



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 186/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 70 717.0

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung von zwei Beschwerdegebühren wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Marke 398 70 717.0

West Smart

eingetragen für die Waren/Dienstleistungen

„09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; bespielte Bild-, Ton- und Bildtonträger, insbesondere Schallplatten, Compact Discs, Tonbänder, audiovisuelle Kassetten und Filme; Computersoftware, insbesondere für Online-, interaktive,

CD-ROM- und Multimedia-Anwendungen (soweit in Klasse 9 enthalten); Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Feuerlöschgeräte;

14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke;

18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, insbesondere Stirnbänder, Schweißbänder, Handgelenksbänder, Badehosen, Boxershorts, Unterwäsche, Ohrenschützer, Handschuhe, Sporthosen, Hüte, Jacken, Fausthandschuhe, Nachthemden, Pyjamas, Hosen, Schals, Hemdkleider, Hemden, Shorts, Sweathosen, Sweatshirts, Sweatshorts, Sweatanzüge, Pullover, Sweaters, T-Shirts, Pullunder, Tops;

28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck;

35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

38: Telekommunikation, einschließlich Online-, On-Demand- und anderen elektronischen Mediendiensten (soweit in Klasse 38 enthalten);

39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen;

41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, insbesondere Film-, Rundfunk- und Fernsehproduktionen, Erziehung und Unterhaltung in Form von elektronischen Informationen und interaktiven Online-diensten; Betrieb und Vermietung von Studios einschließlich Einrichtungen, Apparaten und Geräten für die Produktion von Musik, Filmen, Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Freizeit- und Vergnügungsveranstaltungen; Theater-, Musik- und Musicaldarbietungen; Dienstleistungen eines Musikverlags; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

42: Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

ist Widerspruch erhoben worden u. a. aus den der A... gmbh gehörenden Marken

395 14 027.7

SMART

eingetragen für die Waren/Dienstleistungen

„Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 7 enthalten); Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten); Vermittlung und Abrechnung von Ersatzkraftfahrzeugen für Leasing- oder Mietkraftfahrzeuge; Vermittlung von Versicherungen, auch von Rechtsschutzversicherungen; Vermittlung von Parkplätzen für Kraftfahrzeuge; Fahr- und Sicherheitstraining; Ausbildung auf dem Gebiet des Kraftfahrwesens; Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Technische Beratung und Erstellen von technischen Gutachten; Beförderung von Personen und Gütern und Kraftfahrzeugen; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen; Zimmervermittlung; Leasing von Kraftfahrzeugen; Vermittlung von Kraftfahrzeugen; Begleitende Leistungen bei Leasing und Vermittlung von Kraftfahrzeugen, nämlich Wagenpflege, insbesondere Reinigung, Instandhaltung und Reparatur, einschließlich des Ersatzes aller zur Erhaltung der Betriebsfähigkeit erforderlichen Teile und Zubehör“,

398 16 236.0

SMARTSTART

eingetragen für die Dienstleistungen

„Marketing, Marktforschung, Unternehmensberatung, Werbung, Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und von technischen Gutachten“

und

398 16 237.9

SMARTMOVE

eingetragen für die Waren/Dienstleistungen

„Geräte zur Übertragung von Daten, Sprache und sonstigen Informationen; Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen; Abschleppen von Kraftfahrzeugen, Beförderung von Personen und Gütern mit Fahrzeugen aller Art, Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, Vermittlung von Verkehrsleistungen, Vermietung von Kraftfahrzeugen; Dienstleistungen eines Ingenieurs, Erstellen von technischen Gutachten, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Zimmerreservierung, Beherbergung und Verpflegung von Gästen“.

Mit Beschluss vom 17. Juli 2001, der im Erinnerungsverfahren durch Beschluss vom 16. April 2004 bestätigt worden ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Widersprüche zurückgewiesen. Im Hinblick auf den Widerspruch aus der Marke 395 14 027.7 („SMART“) hat sie ausgeführt, dass zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Geschäftsführung“, „Unternehmensverwaltung“, „Trans-

