



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 505/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 022 363.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter am Amtsgericht Dr. Wache und die Richterin Dr. Hoppe am 10. Juli 2012

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 vom 13. Oktober 2009 wird teilweise aufgehoben und die angegriffene Marke wird gelöscht für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 12:

„Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, insbesondere Fahrzeugteile für Tuningzwecke; Apparate zur Beförderung auf dem Lande in der Luft oder auf dem Wasser;“

Klasse 37:

Reparaturwesen, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen; Tuning von Kraftfahrzeugen, nämlich Durchführung von Montage- und Installationsarbeiten sowie von Lackierarbeiten zum Tuning von Kraftfahrzeugen“.

Im Übrigen bleibt der angefochtene Beschluss aufrechterhalten und die Beschwerden und Widersprüche werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 30 2008 022 363



für die Waren/Dienstleistungen:

Klasse 12 Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, insbesondere Fahrzeugteile für Tuningzwecke; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung;

Klasse 37: Reparaturwesen, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen; Tuning von Kraftfahrzeugen, nämlich Durchführung von Montage- und Installationsarbeiten sowie von Lackierarbeiten zum Tuning von Kraftfahrzeugen

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 305 11 082 (Widerspruchsmarke zu 1)

MINI

eingetragen u. a. für die Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Präsentation von Waren zu Werbezwecken; Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Waren der Klasse 12;

Klasse 40: Metallbearbeitung; Umgestaltung von Fahrzeugen;

und aus der Wortmarke 303 01 779 (Widerspruchsmarke zu 2)

MINI

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen:

Klasse 12: Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); 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.

Mit Beschluss vom 13. Oktober 2009 hat die Markenstelle für Klasse 37 die Widersprüche aus beiden Marken zurückgewiesen.

Im Hinblick auf den Widerspruch hat die Markenstelle ausgeführt, dass die Dienstleistungen „Werbung und Geschäftsführung“ identisch seien. Eine entfernte Ähnlichkeit bestehe zwischen den für die Widerspruchsmarke zu 1) eingetragenen Dienstleistungen „Materialbearbeitung, Umgestaltung von Kfz“ und den für die angegriffene Marke in Klasse 12 eingetragenen Fahrzeugteilen. Die in Klasse 40 eingetragenen Dienstleistungen „Materialbearbeitung, Umgestaltung von Kfz“ seien aber nicht ähnlich mit den für die angegriffene Marke in Klasse 37 eingetragenen Reparatur- und Tuningdienstleistungen. Erstere beträfen nur Umgestaltungen im Rahmen der Materialverarbeitung von Gegenständen, wie das Umformen von Karosserieteilen. Solche Materialbearbeitungstätigkeiten würden als einzelne Bearbeitungsschritte von hierauf spezialisierten Anbietern wahrgenommen und durch Fahrzeughersteller in Anspruch genommen. Demgegenüber würden die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Reparaturwesen, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen; Tuning von Kraftfahrzeugen, nämlich Durchführung von Montage- und Installationsarbeiten sowie von Lackierarbeiten zum Tuning von Kraftfahrzeugen“ von Besitzern oder Herstellern von Kraftfahrzeugen in Anspruch genommen, um ihr Fahrzeug technisch im betriebsbereiten Zustand zu erhalten oder aufzuwerten. Für die restlichen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien keine Ähnlichkeiten mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu 1) festzustellen.

Im Hinblick auf die Widerspruchsmarke zu 2) seien die Waren der angegriffenen Marke „Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, insbesondere Fahrzeugteile für Tuningzwecke“ und die Waren der Widerspruchsmarke zu 2) identisch mit den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „Kraftfahrzeuge sowie deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten“. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Reparaturwesen, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen; Tuning von Kraftfahrzeugen, nämlich Durchführung von Montage- und Installationsarbeiten sowie von Lackierarbeiten zum Tuning von Kraftfahrzeugen“ seien identisch mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu 2) „Reparatur, Wartung, Instandhaltung und -setzung von Kraftfahrzeugen“.

Außerdem hält die Markenstelle die Waren „Apparate zur Beförderung auf dem Land“ für ähnlich mit den Waren „Kraftfahrzeuge“. Demgegenüber bestehe keine Ähnlichkeit zwischen den Waren „Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser“ und den Waren „Kraftfahrzeuge“. Auch die Dienstleistungen „Werbung und Geschäftsführung“ der angegriffenen Marke seien nicht ähnlich mit den Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu 2).

Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu 1) und 2) sei nicht anzunehmen: insbesondere sei nicht zu erkennen, dass die Leistungen der Widerspruchsmarken unter dem Zeichen „MINI“ angeboten oder erbracht würden oder sich einer erhöhten Verkehrsbekanntheit erfreuten. Auch für die übrigen Waren könne nicht von einer erhöhten Verkehrsbekanntheit ausgegangen werden, weil aus dem vorgelegten Befragungsergebnis nicht hervorgehe, welche Fragen konkret und in welcher Reihenfolge gestellt worden seien. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei daher höchstens von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen.

Schriftbildlich würden sich die zu vergleichenden Marken schon durch die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke in Form einer Umrandung und der zweiteiligen Darstellung deutlich unterscheiden. Auch klanglich sei durch die gut hörbare, zusätzliche dritte Silbe „Mod“ in der angegriffenen Marke ein deutlicher Abstand zu den Widerspruchsmarken gegeben. Die Kennzeichnungskraft des Bestandteils „MINI“ der angegriffenen Marke sei für „Kraftfahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande“ als etwas geschwächt anzusehen. Zudem präge der Bestandteil „MINI“ die angegriffene Marke für die relevanten Waren nicht. Dies gelte selbst dann, wenn für den Bestandteil „Mod“ ein beschreibender Anklang für „Modell“ erkannt werde. Begrifflich seien die Marken gut auseinander zu halten durch den Sinngehalt von „Mini“ in der Bedeutung von „klein“.

Für die ähnlichen bzw. identischen Waren und Dienstleistungen seien die Abweichungen der sich gegenüberstehenden Zeichen unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft daher ausreichend, um die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen auszuschließen.

Auch Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr lägen nicht vor. Insbesondere verbinde sich der in der angegriffenen Marke zusätzliche Bestandteil „MOD“ mit dem weiteren Bestandteil „MINI“ zu einem geschlossenen Gesamtbegriff, der von der Vorstellung wegführe, dass es sich um eine Serienmarke handeln könne.

Gegen diesen Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der beiden Widerspruchsmarken, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 13. Oktober 2009 aufzuheben und die angemeldete Marke „MINI MOD“ zu löschen.

Sie meint, die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu 2) in den Klassen 12 und 37 seien identisch mit den Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke in denselben Klassen Schutz beanspruche. Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu 1) in Klasse 35 seien identisch mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke in dieser Klasse. Darüber hinaus liege eine Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke zu 2) in Klasse 12 und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 35 „Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Waren der Klasse 12“ vor. Ähnlich seien auch die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 40 und die Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 37. Die für die Widerspruchsmarke zu 1) eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 sollen nach Angaben der Widersprechenden außer Betracht bleiben.

In klanglicher Hinsicht seien die kollidierenden Marken hochgradig ähnlich. Ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs werde daher selbst bei geringer Kennzeichnungskraft davon ausgehen, dass die unter den Zeichen angebotenen Waren und Dienstleistungen von ein und demselben Unternehmen zu verantworten seien oder zumindest enge rechtliche und wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern bestünden. Die Marke „MINI“ behalte in dem angegriffenen Zeichen „MINI MOD“ zudem eine selbständig kennzeichnende Stellung.

Darüber hinaus sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken aber durch eine intensive Benutzung erheblich gesteigert. Die Widersprechende hat hierzu das Ergebnis einer Verkehrsbefragung, sowie verschiedene Artikel zu Fachzeitschriften, die sich mit der Marke „MINI“ beschäftigen, vorgelegt. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlagen 1 bis 2, sowie B1 bis B6 (Bl. 30 ff. VA) Bezug genommen.

II.

Die Beschwerden sind zulässig und teilweise begründet.

1.

Die Erklärung der Widersprechenden in ihrem Schriftsatz vom 16. August 2010, Seite 13 (Bl. 32 d. A.), wonach bei der Widerspruchsmarke zu 1) die Dienstleistungen der Klasse 41 und 43 als für den vorliegenden Fall irrelevant außer Betracht bleiben sollen, ist dahingehend auszulegen, dass der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 1) nicht mehr auf diese Dienstleistungen gestützt und somit teilweise zurückgenommen wird.

2.

