



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 51/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
8. März 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 307 26 850.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Januar 2012 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker und die Richterinnen Kortge und Dorn

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 8. Februar 2011 aufgehoben, soweit
 - a) die Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken EM 82 453 und EM 165 704 jeweils zurückgewiesen wurden für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren für andere Unternehmen); E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme und Lieferauftragservice, Zusammenstellung von Kraftfahrzeugdaten in Computerdatenbanken;

Klasse 37: Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung); Waschen von Fahrzeugen;

Klasse 38: Bereitstellen einer E-Commerce-Plattform im Internet; Telekommunikation, insbesondere Informations- und Kommunikationsdienste für offene und geschlossene Benutzerkreise; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationsangebote zum Abruf aus dem Internet, anderen Datennetzen sowie Online-Diensten; Bereitstellen einer E-Commerce-Plattform im Internet; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet, Übermitteln von Kraftfahrzeugdaten im Computernetzwerk; Bereitstellung des Zugriffs auf Kraftfahrzeugdaten in Computernetzwerken;

- b) die Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken EM 82 412 und EM 4 516 613 jeweils zurückgewiesen wurden für die Dienstleistungen der

Klasse 37: Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung); Waschen von Fahrzeugen;

2. In dem genannten Umfang hat das DPMA die Löschung der Marke 307 26 850 anzuordnen.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

MAKS MOBIL

wurde am 23. April 2007 angemeldet und am 19. November 2007 unter der Nummer 307 26 850 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren für andere Unternehmen); Marketing und Werbung einschließlich Erstellen, Aktualisieren und Vermieten von Werbeflächen; Konzeption von Präsentationen und anderen Informationsangeboten zu Werbe- und Verkaufszwecken, insbesondere zur Veröffentlichung im Internet, in anderen Datennetzen, in Online-Diensten sowie mittels Multimediatechniken, soweit in Klasse 35 enthalten; Werbung, Geschäftsführung; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme und Lieferauftragsservice, Zusammenstellung von Kraftfahrzeugdaten in Computerdatenbanken; Waren- und Dienstleistungspräsentationen zu Werbezwecken, Informationszwecken, Verkaufszwecken und zur Kommunikation mit Kunden und Interessenten, insbesondere im Internet und in anderen Datennetzen;

Klasse 37: Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung); Waschen von Fahrzeugen;

Klasse 38: Bereitstellen einer E-Commerce-Plattform im Internet; Telekommunikation, insbesondere Informations- und Kommunikationsdienste für offene und geschlossene Benutzerkreise; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationsangebote zum Abruf aus dem Internet, anderen Datennetzen sowie Online-Diensten; Bereitstellen einer E-Commerce-Plattform im Internet; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet, Übermitteln von Kraftfahrzeugdaten im Computernetzwerk; Bereitstellung des Zugriffs auf Kraftfahrzeugdaten in Computernetzwerken.

Die Eintragung wurde am 21. Dezember 2007 veröffentlicht.

Dagegen hat die Widersprechende aus vier Gemeinschaftsmarken Widerspruch erhoben. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Widerspruchsmarken:

(1) Wortmarke EM 82 453

MOBIL

eingetragen am 30. April 2003 für die Waren der

Klasse 1: alle in Klasse 1 enthaltenen Waren, einschließlich chemischer Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke, alles Erdölprodukte oder -derivate; Schlichtemittel/Leimungsmaterial, Trockenmittel, Plastifiziermittel, Entschäumungsmittel, Wachsemlusi-

onen, Lösungsmittel für Epoxidharze und Überzugsmassen (nicht in Form von Anstrichfarben), Feuerlöschmittel, alle als chemische Produkte für gewerbliche Zwecke; chemische Erzeugnisse, soweit sie in Klasse 1 enthalten sind, für landwirtschaftliche, gartenbauliche und forstwirtschaftliche Zwecke; Düngemittel; Anlaßsubstanzen und chemische Mittel zum Löten und für die Metallbearbeitung; Gerbmittel und chemische Substanzen für die Behandlung von Häuten und Leder; Klebemittel für gewerbliche Zwecke; unverarbeitete Kunststoffe in Form von Pasten, Flüssigkeiten, Dispersionen, Emulsionen und Granulaten, einschließlich Polyethylen und Polyethylenglykol, Kunstharze, Hydraulikflüssigkeiten, Flüssigkeiten für Automatikgetriebe, Bremsflüssigkeiten und Kraftstoffadditive; chemische Mittel zur Verwendung als Kühlmittel und Frostschutzmittel sowie Enteisungsmittel;

Klasse 3: alle in Klasse 3 enthaltenen Waren, einschließlich Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Autowaschmittel; Waschmittel für Windschutzscheiben; Flüssigreiniger für Textilstoffe; Wachspolitur;