portwesen“, „Veranstaltung von Reisen“, „Ausbildung“, „Verpflegung; Beherbergung von Gästen“ und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ein hoher Ähnlichkeitsgrad bis hin zur Identität festzustellen sei. Der Abstand der sich gegenüber stehenden Zeichen zueinander reiche jedoch aus, um eine maßgebliche Verwechslungsgefahr ausschließen zu können. Es bestehe seitens des Verkehrs keine Veranlassung, die beiden Bestandteile „West“ und „Smart“ in der jüngeren Marke zu trennen. Das Wort „West“ weise im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen keinen ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Sinngehalt auf und stehe somit gleichwertig neben dem Begriff „Smart“, dessen Kennzeichnungskraft wegen seines beschreibenden Anklangs als etwas geschwächt anzusehen sei. Damit präge keiner der beiden Bestandteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke. In ihrer Gesamtheit würden sich die beiden Marken aufgrund des weiteren Wortes „West“ ausreichend voneinander unterscheiden. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei ebenfalls nicht zu befürchten, da es 348 Marken mit dem Bestandteil „Smart“ gebe, von denen lediglich 36 der Widersprechenden gehören würden. Allenfalls im Hinblick auf Kraftfahrzeuge und damit eng verwandte Waren könne der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zugewilligt werden. Allerdings lägen diese nicht im Ähnlichkeitsbereich. Zudem habe die Widersprechende nicht dargelegt, dass sich der Verkehr an die Verwendung des Bestandteils „Smart“ gewöhnt hätte.

Die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 398 16 236.0 („SMARTSTART“) hat die Markenstelle damit begründet, dass zwar insbesondere „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ identisch in beiden Verzeichnissen enthalten sei und die Dienstleistungen „Geschäftsführung“ sowie „Unternehmensverwaltung“ der angegriffenen Marke im engeren Ähnlichkeitsbereich lägen. Auch hier trete jedoch der Bestandteil „West“ im Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht zurück. Zudem seien die beiden Wortelemente in der Widerspruchsmarke zusammengeschrieben und würden in ihrer Gesamtheit eine Sachaussage im Sinne eines klugen, intelligenten Starts vermitteln. Die beiden Begriffe „SMART“ und „START“ stünden somit gleichwertig nebeneinander. Damit

seien beide Marken in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Sie würden jedoch aufgrund der abweichenden Wörter „West“ und „START“ sowie der unterschiedlichen Anordnung des Begriffs „Smart“ bzw. „SMART“ keine maßgeblichen Ähnlichkeiten in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht aufweisen. Diesem käme auch hier keine hervorgehobene herkunftshinweisende Funktion zu, die es rechtfertigen würde, ihn als Stammbestandteil einer Serienmarke anzusehen. Gegen eine Markenserie würde zudem sprechen, dass „Smart“ bzw. „SMART“ zum einen nach-, zum anderen vorangestellt sei. Entsprechend obiger Ausführungen weise die Bezeichnung „Smart“ nur bezüglich Kraftfahrzeuge einen besonderen Bekanntheitsgrad auf. Eine darüber hinaus gehende erhöhte Verkehrsgeltung sei weder amtsbekannt noch von der Widersprechenden dargelegt. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei damit ebenfalls zu verneinen.

Zum Widerspruch aus der Marke 398 16 237.9 („SMARTMOVE“) hat die Markenstelle dargelegt, dass die Waren und Dienstleistungen „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“, „Computersoftware, insbesondere für Online-, interaktive, CD-ROM- und Multimedia-Anwendungen (soweit in Klasse 9 enthalten)“, „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“, „Transportwesen“, „Veranstaltung von Reisen“, „Verpflegung; Beherbergung von Gästen“, „wissenschaftliche und industrielle Forschung“ sowie „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ der angegriffenen Marke und die Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke hochgradig ähnlich bzw. identisch seien. Entsprechend obiger Ausführungen bestehe aber auch in diesem Fall für die angesprochenen Verkehrskreise keine Veranlassung, die in den sich gegenüber stehenden Marken enthaltenen Begriffe zu trennen. Das ältere Zeichen vermittle in Bezug auf die identischen Reisedienstleistungen die Aussage, dass diese dazu dienen würden, auf intelligente Art zu reisen. Im Hinblick auf die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ weise es darauf hin, dass diese Programme zur Planung der Fortbewegung und damit beispielsweise von Reisen bestimmt seien. Beide Elemente der Widerspruchsmarke hätten an ihrem beschreibenden Anklang gleichgewichtigen Anteil. Keines von beiden präge damit ihren Gesamt-