Im Hinblick auf die für die angegriffene Marke unter der Klasse 12 eingetragenen Waren „Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, insbesondere Fahrzeugteile für Tuningzwecke; Apparate zur Beförderung auf dem Lande in der Luft oder auf dem Wasser“ und die unter der Klasse 37 eingetragenen Dienstleistungen „Reparaturwesen, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen; Tuning von Kraftfahrzeugen, nämlich Durchführung von Montage- und Installationsarbeiten sowie von Lackierarbeiten zum Tuning von Kraftfahrzeugen“ besteht Verwechslungsgefahr mit einem Teil der für die Widerspruchsmarke zu 1) bzw. zu 2) eingetragenen Waren und Dienstleistungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weshalb die angegriffene Marke insoweit nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen ist.

3.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist infolge einer Verkehrsbe-
kanntheit erhöht für die Waren „Kraftfahrzeuge sowie deren Teile, soweit sie in
Klasse 12 enthalten sind“ sowie für die Dienstleistungen der Klassen 37 und 40.
Für die übrigen Waren der Klasse 12 ist die Kennzeichnungskraft geschwächt. Für
die Dienstleistungen der Klasse 35 ist die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke zu 1) durchschnittlich.

a) Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzzumfang einer Marke und ist
daher Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Kennzeichnungs-
kraft ist die Eignung des Zeichens, sich dem Publikum aufgrund seiner Eigenart
als Marke einzuprägen, d. h. als Herkunftshinweis erkannt, in Erinnerung behalten
und wieder erkannt zu werden (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 14 Rd. 497). Je
größer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, umso größer ist ihr
Schutzzumfang und umso eher wird die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein
(EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 18, 24) - Springende Raubkatze; EuGH GRUR Int.
1999, 734 (Nr. 20) - Lloyd Schuhfabrik; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 18) - Canon;
BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 14) - coccodrillo). Durchschnittlich kennzeichnungskräft-

tig sind Marken, die von Haus aus, also unabhängig von ihrer Benutzung auf dem Markt, normal unterscheidungskräftig und uneingeschränkt geeignet sind, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu individualisieren (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 128; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 14 Rd. 532; vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 22) - Lloyd Schuhfabrik).

b) Die originäre Kennzeichnungskraft des Wortzeichens „MINI“ ist für die Waren der Widerspruchszeichen aufgrund der darin enthalten beschreibenden Sachaus-sage geschwächt.

Das Wort „mini“ - als Abkürzung für „miniature“ - ist zuerst in der englischen Sprache verwendet worden. Es hat zwischenzeitlich Eingang in die deutsche Sprache gefunden und wird vielfach entweder isoliert oder als Präfix (z. B. Minirock, Minidisc, Minicomputer, Miniferseher) benutzt, um zu beschreiben, dass etwas sehr klein, kompakt oder kurz ist. Aus diesem Grund weisen die Widerspruchszeichen zumindest für die Waren der Klasse 12 eine geschwächte originäre Kennzeichnungskraft auf. Für die Dienstleistungen der Klassen 35, 37 und 40 ist die originäre Kennzeichnungskraft demgegenüber durchschnittlich, weil es nicht üblich ist, Merkmale dieser Dienstleistungen als „klein“ zu bezeichnen.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist jedoch aufgrund einer besonderen Verkehrsbekanntheit des Widerspruchszeichens erhöht für „Kraftfahrzeuge und deren Teile“ sowie für die Dienstleistungen der Klassen 40 und 37.

Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft können insbesondere die folgenden Umstände zu berücksichtigen sein: der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, Dauer und Vorbereitung der Benutzung als Marke sowie der Werbeaufwand und der Anteil der Verkehrskreise, die in der Marke einen Herkunftshinweis erkennen (vgl. EuGH GRUR 2007, 763 (Nr. 26) - Nestlé; EuGH GRUR Int. 2006,

842 (Nr. 61) - Storck; BGH GRUR 2009, 672 (Nr. 21) - OSTSEE-POST; Ingerl-/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. Rd. 504).