Klasse 4: alle in Klasse 4 enthaltenen Waren, einschließlich technischer Öle und Fette (andere als Speiseöle und -fette sowie ätherische Öle), einschließlich Öl für Kreisläufe, Motorenöl, Maschinenöl, Öl für Metallverarbeitung, Schmieröl, Motorenöl, rostlösendes Öl, Schmiermittel, einschließlich synthetische Schmiermittel, Schmiermittel (einschließlich Motorenöle) und -fette; Brennstoffe (einschließlich Benzin) und Lö-

sungsmittel als Erdölderivate, alle soweit in Klasse 4 enthalten; Öle für Heiz- und Beleuchtungszwecke; Wachse zur Verwendung in der Produktion; Erdölprodukte, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, für gewerbliche Zwecke sowie schmutzabsetzende und -absorbierende Verbindungen; Kerzen, Wachskerzen; Nachtbeleuchtungen, Dochte;

Klasse 9: alle in Klasse 9 enthaltenen Waren, einschließlich Magnetaufzeichnungsträger wie magnetische und maschinenlesbare Karten mit kodierten Informationen; automatische Zähl- und Kartenlesemaschinen; Berechtigungskarten, Abbuchungskarten und Personenidentifizierungskarten, alle mit aktiven Komponenten und als Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie Programme dafür; Überwachungsgeräte und -instrumente; Teile und Bestandteile für vorstehend genannte Waren, einschließlich elektrische und elektronische Anlagen und Apparate für die Überwachung, Kontrolle und Steuerung industrieller Abläufe sowie Minicomputer zur Überwachung vorbeugender Wartungs- und Schmierungsarbeiten an Produktions- und beweglichen Maschinen; Apparate und Instrumente zur Messung der Viskosität von Flüssigkeiten;

Klasse 16: alle in Klasse 16 enthaltenen Waren, einschließlich gedruckte Veröffentlichungen; Druckereierzeugnisse; Zeitungen, Zeitschriften und Magazine; Gutscheine; Papier- und Schreibwaren, ausgenommen Bänder, Etiketten und Zubehör für Druckgeräte; Poster und

Plakate; Aktenordner; Karten; Reiseschecks; Abbuchungskarten; Zahlkarten, Personenidentifizierungskarten; Kreditkarten; Werbeschilder; Landkarten und Reiseführer; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate;

Klasse 19: alle in Klasse 19 enthaltenen Waren, einschließlich Baumaterialien und Straßenbaumaterialien, alle nicht aus Metall; Asphalt, Pech und Bitumen, Makadam und Materialien zum Beschichten, zur Instandhaltung und zur Reparatur von Straßen;

(2) Wort-/Bildmarke EM 165 704

The logo for Mobil, consisting of the word "Mobil" in a bold, sans-serif font. The letters "M", "o", "b", and "i" are blue, while the letter "l" is red.

eingetragen am 21. Juni 1999 für die Waren der

Klasse 1: alle in Klasse 1 enthaltenen Waren, einschließlich chemischer Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke, alles Erdölprodukte oder -derivate; Schlichtemittel/Leimungsmaterial, Trockenmittel, Plastifiziermittel, Entschäumungsmittel, Wachsemulsionen, Lösungsmittel für Epoxidharze und Überzugsmassen (nicht in Form von Anstrichfarben), Feuerlöschmittel, alle als chemische Produkte für gewerbliche Zwecke; chemische Erzeugnisse, soweit sie in Klasse 1 enthalten sind, für landwirtschaftliche, gartenbauliche und forstwirtschaftliche Zwecke; Düngemittel; Anlaßsubstanzen und chemische Mittel zum Löten und für die Metallbearbeitung; Gerbmittel und

chemische Substanzen für die Behandlung von Häuten und Leder; Klebemittel für gewerbliche Zwecke; unverarbeitete Kunststoffe in Form von Pasten, Flüssigkeiten, Dispersionen, Emulsionen und Granulaten, einschließlich Polyethylen und Polyethylenglykol, Kunstharze, Hydraulikflüssigkeiten, Flüssigkeiten für Automatikgetriebe, Bremsflüssigkeiten und Kraftstoffadditive, Schmiermittel (einschließlich Motorenöle) und -fette; chemische Mittel zur Verwendung als Kühlmittel und Frostschutzmittel sowie Enteisungsmittel;

Klasse 3: alle in Klasse 3 enthaltenen Waren, einschließlich Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Autowaschmittel; Waschmittel für Windschutzscheiben; Flüssigreiniger für Textilstoffe; Wachspolitur;

Klasse 4: alle in Klasse 4 enthaltenen Waren, einschließlich technischer Öle und Fette (andere als Speiseöle und -fette sowie ätherische Öle), einschließlich Öl für Kreisläufe, Motorenöl, Maschinenöl, Öl für Metallverarbeitung, Schmieröl, Motorenöl, rostlösendes Öl, Schmierstoffe, einschließlich synthetischer Schmiermittel; Brennstoffe (einschließlich Benzin) und Lösungsmittel als Erdölderivate, alle soweit in Klasse 4 enthalten; Öle für Heiz- und Beleuchtungszwecke; Wachse zur Verwendung in der Produktion; Erdölprodukte, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, für gewerbliche Zwecke sowie schmutzabsetzende und -absorbierende Verbindungen; Kerzen, Talglichte, Nachtlichte, Dochte;