eindruck. Die Begriffe „West“ bzw. „MOVE“ wiesen keinerlei klangliche oder schriftbildliche Ähnlichkeiten auf. Zudem befinde sich auch hier das Element „SMART“ bei der Widerspruchsmarke am Zeichenanfang, während der Bestandteil „Smart“ bei der angegriffenen Marke nachgestellt sei, so dass keine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe. Darüber hinaus sei auch eine mittelbare nicht zu befürchten, da aus den bereits oben dargelegten Gründen das Wort „Smart“ nicht als Stammbestandteil einer Serienmarke anzusehen sei. Außerdem spreche seine unterschiedliche Anordnung in der jüngeren und älteren Marke gegen die Annahme einer Markenserie. Unter Berücksichtigung vielfältiger weiterer Eintragungen weise das Element „SMART“ keine erhöhte Kennzeichnungskraft im Hinblick auf die oben genannten identischen Dienstleistungen auf. Auch besitze die Widerspruchsmarke einen beschreibenden Anklang, so dass ihre Kennzeichnungskraft als geschwächt anzusehen sei.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende unter Zahlung von drei Gebühren Beschwerde erhoben, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 16. April 2004 aufzuheben.

Zur Begründung hat sie vorgetragen, dass aufgrund der hochgradigen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bzw. der teilweisen Identität erhöhte Anforderungen an den Abstand der Marken zu stellen seien. Ausweislich des der Beschwerde beigefügten Verkehrsgutachtens weise die Widerspruchsmarke 395 14 027.7 („SMART“) eine sehr hohe Kennzeichnungskraft für Kraftfahrzeuge auf, die auf eng verwandte Bereiche ausstrahle. Demzufolge würden von ihr auch die für die angegriffene Marke geschützten Waren „Regenschirme“, „Sonnenschirme und Spazierstöcke“; „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“; „Spiele, Spielzeug“ und die Dienstleistungen „Werbung“, „Freizeit- und Vergnügungsveranstaltungen“ sowie „sportliche und kulturelle Aktivitäten“ mit umfasst. Das gleiche gelte für alle Teile, die in ein Kraftfahrzeug eingebaut würden, also „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“, „Computersoft-

ware“, „bespielte Bild-, Tonträger“, „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“, „Telekommunikation“ sowie „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ im Verzeichnis der jüngeren Marke. Der Gesamteindruck der beiden anderen Widerspruchsmarken werde zudem jeweils von dem Element „SMART“ geprägt. Demgegenüber besitze der Bestandteil „West“ in der angegriffenen Marke als bekannte Bezeichnung der Himmelsrichtung und als Ortsangabe einen beschreibenden Anklang. Insofern werde der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch ihn nicht geprägt und achte der Verkehr mehr auf den Bestandteil „Smart“. Bei flüchtigem Hören würden sich die Verkehrskreise nicht die genaue Reihenfolge der einzelnen Bestandteile eines Zeichens merken. Insofern spiele die unterschiedliche Anordnung des Begriffs „Smart“ bzw. „SMART“ in den zu vergleichenden Marke keine Rolle. Zudem reiche die alleinige Abweichung am Wortanfang bei weitgehenden sonstigen Übereinstimmungen nicht zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr aus. Darüber hinaus läge auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor, da der Verkehr unter dem Bestandteil „West“ der angegriffenen Marke den westlichen Teil des Vertriebsgebietes der Widersprechenden verstehen werde. Hinzu komme, dass es sich bei „SMART“ auch um den prägenden Bestandteil des Firmennamens und einen Teil einer Serienmarke handele. Diese Umstände hätten eine Stärkung des Hinweischarakters zur Folge. Dementsprechend würden die Verbraucher bei Wahrnehmung der angegriffenen Marke den Eindruck gewinnen, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen stünden in direkter Verbindung mit der Widersprechenden.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aus ihrer Sicht liegt aus den im Erinnerungsprüferbeschluss genannten Gründen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht vor. Insbesondere stünde der Bestandteil „West“ gleichwertig neben dem Bestandteil „Smart“, da er keine beschreibende Angabe darstelle. Bei den Widerspruchsmarken müssten wiederum

die Elemente „MOVE“ und „START“ mit berücksichtigt werden. Die erhöhte Kennzeichnungskraft könne sich allenfalls auf die hier nicht relevanten Waren „Kraftfahrzeuge“ beziehen.