Die Widersprechende hat bereits vor dem DPMA das Ergebnis einer Verkehrsbefragung vorgelegt (Bl. 30 VA, Anlage 2), aus der eine Marktbekanntheit von ca. 84 % für die Marke „MINI“ im Hinblick auf Autos hervorgeht. Ob diese Befragung tatsächlich geeignet ist, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit glaubhaft zu machen, obwohl der Verkehrskreis nicht klar definiert ist und Art und Inhalt der Befragung nicht mitgeteilt worden sind, kann jedoch dahinstehen. Im Gerichtsverfahren hat die Widersprechende nämlich weitere Anlagen vorgelegt (Anlagen B1 bis B6, Bl. 36 ff. d. A.), auf deren Inhalt Bezug genommen wird. Die Anlagen B1 - B5 sind geeignet, um glaubhaft zu machen, dass für Fahrzeuge - trotz der originären Kennzeichnungsschwäche - eine erhöhte Verkehrsbekanntheit des Zeichens „Mini“ kraft Benutzung anzunehmen ist. Mit der Marke „MINI“ werden Kraftfahrzeuge bezeichnet, die bereits seit 1959 gebaut wurden und allgemein als Kultobjekt im Bereich der Kraftfahrzeuge gelten (siehe Anlage B1). Die Anlage B2 zeigt, dass im Jahre 2009 33.496 Fahrzeuge in Deutschland verkauft wurden und die Marke insoweit die zehnte Stelle im Kleinwagensegment belegt. Aus der Anlage B3 ergibt sich ein Werbeaufwand in Höhe von 4.295.000 Euro für das Jahr 2009. Bei der Anlage B4 handelt es sich um verschiedene Berichte/Artikel, die sich mit der Marke „MINI“ in Zusammenhang mit Fahrzeugen beschäftigen. Insgesamt kann demnach aufgrund der Dauer und Intensität der Benutzung, der Werbemaßnahmen und der umfangreichen Medienpräsenz eine erhebliche Bekanntheit der Marke „MINI“ für Fahrzeuge angenommen werden, die der Marke trotz der originären Kennzeichnungsschwäche zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft für Kraftfahrzeuge verhilft. Eine solche Erhöhung der Kennzeichnungskraft ist auch anzunehmen für Fahrzeugteile, da die Herstellung von Fahrzeugen unter einer bestimmten Marke typischerweise mit der Herstellung verschiedener Fahrzeugteile einhergeht.

d) Eine intensive Benutzung der Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen stärkt die Kennzeichnungskraft grundsätzlich nur für diese Produkte (BGH GRUR 2009, 484 (Nr. 83) - Metrobus; BGH GRUR 2004, 779 (781) - Zwilling/Zweibrüder), kann aber im Einzelfall auch auf eng verwandte Waren/Dienstleistungen ausstrahlen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 150; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. Rd. 522, 643 ff.; vgl. zur Ausstrahlung in Zusammenhang mit Ansprüchen nach § 1 UWG a. F.: BGH GRUR 2006, 56 (60)). Insbesondere bei Firmenmarken kann eine solche Ausstrahlung der Bekanntheit naheliegen, weil der Verkehr hier eher eine produktübergreifende Verwendung erwartet (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. Rd. 645).

Auch für die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu 2) eingetragenen Waren der Klasse 12 „Motoren, Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge)“ ist eine Erhöhung der Verkehrsbekanntheit kraft Ausstrahlung anzunehmen. Die Bekanntheit der Marke „MINI“ beschränkt sich zwar auf Kraftfahrzeuge und deren Teile, es gibt aber oft Hersteller, die Fahrzeugteile, wie Motoren, Getriebe etc. nicht nur für Kfz, sondern auch für Luft- und Wasserfahrzeuge herstellen (so etwa Yamaha und Volvo für Außenbordmotoren; Rolls Royce für Turbinen, Saab und BMW für Flugzeugmotoren). Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr die Bekanntheit der Marke „MINI“ auch mit derartigen Waren in Verbindung bringen.

Gleiches gilt für die Dienstleistungen der Klasse 40 „Metallbearbeitung und Umgestaltung von Fahrzeugen“, da bei der Herstellung und dem Vertrieb von Motoren und Kraftfahrzeugen sowie deren Teilen häufig auch metallverarbeitende Arbeitsschritte oder die Umgestaltung von Fahrzeugen erforderlich ist.