Klasse 9: alle in Klasse 9 enthaltenen Waren, einschließlich Magnetaufzeichnungsträger wie magnetische und maschinenlesbare Karten mit kodierten Informationen; automatische Zähl- und Kartenlesemaschinen; Berechtigungskarten, Abbuchungskarten und Personenidentifizierungskarten, alle mit aktiven Komponenten und als Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie Programme dafür; Überwachungsgeräte und -instrumente; Teile und Bestandteile für vorstehend genannte Waren, einschließlich elektrische und elektronische Anlagen und Apparate für die Überwachung, Kontrolle und Steuerung industrieller Abläufe sowie Minicomputer zur Überwachung vorbeugender Wartungs- und Schmierungsarbeiten an Produktions- und beweglichen Maschinen; Apparate und Instrumente zur Messung der Viskosität von Flüssigkeiten;

Klasse 16: alle in Klasse 16 enthaltenen Waren, einschließlich gedruckte Veröffentlichungen; Druckereierzeugnisse; Zeitungen, Zeitschriften und Magazine; Gutscheine; Papier- und Schreibwaren, ausgenommen Bänder, Etiketten und Zubehör für Druckgeräte; Poster und Plakate; Aktenordner; Karten; Reiseschecks; Zahlkarten, Geldkarten, Personenidentifizierungskarten; Kreditkarten; Werbeschilder; Landkarten und Reiseführer; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate;

Klasse 19: alle in Klasse 19 enthaltenen Waren, einschließlich Baumaterialien und Straßenbaumaterialien, alle nicht

aus Metall; Asphalt, Pech und Bitumen, Makadam und Materialien zum Beschichten, zur Instandhaltung und zur Reparatur von Straße;

(3) Wortmarke EM 82 412

MOBIL

eingetragen am 10. Dezember 2002 für die Dienstleistungen der

Klasse 36: alle Leistungen in Klasse 36, einschließlich Ausgabe von Kreditkarten, Debitkarten, Abbuchungskarten, Kaufberechtigungskarten, Diskontkarten und Geldkarten; Kauffinanzierungen; elektronischer Kapitaltransfer und Geldautomatenservice; Erstellen von Abrechnungen und Analysen für alle vorstehend genannten Leistungen; Zahlungsbearbeitung; Finanzclearing;

Klasse 37: alle in Klasse 37 enthaltenen Dienstleistungen, einschließlich Kraftfahrzeugservice, Wartung und Reparatur; Fetten und Abschmieren von Kraftfahrzeugen; Reinigen und Polieren von Kraftfahrzeugen; Waschen von Kraftfahrzeugen; Rostschutzbehandlung von Kraftfahrzeugen; Lackieren von Kraftfahrzeugen; Reifen- und Pannendienst; Kraftfahrzeugservicestation, einschließlich Tankstelle;

Klasse 41: alle in Klasse 41 enthaltenen Leistungen, einschließlich Organisation von Sport- und Unterhaltungswettbewerben;

Klasse 42: Verifizierung der Identität einer Person im Zusammenhang mit Finanzangelegenheiten wie z. B. bei Kreditleistungen;

(4) Wortmarke EM 4 516 613

MOBIL AUTOCARE

eingetragen am 2. August 2006 für die Dienstleistungen der

Klasse 37: Instandhaltung und Reparatur, Schmierung, Waschen von Kraftfahrzeugen und Dienstleistungen einer Tankstelle.

Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit dem Beschluss vom 8. Februar 2011 eine Verwechslungsgefahr zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken verneint und die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung führte sie aus, dass sich die angegriffene Marke und die jeweiligen Widerspruchsmarken teilweise bei identischen, hochgradig ähnlichen bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen könnten. Den Widerspruchsmarken EM 82 453 und EM 165 704 könnte eine gesteigerte Kennzeichnungskraft für Öle, Brennstoffe, Treibstoffe etc. zugesprochen werden. Die angegriffene Marke halte aber selbst hinsichtlich identischer Waren und Dienstleistungen und bei Anwendung nur durchschnittlicher Sorgfalt den erforderlichen deutlichen Abstand zu den jeweiligen Widerspruchsmarken noch ein. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die jeweiligen Vergleichsmarken schon durch den zusätzlich Bestandteil „MAKS“ der angegriffenen Marke, der den jeweiligen Widerspruchsmarken fehle. Die angesprochenen Verkehrskreise hätten auch keine Veranlassung, den ersten Wortteil „MAKS“ der angegriffenen Marke wegzulassen oder zu vernachlässigen, zumal der weitere Bestandteil „MOBIL“ im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Kraftstoffen eher

kennzeichnungsschwach sei. Auch würde das Publikum in „MAKS“ keinen Hinweis auf das türkische Wort „Maksimum“ mit der Bedeutung „Maximum“ erkennen, es handele sich auch nicht um eine offizielle Abkürzung hierfür. Die genannten Unterschiede reichten aus, um den Marken ein eigenständiges Klangbild zu verleihen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden auch nicht davon ausgehen, dass es sich bei der jüngeren Marke um ein weiteres Produkt der Widersprechenden handele, da die Marken unterschiedlich gebildet seien. Der gemeinsame Wortbestandteil „MOBIL“ sei als beschreibender Hinweis auch eher nicht als Serienzeichen geeignet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle des DPMA vom 8. Februar 2011 aufzuheben.