Die übrigen Widersprüche wurden zwischenzeitlich zurückgenommen oder bereits rechtskräftig seitens des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

1. Für das vorliegende Verfahren ist lediglich eine Beschwerdegebühr zu zahlen.

Die Beschwerdeführerin hat ausweislich der Anzeigen über die Zahlung von jeweils 200,-- EUR (Bl. I, II und III GA) insgesamt drei Beschwerdegebühren entrichtet. Erhebt ein Widersprechender aus mehreren Marken Widersprüche gegen eine Marke, die alle mit einem Beschluss zurückgewiesen worden sind, ist jedoch nur eine Beschwerdegebühr zu zahlen, da nur ein Verfahrensbeteiligter einen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts anfecht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 66, Rdnr. 38). Insofern sind EUR 400,-- an die Widersprechende zurückzuzahlen. Da eine verbindliche Rückzahlungsanordnung bisher noch nicht vorliegt, wurde in den Tenor ein entsprechender Ausspruch aufgenommen (zur sonstigen Praxis vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71, Rdnr. 29).

2. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 395 14 027.7 („SMART“) besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE).

a) Die Verwechslungsgefahr ist selbst dann zu verneinen, wenn von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Kraftfahrzeuge und deren Teile ausgegangen wird:

(1) Der Begriff „SMART“ stellt ein von Haus aus ein kennzeichnungsschwaches Zeichen dar. Er stammt aus dem Englischen und weist u. a. die Bedeutungen „schlau“, „clever“, „schick“ bzw. „schnell“ oder „Intelligenz“ auf (vgl. Pons, Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 849). Das Wort hat zwischenzeitlich auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden und wird hier im Sinne von „modisch elegant“, „schneidig“ oder „clever“ verwendet (vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 688). Dieser positive Begriffsgehalt hat - wie die Markenstelle bereits zutreffend dargelegt hat - dazu geführt, dass „SMART“ eine im Inland gebräuchliche Bezeichnung darstellt und sich im Register eine Vielzahl eingetragener nationaler Marken mit dem Bestandteil „SMART“ finden lassen, die für Dritte und die verschiedensten Waren/Dienstleistungen geschützt sind.

(2) Für eine erhöhte Kennzeichnungskraft im Hinblick auf Kraftfahrzeuge sprechen demgegenüber die bereits von der Markenstelle angesprochenen Eintragungen von SMART-Marken für die Widersprechende im Bereich des Fahrzeugwesens. Auch das vorgelegte Gutachten der GfK Marktforschung über die Bekanntheit der Marke „Smart“ in Deutschland (Bl. 15 - 48 GA), wonach 55% aller Befragten die Marke dem B... zuordnen (vgl. Bl. 22 GA), enthält entsprechende Anhaltspunkte. Die Widersprechende ist Teil dieses Konzerns, so dass ihr dieser Zuordnungsgrad zugute kommt. Allerdings beruht das Gutachten auf Aussagen in dem Zeitraum zwischen dem 14. und 28. November 2003 (vgl. Bl. 19 GA). Eine erhöhte Kennzeichnungskraft kann jedoch nur dann anerkannt werden, wenn sie u. a. bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (8. Dezember 1998) bestanden hat (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 35). Hierzu sind in dem Gutachten keinerlei Aussagen enthalten. Da sich die Bekanntheit erst langsam entwickelt, ist nicht auszuschließen, dass der im GfK-Gutachten ausgewiesene Zuordnungsgrad zum 8. Dezember 1998 noch nicht bestanden hat.

Selbst wenn jedoch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Bezeichnung „SMART“ unterstellt wird, so ist zu berücksichtigen, dass ausweislich des genannten Gutachtens die Verkehrskreise die Bezeichnung „SMART“ fast ausschließlich mit einem ganz bestimmten Autotyp (u. a. „Kleinwagen“, „Stadtauto“, „Preiswertes Auto“ etc.), nicht jedoch mit weiteren damit in Zusammenhang stehenden Gegenständen oder Tätigkeiten (vgl. Bl. 21 GA) in Verbindung bringen. Die erhöhte Kennzeichnungskraft kann zwar auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen ausstrahlen. Die Ausstrahlungswirkung umfasst jedoch auf keinen Fall den gesamten Bereich der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen oder noch entferntere Gebiete (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 196). Mit Blick auf eine sachgerechte Interessenabwägung stellt nach Auffassung des Senats die Grenze der engere, allenfalls der mittlere Ähnlichkeitsbereich dar. Dies entspricht auch der Sichtweise des Verkehrs, der Waren und Dienstleistungen in erster Linie regelmäßig dann einem Unternehmen zuordnet, wenn sie ihm in Verbindung mit der Marke häufiger be-

gegenen. Dementsprechend strahlt die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Kraftfahrzeuge allenfalls auf deren Teile aus, sofern sie für das Wesen des Kraftfahrzeugs bestimmend sind oder als eigenständige Waren der Widersprechenden angesehen werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 76).