Eine darüber hinausgehende Ausstrahlung auf die Dienstleistungen „Reparatur, Wartung, Instandhaltung und -setzung von Kraftfahrzeugen und -motoren sowie von Teilen dieser Waren, soweit sie in Klasse 37 enthalten sind“ ist ebenfalls anzunehmen, weil es sich um einander ergänzende Waren und Dienstleistungen

handelt, die auch an gleichen Vertriebsstätten wie z. B. Vertragswerkstätten, angeboten und erbracht werden. Es gibt nämlich viele Niederlassungen bzw. Fachhändler, die Markenfahrzeuge vertreiben und die zugleich in den zugehörigen Fachwerkstätten entsprechende Reparaturdienste durchführen. Dies gilt insbesondere auch für Fahrzeuge der Marke „MINI“, weshalb der Verkehr auch dann an die bekannte Marke „MINI“ denken wird, wenn diese Dienstleistungen mit dem Zeichen gekennzeichnet sind.

Für die Dienstleistungen von der Widerspruchsmarke zu 1) beanspruchten der Klasse 35 „Werbung und Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Präsentation von Waren für Werbezwecke; Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 12“ sowie für die von der Widerspruchsmarke zu 2) beanspruchten Dienstleistungen „Reinigung von Kraftfahrzeugen, Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe“ bestehen indes keine Anhaltspunkte für eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft durch Verkehrsbekanntheit. Es kommt mangels hinreichender Produktnähe auch keine Ausstrahlung der Bekanntheit für andere Produkte in Betracht. Deshalb ist insoweit von einer originären durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

4.

Zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, insbesondere Fahrzeugteile für Tuningzwecke“ und den für die Widerspruchsmarke zu 2) eingetragenen Waren „Kraftfahrzeuge sowie deren Teile, soweit sie in Klasse 12 enthalten sind“, besteht Identität. Gleiches gilt im Hinblick auf die für die angegriffene Marke eingetragenen „Apparate zur Beförderung auf dem Lande“. Unter Kraftfahrzeugen versteht man motorbetriebene Landfahrzeuge, weshalb diese nicht identisch sind mit den Waren „Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser“. Es besteht aber eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit zu den für die Widerspruchsmarke zu 2) eingetragenen „Motoren, Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge)“, da es sich um we-

sentliche Bauteile für die „Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser“ handelt, die nicht selten von den gleichen Herstellern produziert und vertrieben werden (dazu s. o. Ziff. 2).

Auch für die auf Seiten der angegriffenen Marke unter Klasse 37 eingetragenen Dienstleistungen „Reparaturwesen, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen“ und den für die Widerspruchsmarke zu 2) unter Klasse 37 eingetragenen Dienstleistungen „Reparatur, Wartung, Instandhaltung und -setzung von Kraftfahrzeugen und -motoren sowie von Teilen dieser Waren, soweit sie in Klasse 37 enthalten sind“ besteht Identität. Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke zu 1) besteht schließlich Identität im Hinblick auf die unter Klasse 35 für die angegriffene Marke und für die Widerspruchsmarke zu 2) eingetragenen Dienstleistungen „Werbung und Geschäftsführung“.

Darüber hinaus besteht zumindest eine mittlere Ähnlichkeit zwischen den unter Klasse 37 für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen „Tuning von Kraftfahrzeugen, nämlich Durchführung von Montage- und Installationsarbeiten sowie von Lackierarbeiten zum Tuning von Kraftfahrzeugen“ und den für die Widerspruchsmarke zu 2) unter Klasse 40 eingetragenen Dienstleistungen „Metallverarbeitung, Umgestaltung von Fahrzeugen“ sowie den unter Klasse 37 für die Widerspruchsmarke zu 2) unter Klasse 37 eingetragenen Dienstleistungen „Reparatur, Wartung, Instandhaltung und -setzung von Kraftfahrzeugen und -motoren sowie von Teilen dieser Waren, soweit sie in Klasse 37 enthalten sind“. Das Tuning von Kraftfahrzeugen, nämlich Durchführung von Montage- und Installationsarbeiten sowie von Lackierarbeiten zum Tuning von Kraftfahrzeugen werden in identischer Art und Weise sowie von identischen Betrieben lediglich mit unterschiedlicher Zielsetzung auch im Rahmen allgemeiner Reparaturarbeiten bei Kfz durchgeführt.

5.

Eine mittlere Zeichenähnlichkeit ist anzunehmen für „Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, insbesondere Fahrzeugteile für Tuningzwecke; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser“ sowie für die Dienstleistungen der Klasse 37: „Reparaturwesen, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen; Tuning von Kraftfahrzeugen, nämlich Durchführung von Montage- und Installationsarbeiten sowie von Lackierarbeiten zum Tuning von Kraftfahrzeugen“. Im Hinblick auf die übrigen Waren und Dienstleistungen sind die Zeichen unähnlich.

