wenn der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Bestandteil, wie hier das Wort „Mini“, für die in Rede stehenden Waren von Haus aus beschreibende Anklänge hat und die gesteigerte Kennzeichnungskraft erst infolge einer langjährigen intensiven Benutzung erlangt hat (BGH a. a. O. – Euro Telekom).

Mithin sind nach ihrem Gesamteindruck die Zeichen „MINI“ und „Mini“ zu vergleichen, die klanglich sowie schriftbildlich identisch sind.

Im Hinblick auf die festgestellte Warenidentität und die durchschnittliche bzw. hochgradige Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, die festgestellte überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu 2) und zu 3) und der identischen Kennzeichen ist daher eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, der angefochtene Beschluss der Markenstelle mithin insoweit aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

4. In Bezug auf die Widerspruchsmarke zu 1) ist die Beschwerde hingegen nicht begründet, weil eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht zur Überzeugung des Senats glaubhaft gemacht wurde.

Anders als die Widersprechende meint, hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede nicht ausschließlich hinsichtlich der Dienstleistung der Klasse 39 erhoben. Denn mit der Erklärung vom 14. April 2009 (Bl. 95, 96 Akte

DPMA) sowie der Einlassung in der mündlichen Verhandlung wird deutlich, dass die Benutzung der Widerspruchsmarken für Fahrzeuge nicht bestritten werden soll, jedoch für kraftfahrzeugnahe Waren und Dienstleistungen. Ausweislich des Wortlauts des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Widerspruchsmarke zu 1) handelt es sich bei den von dieser umfassten Waren der Klassen 6, 7, 9, 11, 16, 17, 18 und 27 jeweils um solche die „Teile, Bestandteile oder Zubehör für Kraftfahrzeuge“ darstellen bzw. „alle für Fahrzeuge“ gedacht sind und insoweit durchaus als kraftfahrzeugnahe Waren anzusehen sind.

Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1) war gemäß §§ 125 b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 28. Februar 2000 eingetragenen Widerspruchsmarke vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 10. Oktober 2008 endete. Da der Inhaber der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne zeitliche Beschränkung erhoben hat, oblag es der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass ihre Marke für die umfassten Waren und Dienstleistungen gemäß §§ 125 b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV, also in der Zeit vom 10. Oktober 2003 bis 10. Oktober 2008, sowie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also vom 6. November 2013 bis 6. November 2008, gemäß Art. 15 GMV in der Gemeinschaft benutzt worden ist.

Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer Benutzung für die fraglichen Waren hat die Widersprechende nicht eingereicht.

In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 39 hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren lediglich Auszüge aus ihren Internetseiten eingereicht, die über das Mietangebot der Widersprechenden, darin enthaltene Leistungen und Konditionen zur Mietwagenbestellung informieren (Anlage BF 7 „BMW Rent“). Konkrete Angaben und Belege für welchen Zeitraum, wie und in welchem Umfang und wo die Widerspruchsmarke für die Mietdienstleistungen verwendet wird, fehlen jedoch.

Insoweit war die Beschwerde der Widersprechenden aus der Widerspruchsmarke zu 1) zurückzuweisen.

5. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Klante

Dorn

Kriener

Me