Den neben Kraftfahrzeugen und deren Teilen noch für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen kommt die erhöhte Kennzeichnungskraft jedoch nicht zugute. Bei ihnen kann entsprechend den allgemeinen Grundsätzen zur Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen (vgl. u. a. BGH GRUR 1999, 731 - Canon II) nicht ohne weiteres der Eindruck aufkommen, sie könnten auf der selbständigen gewerblichen Tätigkeit eines Unternehmens beruhen, das auch Kraftfahrzeuge herstellt. Sie stehen allenfalls in einem entfernteren Ähnlichkeitsverhältnis, da sie nicht für Autohersteller typische Tätigkeiten darstellen, andere Kenntnisse und Vorrichtungen erfordern oder zu Kraftfahrzeugen keine bzw. nur sehr wenige Berührungspunkte aufweisen (vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, Seite 353, linke Spalte; Seite 364, linke Spalte; Seite 373, linke Spalte, im Hinblick auf LKWs; Seite 375, linke Spalte).

b) Die Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken ist zu verneinen.

(1) Ausgehend vom Gesamteindruck sind keine unmittelbaren Verwechslungen zu erwarten, da der Bestandteil „West“ der angegriffenen Marke keinerlei klangliche oder schriftbildliche Ähnlichkeiten zu der Widerspruchsmarke aufweist. Auch begrifflich unterscheiden sich beide Marken in ausreichendem Umfang. Ein Teil des Verkehrs wird mit der Anmeldemarke keine eindeutigen Vorstellungen verbinden, da die beiden Bestandteile „West“ und „Smart“ in ihrer Kombination wenig aussagekräftig sind. Ein anderer Teil des Verkehrs wird die jüngere Marke als Gesamtbegriff ansehen und damit im Sinne von „westlich clever“ oder „westliche Intelligenz“ interpretieren (zu „west“ vgl. Pons, a. a. O., Seiten 1033 f.).

Die Bestandteile der angegriffenen Marke stehen gleichwertig nebeneinander, so dass ihr Gesamteindruck nicht durch den Begriff „Smart“ geprägt wird. Es handelt sich hierbei zwar um den Firmennamen der Widersprechenden. Gerade im Automobilbereich wird häufig die Produktbezeichnung auf den darin enthaltenen Namen des Herstellers verkürzt (z. B. Opel, VW, Ford etc.). Allerdings sind im Verzeichnis der angegriffenen Marke Kraftfahrzeuge nicht enthalten, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Bestandteil „West“ weggelassen wird.

Bei der im Rahmen der Prüfung der Prägung vorzunehmenden Analyse des Gesamteindrucks der jüngeren Kombinationsmarke ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darüber hinaus eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke mit zu berücksichtigen (str., vgl. BGH GRUR 2003, 880 - City Plus; anders EuGH GRUR Int 2005, 221 - HUBERT). Demzufolge ist unter Zugrundelegung der bereits oben angesprochenen Ausstrahlungswirkung der Bestandteil „Smart“ für die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke als prägend anzusehen, die eng mit Kraftfahrzeugen und deren wesensbestimmenden Teilen verwandt sind. Das hierfür erforderliche engere bzw. normale Waren-/Dienstleistungsähnlichkeitsverhältnis liegt jedoch entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht vor:

Zu den Teilen von Kraftfahrzeugen sind zwar die im Verzeichnis der jüngeren Marke enthaltenen elektrischen, optischen, Mess-, Signal- Kontroll-, Rettungsapparate und -instrumente sowie die Feuerlöschgeräte zu zählen. Sie machen jedoch nicht das Wesen eines Autos aus, sondern sind untergeordnete, für den Betrieb des Fahrzeugs technisch erforderliche Einrichtungen.