- a) Ausgehend von einem Gesamtvergleich des angegriffenen Zeichens



mit dem Wortzeichen

MINI

bestehen sowohl in bildlicher als auch in klanglicher Hinsicht weitgehende Zeichenunterschiede aufgrund der Anzahl und Länge der Wortelemente. Bildlich unterscheidet sich die angegriffene Marke zudem durch ihre grafische Gestaltung mit einer ovalen Umrahmung in schwarz. Allerdings ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in klanglicher Hinsicht dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung beimisst (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 332). Dies gilt auch in bildlicher Hinsicht, wenn es sich bei den Bildbestandteilen - wie hier - um völlig bedeu-

tungslose Zutaten handelt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 336 m. w. N.). Eine ovale Umrandung stellt nämlich eine einfache geometrische Figur dar, die keine besondere konzeptionelle Gestaltung erkennen lässt und daher nebensächlich ist (EuG T-276/09 (Nr. 46, 47) - YAKUT/YAKULT (PAVIS PROMA)) In solchen Fällen sind klanglicher und schriftbildlicher Vergleich daher ausgehend von dem durch die Wortelemente geprägten Gesamteindruck der Zeichen vorzunehmen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 332).

b) Das gemeinsame Wortelement „MINI“ ist nicht geeignet, die angegriffene Marke für die verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 12 von Haus aus zu prägen, weil der Begriff „MINI“ geeignet ist, ein Merkmal dieser Waren dahingehend zu beschreiben, dass sie besonders klein bzw. kompakt sind. Derartige beschreibende Zusätze können ein Zeichen mangels Unterscheidungskraft in der Regel nicht prägen, weil der Verkehr ihm lediglich eine inhaltliche Sachaussage entnehmen wird, ohne darin ein Warenzeichen zu erkennen, das auf die Herkunft des Produkts hinweist (vgl. BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 36, 37) - Kinder II; vgl. EuG T-437/09 (Nr. 35) - Oyster/Oystra). Aus diesem Grund wird die aus mehreren Wortelementen bestehende angegriffene Marke klanglich, bildlich und begrifflich nicht durch den die Waren der Klasse 12 beschreibenden Wortbestandteil „MINI“ geprägt. Eine Prägung durch beschreibende Elemente käme selbst dann nicht in Betracht, wenn auch weitere Zeichenbestandteile - wie hier möglicherweise der Zusatz: „MOD“ als Abkürzung für „Modifikation“ im Tuningbereich - beschreibend wären. Vielmehr bliebe es dann schlicht bei einem Gleichgewicht der Zeichenelemente und demnach bei dem allgemeinen Grundsatz, dass das Zeichen nach seinem Gesamteindruck zum Vergleich heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 22) - ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker, MarkenR, 10. Aufl., § 9 Rd. 335 m. w. N.).

Auch im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 35 und 37 ist von einem Gleichgewicht der beiden Wortbestandteile auszugehen, so dass eine Prägung durch das Worтеlement „MINI“ nicht anzunehmen ist.

c) Eine Prägung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil „MINI“ kommt aber für bestimmte Waren und Dienstleistungen wegen der durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke „MINI“ in Betracht. Stimmen einzelne Bestandteile von zwei sich gegenüberstehenden Zeichen überein, ist nach dem Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens zu beurteilen, ob dieser Bestandteil das Zeichen prägt. Besteht das Widerspruchszeichen - wie hier - nur aus dem übereinstimmenden Teil, ist für die Frage, ob dieser Bestandteil prägt oder eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt, auch eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGH GRUR 2009, 484 (Nr. 80) - METROBUS; BGH GRUR 2003, 880 (881) - City Plus; BGH GRUR 2005, 513 (514) - Mey/Ella May; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 14) - coccodrillo; BGH GRUR 2007, 888 (Nr. 24) - Euro Telekom). Der Umstand, dass ein Zeichen durch seine Verwendung im Geschäftsverkehr eine herkunftshinweisende Funktion erhalten hat, führt nämlich dazu, dass der Verkehr das Zeichen auch dann wiedererkennt, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet (BGH GRUR 2007, 888 (Nr. 24) Euro Telekom). Dies hat die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss nicht hinreichend berücksichtigt. Vorliegend ist von einer Prägung durch das Element „MINI“ auszugehen, weil „MINI“ für einen Teil der Waren und Dienstleistungen über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und weil das Zeichen in der angegriffenen Marke infolge der Art der Darstellung (zwei Worte die untereinander geschrieben und dadurch deutlich voneinander abgesetzt werden) isoliert wird. Es entsteht insbesondere keine neue gesamtbegriffliche Einheit mit dem weiteren Zeichenelement „MOD“, die einer solchen Prägung möglicherweise entgegenstehen könnte. Eine Prägung infolge der erhöhten Kennzeichnungskraft des aus einer anderen Marke übernommenen Elements kommt im Übrigen auch in Betracht, wenn der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Bestandteil,