Sie ist der Ansicht, den Widerspruchsmarken käme hinsichtlich der von ihnen jeweils geschützten Waren und Dienstleistungen von Haus aus bereits eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, die durch intensive Benutzung noch deutlich gesteigert worden sei. Diese erhöhte Kennzeichnungskraft sei nicht auf die Waren Öle, Brennstoffe, Treibstoffe usw. beschränkt, sondern strahle jedenfalls auf alle verwandten Waren und Dienstleistungen aus, die einen Bezug zum Betrieb, zur Wartung und zur Reparatur von Fahrzeugen aufwiesen. Den angesichts dessen sowie der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen zu fordernden großen Abstand halte die angegriffene Marke zu den jeweiligen Widerspruchsmarken nicht ein. Durch die vollständige Übernahme des äußerst bekannten älteren Zeichens „MOBIL“, das für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen keinerlei beschreibende Anklänge aufweise, in die angegriffene Marke bestehe eine hochgradige klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit. Vor diesem Hintergrund könne die Abweichung am Wortanfang der Vergleichszeichen die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen.

Im Übrigen werde das Publikum den Bestandteil „MAKS“ der angegriffenen Marke, der klanglich als „Max“ wahrgenommen werde und somit in der Bedeutung „Maximum“ einen beschreibenden Gehalt aufweise, unberücksichtigt lassen. Selbst wenn eine Prägung des angegriffenen Zeichens durch das Element „MOBIL“ nicht angenommen werden sollte, so werde das Publikum diesem Bestandteil aufgrund seiner Bekanntheit als Marke und als Firmenschlagwort der Widersprechenden in dem zusammengesetzten Zeichen „MAKS MOBIL“ zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung beimessen. Dies gelte umso mehr, als die Beschwerdegegnerin das Zeichen „MAKS“ ausweislich einer Internetrecherche auch als Unternehmensbezeichnung verwende. Abgesehen davon bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, da sie, die Widersprechende, über zahlreiche Marken mit dem Bestandteil „MOBIL“ verfüge, die sie auch tatsächlich auf dem Markt benutze.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht schriftsätzlich zur Sache geäußert. In dem Parallelverfahren 29 W (pat) 168/10 betreffend die Wort-/Bildmarke 307 26 926.4  hat sie vorgetragen, dass den Widerspruchsmarken EM 82 453 und EM 165 704 allenfalls für die im angefochtenen Beschluss genannten Waren „Öle, Brennstoffe, Treibstoffe usw.“ eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zuerkannt werden könne, nicht hingegen für den Dienstleistungsbereich Fahrzeugservice und Waschen von Fahrzeugen. Abgesehen von einer teilweisen Identität der in Klasse 37 geschützten Dienstleistungen sei eine Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen der Vergleichsmarken zu verneinen. Insbesondere lägen die dem Automobilbereich zuzuordnenden Dienstleistungen der angegriffenen Marke auch nicht im engen Ähnlichkeitsbereich zu den o. g. Waren der Widerspruchsmarken EM 82 453 und EM 165 704. Es sei zudem von einem hohen Grad an Aufmerksamkeit der angesprochenen Durchschnitts-

verbraucher bei dem Erwerb von Waren bzw. der Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Fahrzeugbereich auszugehen, was sich verwechslungsmindernd auswirke. Vor diesem Hintergrund sei kein besonders großer Abstand der angegriffenen Marke zu den Widerspruchsmarken einzuhalten, der hier jeweils gewahrt sei. Die Vergleichsmarken wiesen deutliche klangliche und schriftbildliche Unterschiede auf. Die angegriffene Marke werde durch den Wortbestandteil „MAKS“ geprägt, zumal der weitere Bestandteil „MOBIL“ für den Fahrzeugbereich nicht kennzeichnungskräftig sei. „MAKS“ würde auch weder im Türkischen noch im Deutschen mit „Maksimum/Maximum“ in Verbindung gebracht werden. Die EuGH-Rechtsprechung zu „THOMSON LIFE“ sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, da es bei der angegriffenen Marke bereits an einem erkennbaren Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin fehle. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sei ebenfalls zu verneinen, da das gemeinsame Wortelement „MOBIL“ sich wegen seines beschreibenden Charakters nicht als Stammbestandteil eigne. Die Marke „MOBIL“ habe sich auch nicht zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden entwickelt, dieser Bestandteil sei in dem Unternehmenskennzeichen „Exxon Mobil Corporation“ vielmehr von untergeordneter Bedeutung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist im tenorierten Umfang begründet, weil insoweit zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG besteht. In Bezug auf die für die angegriffene Marke in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen „Marketing und Werbung einschließlich Erstellen, Aktualisieren und Vermieten von Werbeflächen; Konzeption von Präsentationen und anderen Informationsangeboten zu Werbe- und Verkaufszwecken, insbesondere zur Veröffentlichung im Inter-

net, in anderen Datennetzen, in Online-Diensten sowie mittels Multimediatechniken, soweit in Klasse 35 enthalten; Werbung, Geschäftsführung; Waren- und Dienstleistungspräsentationen zu Werbezwecken, Informationszwecken, Verkaufszwecken und zur Kommunikation mit Kunden und Interessenten, insbesondere im Internet und in anderen Datennetzen“ ist wegen absoluter Dienstleistungsunähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