Das gleiche gilt für „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“. In PKWs sind zwar häufig speziell entwickelte Radios, Kassettenabspielgeräte, MP3- oder CD-Player eingebaut. Sie sind allerdings nicht wesentlich für die Funktion oder die Gestaltung eines Autos. Darüber hinaus werden viele Verkehrsteilnehmer wissen, dass sie von anderen Herstellern produziert werden,

zumal sie aus völlig anderen Teilen bestehen und eigenständige Produktionsmethoden erfordern. Insofern kann auch nicht von einer wirtschaftlichen Verbundenheit von Autoproduzent und Zulieferer ausgegangen werden.

Ähnliche Überlegungen gelten für die Waren „Computersoftware“ sowie „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ der jüngeren Marke. Sie können auch nicht zu den den Charakter eines Fahrzeugs ausmachenden Teilen gerechnet werden. Der Motor und die Bordelektronik werden zwar heutzutage von Mikrochips gesteuert, in denen DV-Programme zur Anwendung kommen. Allerdings handelt es sich hierbei um Prozesse, die im Hintergrund ablaufen und somit nach außen kaum in Erscheinung treten. Aus den gleichen Gründen ist im Hinblick auf die Tätigkeit „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ die Ähnlichkeit zu verneinen, insbesondere setzt die Programmierung spezifische IT-Kenntnisse voraus, die mit den für die Kfz-Produktion erforderlichen nicht vergleichbar sind.

Auch eine Ähnlichkeit bezüglich der für die angegriffenen Marke geschützten Dienstleistung „Transportwesen“ ist nicht gegeben. Sie ist bereits in einem anderen Fall im Hinblick auf Kraftfahrzeuge als zweifelhaft angesehen worden (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 371, linke Spalte). Vorliegend ist ergänzend zu berücksichtigen, dass von einer erhöhten Kennzeichnungskraft vor allem für Kleinwagen auszugehen ist, die sich für das Transportwesen nur sehr bedingt eignen. Demzufolge erscheint es unwahrscheinlich, dass der Verkehr davon ausgeht, die Kraftfahrzeuge und die Transportdienstleistungen stammten aus demselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke liegt ebenfalls keine Identität und insbesondere keine Ähnlichkeit vor, da sie zu Kraftfahrzeugen einen großen sachlichen Abstand aufweisen. Vor allem sind sie nicht als charakteristische Ausstattungselemente oder typische Kfz-Dienstleistungen anzusehen oder beziehen sich allenfalls auf die Vermarktung von Kraftfahrzeugen.

(2) Auch die Gefahr, dass die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, in Form der mittelbaren Verwechslungsgefahr besteht nicht (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG). Eine solche kann unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens nur dann angenommen werden, wenn die einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichens eines Unternehmens sieht und der ihn deshalb veranlasst, nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuzuordnen (vgl. BGH GRUR 2000, 886 - Bayer/BeiChem).

Gemäß obiger Ausführungen kann eine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit die für eine mittelbare Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweisfunktion der Widerspruchsmarke allenfalls für „Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 7 enthalten)“ sowie „Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten)“ unterstellt werden, sofern die Teile für das Wesen des Kraftfahrzeugs bestimmend sind oder als eigenständige Waren der Widersprechenden angesehen werden. Die mittelbare Verwechslungsgefahr setzt jedoch insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer Markenserie voraus, dass die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen nicht weit voneinander entfernt liegen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 335). Dementsprechend reicht die mittelbare Verwechslungsgefahr nur soweit, als die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu den gesteigerte Kennzeichnungskraft genießenden Waren der Widerspruchsmarke zumindest in einem engen oder normalen Ähnlichkeitsverhältnis stehen. Ein solches liegt jedoch entsprechend den Ausführungen zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr nicht vor, so dass der Hinweischarakter des Bestandteils „Smart“ in der jüngeren Marke zu verneinen ist.

3. Die Verwechslungsgefahr ist auch zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke 398 16 236.0 („SMARTSTART“) zu verneinen.

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus als normal bis leicht geschwächt einzustufen. Im Sinne von „cleverer Start“ erweckt sie Assoziationen dahingehend, dass die geschützten Dienstleistungen einen intelligenten Beginn ermöglichen. Hierbei ist jedoch nicht sofort erkennbar, was damit konkret ausgedrückt werden soll.

