



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 406/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 58 612

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. September 2002 aufgehoben.
2. Die Löschung der Marke 300 58 612 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 399 21 554 angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 58 612

OBiG

für

Kl. 7: Maschinelle oder hydraulische Geräte zum Einmann-Überkopf-Montage von Rigipsplatten oder Deckenpaneelen

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wort-/Bildmarke 399 21 554

siehe Abb. 1 am Ende

für

01: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Düngemittel; Feuerlöschmittel, Mittel zum Härten und Lötten von Metallen; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; 02: Farben, Firnisse, Lacke; Holzschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; 05: Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; 06: Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; 07: kraftbetriebene Werkzeuge für Bau- und Bastelzwecke; kraftbetriebene Gartengeräte; Werkzeugmaschinen; Baumaschinen; Pumpen; 08: handbetätigte Werkzeuge; handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke sowie für die Bautechnik, Messerschmiedewaren; 09: elektrische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Feuerlöschgeräte; 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; 16: Papier, Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen

Apparate); Spielkarten; 17: Folien und Teichfolien aus Kunststoff; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauholz, Leisten, Latten; Bretter; Fenster und Türen (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmalstatuen (nicht aus Metall); 20: Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren (soweit in Klasse 20 enthalten) aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham oder aus Kunststoffen; 21: kleine handbetätigte Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Schwämme, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut; 24: Webstoffe und Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; 27: Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (soweit in Klasse 27 enthalten); 31: land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, nämlich Samenkörner und anderes Vermehrungsmaterial, unverarbeitetes Holz; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel.

Mit Beschluss vom 19. September 2002 hat die Markenstelle für Klasse 7 durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle liegt keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor. Zwar bestehe eine Identität der Waren, da die für die jüngere Marke eingetragenen Waren unter die für die Widerspruchsmarke geschützten Begriffe "kraftbetriebene Werkzeuge für Bau- und Bastelzwecke; handbetätigte Werkzeuge" fielen. Zwischen den Marken läge jedoch keine relevante Ähnlichkeit vor. Beide Marken seien mit drei bzw. vier Buchstaben Kurzzeichen, so dass ihnen der Verkehr eine erhöhte Aufmerksamkeit zuwende und Unterschiede leichter wahr-

nehme. In schriftbildlicher Hinsicht unterschieden sich die Marken in ihrer Länge, der Kleinschreibung des Buchstabens "i" in der angegriffenen Marke und durch den vierten Buchstaben "G" der jüngeren Marke. Klanglich wichen die "Oh-bih" und "Oh-big" ausgesprochenen Marken in ihren zweiten Silben deutlich voneinander ab, da der Vokal "i" in der angegriffenen Marke kurz gesprochen werde und der Schlusskonsonant "g" der jüngeren Marke in der Widerspruchsmarke nicht vorkomme. In begrifflicher Hinsicht wiesen die Marken keine Übereinstimmung auf, da die angegriffene Marke ein Adjektiv mit der Bedeutung "oben genannt" sei, während die Widerspruchsmarke keinen Begriffsinhalt aufweise. Auch unter Berücksichtigung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als einer bekannten Marke für Baumärkte bestehe daher keine Verwechslungsgefahr.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung ist die Markenstelle zwar zutreffend von einer Identität der Dienstleistungen ausgegangen, jedoch habe sie die Ähnlichkeit der Marken zu Unrecht verneint. In schriftbildlicher Hinsicht könne nicht auf die Kleinschreibung des Buchstabens "i" abgestellt werden, da er handschriftlich mit einem "i"-Punkt versehen werde und es zudem unerheblich sei, ob alle oder einzelne Buchstaben groß oder klein geschrieben seien. Außerdem sei der in der jüngeren Marke zusätzlich enthaltene Schlussbuchstabe "G", zumal wenn er dem kleingeschriebenen "i" folge, kaum als zum Wort zugehörig zu erkennen. Er könne auch als Zahl 6 oder Abkürzung für "Gesellschaft" aufgefasst werden, so dass er als selbständiges Anhängsel der Bezeichnung "OBi" angesehen werde. Noch gewichtiger seien die klanglichen Unterschiede. Bei ihrer Betrachtung habe die Markenstelle die jüngere Marke - offenbar mundartlich - zu "Oh-big" verfälscht. Zwar wichen beide Marken in ihrer zweiten Silbe voneinander ab, jedoch nicht deutlich. Grundsätzlich sei es nicht gerechtfertigt, an die Unterscheidbarkeit von Kurzzeichen geringere Anforderungen als bei längeren Bezeichnungen zu stellen. Zudem könne sich die Verwechslungsgefahr aufgrund der auch durch die Vokalfolge, Betonung und den Klangrhythmus geprägten Klangwirkung ergeben. Auch würden die Wortanfänge stärker beachtet werden, während die Unterschiede in den Endungen meist weni-