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 (BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO).

1. Widerspruch aus der Wortmarke EM 82 453 „MOBIL“

a) Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken teilweise zur Kennzeichnung hochgradig ähnlicher Waren und Dienstleistungen verwendet.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Fakto-

ren, 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 (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).

aa) Die von der angegriffenen Marke in Klasse 37 beanspruchte Dienstleistung „Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung)“ weist zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren der Klasse 4 betreffend u. a. technische Öle und Fette, Schmiermittel und Brennstoffe eine hochgradige Ähnlichkeit auf, weil die fraglichen Waren bei der Wartung und Reparatur von Fahrzeugen regelmäßig Verwendung finden, es sich also um einander ergänzende Leistungen und Produkte handelt. Entsprechendes gilt für die in Klasse 3 eingetragenen Widerspruchswaren „Autowaschmittel; Waschmittel für Windschutzscheiben; Flüssigreiner für Textilstoffe; Wachspolitur“, die zum „Waschen von Fahrzeugen“, wie von der jüngeren Marke in Klasse 37 weiter beansprucht, bestimmt sind.

bb) Eine enge Ähnlichkeit weisen die genannten Widerspruchswaren der Klassen 3 und 4 auch zu den in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren für andere Unternehmen)“ auf, da sich diese Makler- bzw. Beschaffungsdienstleistungen, die laut Verzeichnis nicht auf bestimmte Bereiche beschränkt sind, auch auf technische Öle, Fette, Schmiermittel und Brennstoffe bzw. Autowaschmittel und dergleichen beziehen können.

cc) Die von der angegriffenen Marke in Klasse 35 weiter beanspruchten „E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme und Lieferauftragservice, Zusammenstellung von Kraftfahrzeugdaten in Computerdatenbanken“ sowie die in Klasse 38 eingetragenen Dienstleistungen „Bereitstellen einer E-Commerce-Plattform im Internet [im Verzeichnis doppelt aufgeführt]; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationsangebote zum Abruf aus dem Internet, anderen Datennetzen sowie Online-Diensten; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet, Übermitteln von Kraftfahrzeugdaten im Computernetzwerk; Bereitstellung des Zugriffs auf Kraftfahrzeugdaten in Computernetzwerken“ werden allgemein als Internetdienste zusammengefasst (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Auflage, S. 345, 353). Diese stehen in einem engen funktionalen Zusammenhang zu den in Klasse 9 geschützten Widerspruchswaren „Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie Programme dafür“, weil die Inanspruchnahme von Internetdiensten eine entsprechende Hard- und Software erfordert (vgl. auch BPatG 25 W (pat) 49/03 und 29 W (pat) 220/00). Im Übrigen besteht ein solcher enger funktionaler Zusammenhang auch zwischen den „E-Commerce-Dienstleistungen“ und den Waren, mit denen Handel getrieben werden kann. Da eine Einschränkung der von der jüngeren Marke beanspruchten E-Commerce-Dienstleistungen auf eine bestimmte Branche im Verzeichnis nicht erfolgte, können sich diese auch auf die Widerspruchswaren der Klassen 3, 4 und 9 beziehen. Damit besteht zwischen den o. g. Waren und Dienstleistungen insgesamt eine hochgradige Ähnlichkeit.

dd) Für die von der angegriffenen Marke weiter beanspruchte Dienstleistung „Telekommunikation, insbesondere Informations- und Kommunikationsdienste für offene und geschlossene Benutzerkreise“ in Klasse 38 ist aufgrund der starken Überschneidungen im Anwendungsbereich eine erhebliche Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren der Klasse 9 „Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie Programme dafür“ anzunehmen (vgl. auch BPatG 29 W (pat) 104/02 und 147/02).

ee) Die übrigen für die angegriffene Marke in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen sind als unähnlich zu bezeichnen, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet. Denn die Dienstleistungen „Marketing und Werbung einschließlich Erstellen, Aktualisieren und Vermieten von Werbeflächen; Konzeption von Präsentationen und anderen Informationsangeboten zu Werbe- und Verkaufszwecken, insbesondere zur Veröffentlichung im Internet, in anderen Datennetzen, in Online-Diensten sowie mittels Multimediatechniken, soweit in Klasse 35 enthalten; Werbung, Geschäftsführung; Waren- und Dienstleistungspräsentationen zu Werbezwecken, Informationszwecken, Verkaufszwecken und zur Kommunikation mit Kunden und Interessenten, insbesondere im Internet und in anderen Datennetzen“ haben keinerlei Bezug zu den Widerspruchswaren.

b) Der Widerspruchsmarke „MOBIL“ kommt von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, die jedenfalls für einen Teil der eingetragenen Waren durch intensive Benutzung gesteigert ist.

aa) Eine originäre Schwächung der Kennzeichnungskraft im Zusammenhang mit Waren, die einen Bezug zum Betrieb, zur Wartung und zur Reparatur von Fahrzeugen aufweisen, kann nicht angenommen werden.

Das Wort „mobil“ wird im deutschen Sprachgebrauch als Adjektiv u. a. mit den Bedeutungen „beweglich, nicht an einen festen Standort gebunden“ verwendet (DUDEN - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2007, S. 1157). In dieser Bedeutung vermag es Merkmale der in Klasse 4 eingetragenen Widerspruchswaren, also von technischen Ölen und Fetten, Schmiermitteln, Brennstoffen und dergleichen, nicht unmittelbar zu beschreiben. Denn diese Waren zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie beweglich („mobil“) sind, sondern durch andere Eigenschaften, wie beispielsweise die Viskosität, Oktanzahl oder Additive. Auch wenn Öle und Kraftstoffe letztlich der Mobilität eines Fahrzeuges dienen, bedarf es für die Feststellung dieses Zusammenhangs mehrerer gedanklicher Zwischenschritte und Ergänzungen, so dass dem Widerspruchszeichen insoweit kein beschreiben-

der Charakter zukommt. Von einer originären Kennzeichnungsschwäche kann daher nicht ausgegangen werden, auch wenn es sich um ein sog. „sprechendes Zeichen“ handeln mag.

Im Zusammenhang mit den hier relevanten weiteren Widerspruchswaren der Klassen 3 und 9 ist ein beschreibender Bezug des Wortzeichens „MOBIL“ ebenfalls nicht erkennbar.

bb) Die Widersprechende hat geltend gemacht - und dies durch Vorlage teils aussagekräftiger Unterlagen auch belegt -, dass die Widerspruchsmarke jedenfalls für Waren der Klasse 4 wie technische Öle, Brennstoffe und dergleichen in beträchtlichem Umfang seit weit über zehn Jahren tatsächlich benutzt worden ist. Die Frage, ob die in diesem Zusammenhang mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2008 (Bl. 90/108 VA) vorgelegten Unterlagen als ausreichend anzusehen sind, bedarf keiner näheren Erörterung, da die intensive Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für die vorgenannten Waren gerichtsbekannt ist.

Bei der Widerspruchsmarke ist daher hinsichtlich dieser Waren der Klasse 4 aufgrund ihrer Bekanntheit von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft und damit von einem weiten Schutzzumfang auszugehen. Die Frage, ob und in welchem Umfang diese Kennzeichnungskraft auf weitere, eng verwandte Waren ausstrahlt, kann dahingestellt bleiben.

c) Denn selbst bei Zugrundelegung einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft hält die angegriffene Marke bei sämtlichen im engen Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Dies gilt auch bei Anwendung einer u. U. gesteigerten Sorgfalt seitens der angesprochenen Verkehrskreise bei der Inanspruchnahme von Waren und Dienstleistungen, die die Funktionsfähigkeit und damit Sicherheit eines Fahrzeuges beeinflussen können.

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. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 - HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist vor diesem Hintergrund zu verneinen.

aaa) Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken schon deutlich in ihrer Wortlänge.

bbb) Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil "MOBIL" keine die jüngere Marke prägende Funktion aufweist. Denn das Worтеlement "MAKS" tritt für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurück, dass es für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 –HABM/Shaker [Limoncello]; EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; GRUR

2007, 888 Rdnr. 22 u. 31 – Euro Telekom; MarkenR 2008, 405, 406 Rdnr. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 772, 776 Rdnr. 57 – Augsburger Puppenkiste). „MAKS“ ist kein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache und wird von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen auch nicht ohne weiteres als Abkürzung des türkischen Wortes „Maksimum“ mit der Bedeutung „Maximum“ erkannt. Es trägt daher zum Gesamteindruck der jüngeren Marke ebenso bei wie der weitere Bestandteil „MOBIL“, dem aus o. g. Gründen ebenfalls kein beschreibender Charakter in Bezug auf die hier in Rede stehenden Dienstleistungen zukommt. Damit liegen in der angegriffenen Marke zwei gleichgewichtige Wortbestandteile vor, so dass eine Prägung durch eines dieser beiden Elemente ausscheidet.

Die Vergleichsmarken unterscheiden sich daher durch ihre Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus. Der dreisilbigen Wortkombination "MAKS MOBIL" mit der Vokalfolge „A-O-I“ steht die zweisilbige Bezeichnung "MOBIL" mit der Vokalfolge „O-I“ gegenüber. Ferner findet der in der Regel stärker beachtete Wortanfang "MAKS" in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung.

ccc) Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet aufgrund des zusätzlichen Wortes „MAKS“ in der jüngeren Marke, das keinen erkennbaren Bedeutungsgehalt hat, aus.

bb) Allerdings ist hier eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation zu bejahen.

Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, wird angenommen, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine zusammengesetzte Marke oder komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, in der er - insbesondere neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jün-

geren Marke - eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; BGH GRUR 2008, 258 Rdnr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 - OFFROAD).

Nach der neueren Rechtsprechung des BGH ist die Beteiligung eines Unternehmenskennzeichens oder eines Stammbestandteils auf der Seite des Inhabers des jüngeren Zeichens keine Notwendigkeit mehr für die Bejahung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenurpation. Vielmehr sind auch andere Fallgestaltungen denkbar, in denen ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (BGH GRUR 2006, 859, 861 Rdnr. 22 - Malteserkreuz I; GRUR 2009, 484, 491 Rdnr. 80 - Metrobus; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdnr. 424 ff. m. w. N.).

Vorliegend wurde das zumindest durchschnittlich kennzeichnungskräftige Widerspruchszeichen „MOBIL“ identisch in die jüngere zweigliedrige Marke „MAKS MOBIL“ übernommen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist der Bestandteil „Mobil“ in dem Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden „Exxon Mobil Corporation“ nicht von untergeordneter Bedeutung, vielmehr hat er sich gerichtsbekannt zu einem bekannten Firmenschlagwort der Widersprechenden entwickelt. Aus diesem Grund tritt der Bestandteil „MOBIL“ im Gesamtgefüge der jüngeren Marke neben dem weiteren Worтеlement „MAKS“ selbständig hervor (BGH a. a. O. Rdnr. 80 - Metrobus). Die beiden Wortbestandteile verschmelzen auch nicht zu einer gesamtbegrifflichen Einheit oder einem einheitlich wirkenden Phan-

tasiezeichen. Im Hinblick auf die hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen der Vergleichsmarken (s. o. unter a) ist es daher gerechtfertigt, über die Rechtsfigur der selbständig kennzeichnenden Stellung eine Verwechslungsgefahr zu bejahen (BGH GRUR 2008, 905, 909 Rdnr. 39 f. - Pantohexal). Denn in dieser Konstellation kann das Publikum die Vergleichszeichen gedanklich in der Weise verbinden, dass es die jüngere Marke als dem Unternehmen des eingeführten älteren Zeichens zugehörig ansieht und somit eine Verwechslung hinsichtlich der wirtschaftlichen Unternehmenszugehörigkeit der Produktherkunftsidentität der Marken entstehen kann. Zumindest kann bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH a. a. O. - Malteserkreuz I).

Es bedarf somit keiner Klärung mehr, ob es sich bei „MAKS“ um ein der Beschwerdegegnerin zuzurechnendes Unternehmenskennzeichen handelt.

Die Vergleichsmarken weisen daher in Bezug auf die im hochgradigen Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen der jüngeren Marke eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation auf. Ob darüber hinaus eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens vorliegt, kann dahingestellt bleiben.

2. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke EM 165 704

Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf die im Tenor genannten Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG.

a) Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken teilweise zur Kennzeichnung hochgradig ähnlicher Waren und Dienstleistungen verwendet. In-

soweit wird auf die obigen Ausführungen zur Widerspruchsmarke EM 82 453 unter Ziffer 1. a) verwiesen.

b) Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gilt das zum vorigen Widerspruch Gesagte unter Ziff. 1 b) im Wesentlichen entsprechend.

c) Selbst bei Zugrundelegung einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke hinsichtlich der hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist allerdings zu verneinen.

aaa) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die angegriffene Wortmarke „MAKS MOBIL“ und die Widerspruchsmarke  deutlich in Wortlänge und grafischer Ausgestaltung.

bbb) Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist zunächst davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke nach dem Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform, also mit „Mobil“ benennen werden (vgl. u. a. BGH a. a. O., 862 Rdnr. 29 – Malteserkreuz I; a. a. O., 905 Rdnr. 25 – SIERRA ANTIGUO), so dass vorliegend grafische Unterschiede der Marken unberücksichtigt bleiben können. Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt aber schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden Marken identisch enthaltene Wortbestandteil "MOBIL" keine die jüngere Marke prägende Funktion aufweist. Insoweit wird auf die obigen Ausführungen unter Ziff. 1 c) aa) bbb) verwiesen.

bb) Allerdings ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation zu bejahen.

Vorliegend wurde der zumindest durchschnittlich kennzeichnungskräftige Wortbestandteil des Widerspruchszeichens „MOBIL“ identisch in die jüngere zweigliedrige Marke übernommen, wo er neben dem weiteren Bestandteil „MAKS“ aus den oben unter Ziff. 1 c) bb) genannten Gründen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. Für die Zuerkennung einer selbständig kennzeichnenden Stellung bedarf es nach der Rechtsprechung des BGH auch nicht einer identischen Übernahme der älteren Marke, vielmehr kann auch eine bloß ähnliche Übernahme der älteren Marke genügen, z. B. in einer unterschiedlichen Farbstellung (BGH a. a. O. Rdnr. 18 - Malteserkreuz I; GRUR 2010, 833, 835 Rdnr. 24 - Malteserkreuz II; Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdnr. 416 m. w. N.). Es ist hier daher unschädlich, dass die farbliche und grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke, die sich im Rahmen des Werbeüblichen hält und für sich gesehen eher kennzeichnungsschwach ist, keinen Eingang in die jüngere Marke gefunden hat.

Die Vergleichsmarken weisen daher in Bezug auf die im engen Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen der jüngeren Marke eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation auf.

3. Widerspruch aus der Wortmarke EM 82 412 „MOBIL“

Zwischen den Vergleichsmarken besteht hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG.

a) Die für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen der Klasse 37 „Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung); Waschen von Fahrzeugen“ sind identisch mit den für die Widerspruchsmarke in Klasse 37 eingetragenen Dienstleistungen betreffend Kraftfahrzeugservice, Wartung, Reparatur und Waschen von Kraftfahrzeugen.

Im Übrigen sind die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen als unähnlich einzustufen, da sie keine relevanten Berührungspunkte aufweisen.

b) Hinsichtlich der originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gelten die Ausführungen zur Widerspruchsmarke EM 82 453 entsprechend (s. o. Ziff. 1 b).

Die Frage, ob und in welchem Umfang die festgestellte gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke EM 82 453 aufgrund intensiver Benutzung für technische Öle, Brennstoffe und dergleichen auch auf die für die Widerspruchsmarke EM 82 412 geschützten Dienstleistungen im Kfz-Bereich ausstrahlt, kann dahingestellt bleiben.

c) Denn selbst bei Zugrundelegung einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft hält die angegriffene Marke bei den im Identitätsbereich liegenden Dienstleistungen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Insoweit gilt das zum Widerspruch aus der Marke EM 82 453 Gesagte (s. o. Ziff. 1 c) entsprechend.

Die Vergleichsmarken weisen daher in Bezug auf die identischen Dienstleistungen eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation auf.

4. Widerspruch aus der Wortmarke EM 4 516 613 „**MOBIL AUTOCARE**“

Zwischen den Vergleichsmarken besteht hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG.

a) Die für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen der Klasse 37 „Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung); Waschen von Fahrzeugen“ sind identisch mit den für die Widerspruchsmarke in Klasse 37 eingetragenen Dienstleistungen.

b) Selbst bei Zugrundelegung einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke hinsichtlich der identischen Dienstleistungen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

aa) Die Vergleichsmarken werden allerdings nicht unmittelbar verwechselt.

aaa) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Marken „MAKS MOBIL“ und „MOBIL AUTOCARE“ durch den zusätzlichen Bestandteil „MAKS“ bzw. „AUTOCARE“, der in der jeweiligen Gegenmarke keine Entsprechung findet und zu unterschiedlichen Wortlängen führt. Eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht ist daher zu verneinen.

bbb) Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist hier zu berücksichtigen, dass der in der Widerspruchsmarke enthaltene Wortbestandteil „MOBIL“ die allein rechtlich kollisionsbegründende Stellung einnimmt, weil das nachgestellte Element „AUTOCARE“ als beschreibende und damit schutzunfähige Angabe zur Kollision nicht heranzuziehen ist. Der Ausdruck „AUTOCARE“ setzt sich aus dem geläufigen Begriff „Auto“ (Kurzform für Automobil) und dem aus dem englischen Grundwortschatz stammenden Wort „care“ (Pflege) zusammen. Der Gesamtbegriff „AUTOCARE“ ist zwar lexikalisch nicht nachweisbar, wird jedoch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres in der Bedeutung von „Autopflege“ verstanden. In Bezug auf die von der Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen der Klasse 37 handelt es sich damit bei „AUTOCARE“ um eine unmittelbar beschreibende Sachangabe, die am Schutzzumfang der Marke nicht teilnimmt.

Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt dennoch nicht in Betracht, weil der in beiden Marken identisch enthaltende Bestandteil "MOBIL" keine die jüngere Marke prägende Funktion aufweist. Insoweit wird auf die obigen Ausführungen unter Ziff. 1. c) aa) bbb) verwiesen.

bb) Allerdings ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation zu bejahen.

Vorliegend wurde der allein kollisionsbegründende Bestandteil „MOBIL“ der Widerspruchsmarke identisch in die jüngere zweigliedrige Marke übernommen, wo er neben dem weiteren Bestandteil „MAKS“ aus den oben unter Ziff. 1 c) bb) genannten Gründen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BPatG 25 W (pat) 32/07 - RenuVitalis/RENU MULTI-PLUS).

Die Vergleichsmarken weisen daher in Bezug auf die identischen Dienstleistungen eine mittelbare Verwechslungsgefahr auf.

Grabrucker

Kortge

Dorn

prä