Die unterstellte erhöhte Kennzeichnungskraft des Elements „SMART“ strahlt nicht auf die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aus, da sie zu Kraftfahrzeugen oder deren wesensbestimmenden Teilen in keinem Identitäts- oder Ähnlichkeitsverhältnis stehen. Insoweit wird auf die entsprechenden Ausführungen zur Widerspruchsmarke 395 14 027.7 („SMART“) Bezug genommen.

b) Die sich gegenüberstehenden Marken sind nicht ähnlich.

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund des Gesamteindrucks ist nicht zu befürchten, da die Bezeichnungen „West Smart“ und „SMARTSTART“ deutlich voneinander abweichen. Die Markenstelle hat zutreffend ausgeführt, dass zum einen der übereinstimmende Begriff „SMART“ einmal voran-, einmal nachgestellt ist. Zum anderen unterscheiden sich die beiden anderen Begriffe „West“ und „START“ durch die Anzahl der Buchstaben, die abweichende Stellung des gemeinsamen Diphthongs „st“ und die Buchstaben „w“ und „e“ auf der einen sowie „a“ und „r“ auf der anderen Seite deutlich voneinander. Hierzu trägt auch bei, dass es sich bei beiden um Kurzworte handelt, die zudem einen völlig verschiedenen Sinngehalt besitzen.

Auch ist nicht davon auszugehen, dass der gemeinsame Begriff „Smart“ den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägt bzw. bei der Widerspruchsmarke das Element „START“ als glatt beschreibende Angabe abgespalten wird. Dagegen spricht zum einen der beiderseitige, eine begriffliche Verwechslungsgefahr ausschließende Sinngehalt. Die Bedeutungen „Westliche Intelligenz“ oder „westlich clever“ der angegriffenen Marke erinnern nicht an die durch die Widerspruchs-

marke vermittelte Aussage „cleverer Start“. Es handelt sich hierbei um Gesamtbegriffe, die regelmäßig nicht aufgegliedert werden. Zum anderen kommt eine Abspaltung ausnahmsweise nur dann in Betracht, wenn aufgrund festgestellter Branchenübung davon auszugehen ist, dass die beteiligten Verkehrskreise einem Markenelement keinerlei für die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestimmende Bedeutung zumessen, sondern dieses ausschließlich als glatt beschreibenden Hinweis auffassen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 310). Der Begriff „START“ weist zwar bezüglich der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke beschreibende Anklänge auf, doch gehen diese nicht so weit, dass er als schutzfähig und damit völlig vernachlässigbar anzusehen wäre. Bei dem älteren Zeichen stellt sich die Frage der Prägung im Übrigen nicht, da es sich um eine einteilige Marke handelt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 218).

Selbst die Teile des Verkehrs, die den beiden Marken keinen Sinngehalt entnehmen, werden „SMART“ bzw. „Smart“ nicht herausgreifen, da das nachfolgende Element „START“ bzw. der vorangestellte Bestandteil „West“ die gleiche Kennzeichnungskraft aufweisen. Insbesondere scheidet eine Prägung des Bestandteils „Smart“ in der angegriffenen Marke aufgrund gesteigerter Kennzeichnungskraft des Elements „SMART“ in der Widerspruchsmarke entsprechend den Ausführungen zur Widerspruchsmarke 395 14 027.7 („SMART“) aus.

(2) Aus diesen Gründen besteht auch keine assoziative Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen. Da die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Bezeichnung „SMART“ vorliegend keine Berücksichtigung findet, kann dem entsprechenden Element in der Widerspruchsmarke die für die mittelbare Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweisfunktion zugunsten der Beschwerdeführerin nicht zugebilligt werden.

4. Schließlich liegt auch keine Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke 398 16 237.9 („SMARTMOVE“) vor.

a) Die Widerspruchsmarke weist von Haus aus für bestimmte Dienstleistungen nur eine geringe Kennzeichnungskraft auf. Sie kann mit „clevere Bewegung“ übersetzt werden (vgl. Pons, a. a. O., Seite 574). Damit bringt sie im Hinblick auf „Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen“, „Abschleppen von Kraftfahrzeugen“, „Beförderung von Personen und Gütern mit Fahrzeugen aller Art“, „Veranstaltung und Vermittlung von Reisen“, „Vermittlung von Verkehrsleistungen“ sowie „Vermietung von Kraftfahrzeugen“ zum Ausdruck, dass diese Dienstleistungen auf Bewegung ausgerichtet sind.