wie hier das Wort „MINI“, für bestimmte Waren von Haus aus ein beschreibender Begriff ist, der seine gesteigerte Kennzeichnungskraft erst auf Grund der Benutzung dieses Zeichens erlangt hat (BGH GRUR 2007, 888 (Nr. 25) - Euro Telekom). Demzufolge kann die angegriffene Marke auf Grund der für bestimmte Waren und Dienstleistungen erhöhten Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens „MINI“ durch eben diesen Wortbestandteil geprägt werden, obwohl dieses Wort für einige Waren beschreibende Anklänge aufweist.

d) Eine Prägung durch den Zeichenbestandteil „MINI“ kommt indes nur in Betracht, soweit die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit den Produkten der Widerspruchsmarken identisch oder ähnlich sind, deren Kennzeichnungskraft gesteigert ist. Dies ist - wie oben dargelegt - der Fall für die Waren der Klasse 12 „Kraftfahrzeuge sowie deren Teile, soweit sie in Klasse 12 enthalten sind“ und für die Dienstleistungen der Klasse 37 „Reparatur, Wartung, Instandhaltung und -setzung von Kraftfahrzeugen und -motoren sowie von Teilen dieser Waren soweit sie in Klasse 37 enthalten sind“ und für die Klasse 40 „Metallbearbeitung, Umgestaltung von Fahrzeugen“. Diese Produkte sind - wie unter Ziffer 3. dargelegt - ähnlich mit „Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, insbesondere Fahrzeugteile für Tuningzwecke; Apparate zur Beförderung auf dem Lande in der Luft oder auf dem Wasser; Reparaturwesen, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen; Tuning von Kraftfahrzeugen, nämlich Durchführung von Montage- und Installationsarbeiten sowie von Lackierarbeiten zum Tuning von Kraftfahrzeugen“.

Im Hinblick auf die für die Widerspruchsmarke zu 1) eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung und Geschäftsführung“ besteht demgegenüber keine erhöhte Kennzeichnungskraft, weshalb auch keine Prägung infolge erhöhter Kennzeichnungskraft in Betracht kommt. Für diese Dienstleistungen bleibt es daher beim Vergleich der Gesamtzeichen, so dass keine Zeichenähnlichkeit vorliegt.

6.

a) Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder ggf. 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 in Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - BAINBRIDGE m. w. N.). Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr anhand einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren/Dienstleistungsidentität oder Ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit, der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 48) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) - Pantogast).

b) Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die den Widerspruchsmarken eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, ist von einer Prägung des angegriffenen Zeichens durch das Element „MINI“ auszugehen, so dass insgesamt eine mittlere Zeichenähnlichkeit vorliegt. Im Bereich von Waren- und Dienstleistungsidentität sowie durchschnittlich ähnlichen Produkten ist daher unter Berücksichtigung der insoweit gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken eine Verwechslungsgefahr gegeben. Dies gilt für die Waren der

Klasse 12: „Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, insbesondere Fahrzeugteile für Tuningzwecke; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser“ sowie für die Dienstleistungen der Klasse 37: „Reparaturwesen, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen; Tuning von Kraftfahrzeugen, nämlich Durchführung von Montage- und Installationsarbeiten sowie von Lackierarbeiten zum Tuning von Kraftfahrzeugen“.

c) Für die übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, kommt eine Verwechslungsgefahr schon mangels Zeichenähnlichkeit (dazu Ziff. 4d) nicht in Betracht, weshalb die Widersprüche und Beschwerden insoweit unbegründet sind.

7.

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

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

CI