ger in der Erinnerung des Verkehrs blieben. Die Markenstelle habe übersehen, dass die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke vollständig enthalten sei und der einzige Unterschied in einem klangschwachen Konsonanten bestehe, der – je nach regionaler Sprechweise – unterschiedliche Klangbilder haben könne. Die Schlussfolgerung der Markenstelle, es fehle an jeglicher Ähnlichkeit der Marken, sei schon aus diesen Gründen nicht haltbar. Selbst wenn die Ähnlichkeit der Marken eher gering wäre, so hätte eine Verwechslungsgefahr aufgrund der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Identität der Waren dennoch bejaht werden müssen.

Ergänzend trägt die Widersprechende Einzelheiten zur Verkehrsbekanntheit ihrer Marke vor. Insbesondere sei das Werbeetat "für die Marke OBI" von DM im Jahr 1980 auf ... DM für 1994 und ... EUR für 2002 gestiegen. Im Jahr vor der Anmeldung der angegriffenen Marke (1999), habe der Etat ... DM betragen, während die Zahl der Werbebeilagen knapp unter der Zahl von ... gelegen habe. Laut einer sich auf die Jahre 1995 bis 1998 beziehenden INRA-Umfrage habe OBI unter den Bau- und Heimwerkermärkten den weitaus größten Bekanntheitsgrad. Die Waren der angegriffenen Marke gehörten zum typischen Sortiment solcher Märkte. Aufgrund der Wechselwirkung der verschiedenen Faktoren der Verwechslungsgefahr, zu denen auch die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gehöre, sei damit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke 300 58 612 wegen des Widerspruchs aus der Marke 399 21 554 zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er meint, dass die Ähnlichkeit der Marken zu Recht verneint worden ist. Insbesondere lasse die Kleinschreibung des dritten Buchstabens der angegriffenen Marke ein ganz anderes Schriftbild als bei der Widerspruchsmarke entstehen. Auch in klanglicher Hinsicht seien keine Ähnlichkeiten vorhanden. Außerdem handele es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke für Baumärkte, in denen "mehrere zig-tausend unterschiedliche Artikel" vertrieben würden, während die jüngere Marke für ein einziges Gerät für die Einmann-Überkopf Montage von Rigipsplatten eingetragen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, 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.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 – BANK 24, m.w.N.; GRUR 2002, 1067 – DKV/OKV).

1. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind zumindest hochgradig ähnlich.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. – Canon; GRUR Int. 1999, 734 – Lloyds/Loint's; BGH GRUR 1999, 731 – Canon II; WRP 1998, 747, 749 – GARIBALDI; WRP 2000, 1152, 1153 – PAPPAGALLO; WRP 2001, 694, 695 – EVIAN/REVIAN). Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie Herstellungsstätten und Vertriebswege, stoffliche Beschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind relevante Gesichtspunkte.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sind die für den Markeninhaber eingetragenen "maschinellen oder hydraulische Geräte zum Einmann-Überkopf-Montage von Rigipsplatten oder Deckenpaneelen" mit den für die Widersprechende geschützten "kraftbetriebenen Werkzeugen für Bau- und Bastelzwecke; handbetätigte Werkzeuge; handbetätigte Geräte für ... die Bautechnik" hochgradig ähnlich, sofern nicht bereits unter dem Gesichtspunkt der Ober- und Unterbegrifflichkeit eine Identität der Waren besteht. Denn die beiderseitigen Waren sind technische Hilfsmittel für Bauzwecke und können insbesondere beim Einbau von Platten und Paneelen Verwendung finden.

2. Darüber hinaus besteht – entgegen der Auffassung der Markenstelle – zumindest in klanglicher Hinsicht auch eine hochgradige Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken. Die Marken "OBI" und "OBiG" weisen gleiche Vokalfolgen und Silbengliederungen auf. Geht man davon aus, dass beide Marken auf dem Vokal "O" betont werden, was bei der jüngeren Marke nach dem Wortaufbau zwar nicht zwingend,

wegen der Kleinschreibung des Buchstabens "i" jedoch für den größten Teil des Verkehrs nahe gelegt ist, so ist auch die Betonung beider Marken gleich.

Darüber hinaus stimmen die Marken auch in ihrem Sprechrhythmus überein. Dabei vermag der Senat der Auffassung der Markenstelle nicht darin zu folgen, dass die Marken regelmäßig als "Oh-bih" und "Oh-bigg" ausgesprochenen würden, wobei der Vokal "i" in der angegriffenen Marke kurz gesprochen werde. Zwar hat die Markenstelle hierbei die natürliche Silbengliederung der Marken beachtet, beide Marken bieten nach ihrer Schreibweise jedoch keinen ausreichenden Grund, davon auszugehen, dass der Vokal "i" in einer der Marken gedehnt und der anderen nur kurz gesprochen wird. Selbst wenn man dem Vorbringen des Markeninhabers im Verfahren vor der Markenstelle folgt, wonach sich seine Marke aus dem ersten Buchstaben seines Nachnamens und dem englischen Wort "big" zusammensetze, so wird - vorausgesetzt der Verkehr erkennt zumindest das englische Wort "big" in der jüngeren Marke - der Vokal "i" dennoch nicht nennenswert kurzes ausgesprochen (vgl. z.B. "really big", "Mr. Big" einerseits, "Ronald Biggs", "Biggin Hill" andererseits).

Damit verbleibt als einzig relevanter Klangunterschied zwischen den Marken nur der allein in der jüngeren Marke vorhandene Schlusskonsonant "G". Er entspricht als Schlusskonsonant bei normaler, nicht übertrieben deutlicher Aussprache zwar dem Sprenglaut "K", bei dem es sich um einen klangstarken Laut handelt. Da sich jedoch kein weiterer Vokal mehr anschließt, wird der Konsonant an dieser Stelle nur als Auslaut und damit vergleichsweise nur schwach artikuliert. Daher liegt insgesamt eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit der Marken vor.

Ein deutlicher Klangunterschied zwischen den Marke ergäbe sich allenfalls, wenn nahezu der gesamte Verkehr eine der beiden Marken nur als Wort, die andere hingegen nur als Buchstabenmarke benennen würde, ohne dass ein noch beachtlicher Teil des Verkehrs beide Marken "einheitlich" ausspräche. Ein solches Buchstabieren käme bei der kürzeren und einheitlich geschriebenen Widerspruchsmar-

ke "OBI" noch am ehesten in Betracht. Aus dem Vortrag der Beteiligten ergibt sich jedoch, dass die Bekanntheit der Widerspruchsmarke als Handelsmarke zwischen ihnen unstrittig ist. Entsprechend der in der Rundfunkwerbung der Widersprechenden verbreiteten Sprechweise ist daher von einer Aussprache als Wort auszugehen.

3. Es ist eine hohe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen. Wie von der Widersprechenden substantiiert behauptet und vom Markeninhaber zumindest sinngemäß zugestanden worden ist, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine intensiv benutzte und mit hoher Verkehrsbekanntheit ausgestattete Handelsmarke auf dem Gebiet der Baumarktartikel, zu denen auch die unter Ziff. 1. genannten Waren der Widersprechenden aus dem Ähnlichkeitsbereich gehören. Soweit der Markeninhaber hieraus allerdings schließen will, dass sich die erhöhte Kennzeichnungskraft einer Marke für Baumärkte, in denen "mehrere zig-tausend unterschiedliche Artikel" vertrieben würden, gegenüber einer jüngeren Marke, die nur für ein einziges (spezielles) Gerät für die Einmann-Überkopf Montage von Rigipsplatten eingetragen ist, nicht auswirken kann, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr wird aufgrund eines registerrechtlichen Vergleichs beurteilt, bei dem die Warenmarke eines Händlers der Warenmarke eines Herstellers in jeder Hinsicht gleichgestellt ist. Unbeschadet der hier nicht relevanten Frage der rechtserhaltenden Benutzung (§ 43 Abs. 1 MarkenG) haben weder die Größe des Betriebs noch der Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit als Händler oder Hersteller (der letztlich auch seine Waren an Dritte veräußert), das Sortiment oder der Kundenkreis einen Einfluss auf die Beurteilung der Kennzeichnungskraft und deren Auswirkung auf die Verwechslungsgefahr.

4. Bei einer Gesamtwürdigung der o.g. in Wechselwirkung zueinander stehenden Faktoren ergibt sich aufgrund der hochgradigen Ähnlichkeit der Waren und der Marken bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

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

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Pü

Abb. 1



OBI