Bezüglich der übrigen, nicht mit Bewegung primär in Zusammenhang stehenden Waren und Dienstleistungen ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als normal anzusehen.

Die unterstellte gesteigerte Kennzeichnungskraft des Elements „SMART“ strahlt auch hier nicht auf die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aus. Insbesondere im Hinblick auf „Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen“, „Beförderung von Personen und Gütern mit Fahrzeugen aller Art“ und „Vermietung von Kraftfahrzeugen“ wird auf die entsprechenden Ausführungen zur Widerspruchsmarke 395 14 027.7 („SMART“) verwiesen. Die weiterhin geschützte Dienstleistung „Abschleppen von Kraftfahrzeugen“ steht allenfalls in einem entfernteren Ähnlichkeitsverhältnis zu Kraftfahrzeugen (anders allerdings im Hinblick auf Abschleppdienste OLG München, 29 U 4419/99, in Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 165, mittlere Spalte). Das Abschleppen eines Kraftfahrzeugs erfordert völlig andere Werkzeuge und Fachkenntnisse als seine Herstellung. Demzufolge werden, auch wenn Autohersteller spezielle Pannendienste anbieten, die Arbeiten selbst häufig von Subunternehmern ausgeführt. Die übrigen Waren und Dienstleistungen weisen bereits von ihrem Wortlaut her keine so engen sachlichen Berührungspunkte zu Kraftfahrzeugen auf, als dass sie im Ähnlichkeitsbereich anzusiedeln wären.

b) Eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken ist nicht gegeben.

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist auch hier zu verneinen, da im Gesamteindruck deutlich auffällt, dass „SMART“ bzw. „Smart“ unterschiedlich angeordnet sind. Zudem stimmen die Begriffe „West“ und „MOVE“ lediglich in der für sich gesehen nicht maßgeblichen Buchstabenanzahl und in dem Vokal „e“ überein. Er kommt bei der englischsprachigen Widerspruchsmarke phonetisch jedoch nicht zur Geltung und befindet sich darüber hinaus an abweichenden Positionen. Weder vom schriftbildlichen noch klanglichen Eindruck sind Ähnlichkeiten vorhanden, zumal die jüngere Marke wie „wäst smart“ und die ältere Marke wie „smart-muf“ ausgesprochen wird. Darüber hinaus wirkt der Gefahr von Verwechslungen die Bedeutung der Widerspruchsmarke („clevere Bewegung“) entgegen. Dieser Sinngehalt weicht klar von der bereits erwähnten Bedeutung der Anmeldemarke ab, so dass auch begriffliche Verwechslungen ausgeschlossen sind.

Anhaltspunkte für eine Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch den Bestandteil „Smart“ oder für eine Abspaltung des Elements „MOVE“ in der Widerspruchsmarke sind auch hier nicht ersichtlich. Entsprechend den Ausführungen zur Widerspruchsmarke 398 16 236.0 („SMARTSTART“) ist nicht zu erwarten, dass der Verkehr die sich gegenüberstehenden Gesamtbegriffe zerlegen und die Bezeichnung „Smart“ bzw. „SMART“ herausgreifen wird. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass das Element „MOVE“ in der Widerspruchsmarke weggelassen wird. Auch wenn es im Hinblick auf bestimmte Dienstleistungen der Widerspruchsmarke als kennzeichnungsschwach anzusehen ist, so kann keine Branchenübung festgestellt werden, nach der die beteiligten Verkehrskreise dem Element keinerlei für die Betriebskennzeichnung mitbestimmende Bedeutung beimessen.

(2) Ein gedankliches In-Verbindung-Bringen in Form der mittelbaren Verwechslungsgefahr scheidet ebenfalls aus, da - wie bereits ausgeführt - die Waren und Dienstleistungen nicht nur der jüngeren, sondern gerade auch der älteren Marke

mangels engerer und mittelgradiger Ähnlichkeit mit Kraftfahrzeugen und deren wesensbestimmenden Teilen nicht von der erhöhten Kennzeichnungskraft der Bezeichnung „SMART“ profitieren. Folglich ist deren Hinweisfunktion innerhalb der Widerspruchsmarke „SMARTMOVE“ zu verneinen.

5. Mangels Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken kommt es auf die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen im Übrigen nicht an.

Die Beschwerde war dementsprechend zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften