



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 96/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 10 883

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk am 21. Juni 2005

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Marke

OTTONEN

für die Waren und Dienstleistungen

„Schlüsselanhänger aus Metall; Ton- und Bildträger, nämlich Kassetten, Tonbänder, Kompaktdisks, Videokassetten, alle vorgenannten Waren nicht zur Verwendung in Bezug auf historische Darstellungen der Liudolfingerzeit; Brillen; Brillenfassungen, Brillenetuis, Kompass; Uhren und Zeitmessinstrumente, Manschettenknöpfe, Krawattennadeln, Schmuckwaren, Modeschmuck; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Druckereierzeugnisse; Photographien, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel; alle vorgenannten Waren nicht zur Verwendung in Bezug auf historische Darstellungen oder Gegenstände aus der Liudolfingerzeit; Papierhandtücher und -servietten; Verpackungsbehälter aus Papier oder Pappe; Büroartikel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel, Folien; Spielkarten; Leder- und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Hand-, Akten- und Einkaufstaschen, Rucksäcke, Reise-

und Handkoffer, Regen- und Sonnenschirme, Decken, Brieftaschen, Portemonnaies; Glaswaren, Porzellan, Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, ausgenommen Waren mit historischem Bezug auf die Liudolfingerzeit; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Raucherartikel; Dienstleistungen eines Reisebüros, nämlich Veranstaltung, Reservierung und/oder Vermittlung von Reisen, Vermittlung und Reservierung der Beherbergung und Verpflegung von Gästen, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht in Bezug auf die Liudolfingerzeit; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht in Bezug auf die Liudolfingerzeit; Beherbergung und Verpflegung von Gästen, Veranstaltung von Ausstellungen, Vermittlung und Reservierung von Eintrittskarten, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht in Bezug auf die Liudolfingerzeit“

ist Widerspruch eingelegt worden aus der

Widerspruchsmarke zu 1): **DD 654 167**



eingetragen u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Video-Cassetten, Tonbänder, Tonbandcassetten, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Lupen; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Papier, Pappe (Karton); Waren aus Papier, Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, Servietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten; Druckereierzeugnisse;; Fotografien; Schreibwaren; Büroartikel, nämlich nichtelektrische Bürogeräte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Tier- und Pflanzenpräparaten, geologischen Modellen und Präparaten, Globen,

Wandtafelzeichengeräten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel und Folien; Spielkarten; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Glaswaren, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportgeräte; Raucherartikel, nämlich Tabakdosen, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Zigarren- und Zigarettenetuis, Aschenbecher, sämtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetallen, deren Legierungen oder damit plattiert“

sowie aus der Widerspruchsmarke zu 2) **2 074 255**

OTTO

eingetragen u.a. für

„Veranstaltung von Reisen“,

der gezielt gerichtet ist gegen die Dienstleistungen der angegriffenen Marke

„Dienstleistungen eines Reisebüros, nämlich Veranstaltung, Reservierung und/oder Vermittlung von Reisen, Vermittlung und Reservierung der Beherbergung und Verpflegung von Gästen, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht in Bezug auf die Liudolfingerzeit“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch durch Beschluss vom 17. Dezember 2003 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, die die Löschung der jüngeren Marke rechtfertigen könnte, sei selbst bei Zugrun-

delegierung der teilweisen Identität der beiderseits beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht gegeben. Die angegriffene Marke halte bei Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken einen ausreichenden Abstand zu den Widerspruchsmarken ein. Die sich gegenüberstehenden Markenworte „OTTO“ und „OTTONEN“ seien vom klanglichen Gesamteindruck deutlich verschieden. Sie wiesen eine unterschiedliche Vokalfolge und Silbenzahl auf. Beide Markenworte böten unterschiedliche Merkhilfen. Die angegriffene Marke beschreibe das Geschlecht der Ottonen, die Widerspruchsmarke beinhalte den männlichen Vornamen „Otto“. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr der Markenwörter scheide wegen der gravierenden Unterschiede in der Zeichenlänge aus. Die unterschiedlichen Begriffsinhalte schlossen zudem die Verwechslungsgefahr auch in begrifflicher Hinsicht aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, der aufgrund der hohen Ähnlichkeit bzw. Teilidentität der beiderseitigen Warenanmeldungen erforderliche Abstand der Marken sei nicht eingehalten. Sie ist der Auffassung, die beiden Markenwörter seien klanglich hochgradig ähnlich, da die dritte Silbe des Wortes „Ottonen“ nur eine minimale phonetische Abweichung von „OTTO“ darstelle. Der Verkehr werde den Begriff „Ottonen“ als eine Form des Plurals von „Otto“ im Sinne von „die Ottos“ wahrnehmen. Dies lasse sich mit einem Artikel der Zeitschrift „Manager-Magazin“ Heft 6/04 beispielhaft belegen, in der sich ein Artikel unter der Überschrift „Der Otto-Clan“ mit der Widersprechenden befasst und darin einen Untertitel „Das Reich der Ottonen“ für die Darstellung von Beteiligungsstrukturen der Widersprechenden verwendet habe. Auch schriftbildlich seien die Zeichen hochgradig ähnlich. Die Widersprechende beruft sich nunmehr auf eine stark erhöhte Kennzeichnungskraft des Markenwortes „OTTO“, wofür sie auszugsweise ihren Geschäftsbericht 2002 mit Umsatzzahlen, Zahlen zum Werbetat 2003 und Ergebnisse einer Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2004 vorlegt. Sie hält zudem eine mittelbare Verwechslungsgefahr für gegeben. Die eingetragene Marke „Otto“ sei Stammbestandteil einer Serie von Marken, mit denen sie ihre Angebote kennzeichne. Der Verkehr werde die angegriffene Marke

ohne weiteres dieser Stammserie zuordnen. Zudem liege auch die Gefahr der Annahme einer geschäftlichen Verbindung zwischen den Beteiligten im Sinne einer organisatorischen Einbindung in die Otto-Handelsgruppe nahe.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marken zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt den Beschluss der Markenstelle als auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens der Widersprechenden zutreffend und hält eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i.S.d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend verneint.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in

Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren auszugehen, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 1040, 1042 - Kinder; GRUR 2003, 1044, 1045 - Kelly; GRUR 2004, 239 – DONLINE; GRUR 2005, GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist als durchschnittlich anzusehen. Eine rechtlich beachtliche Stärkung der Kennzeichnungskraft dieser Marken für die hier in Betracht zu ziehenden Waren und Dienstleistungen ist den eingereichten Unterlagen der Widersprechenden nicht zu entnehmen. Aus dem eingereichten Geschäftsbericht 2002 der Widersprechenden ist zwar ersichtlich, dass für ihr Unternehmen im Jahr 2003 ein Werbeetat von über 10,7 Mio. € eingestellt worden ist, auch die eingereichte „Repräsentativbefragung 2004 über den Bekanntheitsgrad der Sortimentsversender & Claimbekanntheit ‚OTTO find ich gut‘ “ bezieht sich auf die Unternehmensbezeichnung „Otto“ als Versandhaus und bescheinigt dem Handelshaus der Widersprechenden eine beachtliche Bekanntheit. Die geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft durch Benutzung der Marke muss sich jedoch auf die vom Warenverzeichnis umfassten und im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden Waren bzw. Dienstleistungen beziehen, was hier nicht der Fall ist.

Selbst bei unterstellter gesteigerter Kennzeichnungskraft und festzustellender teilweiser Identität der die durch die Vergleichsmarken jeweils geschützten Waren und Dienstleistungen kann selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs.1 S.2 MarkenG wegen der äußerst geringen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken nicht bejaht werden.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- (Sinn-)gehalt ist von dem Grundsatz auszugehen, dass es auf den je-

weiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; GRUR 2003, 712, 714 – Goldbarren; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd). Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht kommt nicht in Betracht, weil beide Vergleichszeichen, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, abweichend betont werden, nämlich die Widerspruchsmarken auf der ersten, die angegriffene Marke dagegen auf der zweiten Silbe, der zudem noch eine dritte, wenn auch unbetonte Silbe folgt. Selbst wenn diese dritte Silbe „nen“ von einigen Teilen des Verkehrs nicht korrekt und deutlich ausgesprochen werden sollte, sondern zu einem einzigen „n“ zusammengezogen werden sollte, bleibt es dabei, dass die angegriffene Marke auch dann auf der zweiten Silbe betont und zudem zumindest ein „n“ im Auslaut gehört wird. Unter diesen Umständen unterscheidet sich das Wort auch dann noch deutlich hörbar von dem Markenwort der Widersprechenden. In visueller Hinsicht kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die deutlich unterschiedliche Länge der Vergleichsworte – 4 gegen 7 Buchstaben – übersieht. Daher scheidet auch diese Art der Verwechslungsgefahr aus. Dasselbe gilt für eine Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht. Wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat, erkennt der Verkehr in dem Markenwort der Widerspruchsmarken den männlichen Vornamen „Otto“, in dem Markenwort der angegriffenen Marke dagegen entweder die Bezeichnung für ein Adelsgeschlecht vergangener Jahrhunderte, oder er verbindet mit dem Begriff keinen oder einen unzutreffenden Inhalt, weil er ihm nicht bekannt ist. Allein der Anklang an den männlichen Vornamen „Otto“ genügt nicht, um eine begriffliche Verwechslungsgefahr zu bejahen, weil die Endung „nen“ von dem Vornamen weit wegführt und insoweit bei Unkenntnis der wahren Bedeutung des Begriffes „Ottonen“ vage bleibt.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr in dem Sinne, dass das Publikum die Kollisionszeichen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung bringt, ist ebenfalls nicht gegeben. Diese Art der Verwechslungsgefahr kommt in Betracht, wenn der Verkehr zwei an sich unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben be-

trieblichen Ursprungsstätte zuordnet. Hierzu hat der Verkehr insbesondere Anlass, wenn bereits eine Markenserie der Widersprechenden besteht, die einen bestimmten Bestandteil als Stammzeichen durchgängig verwendet, und in die sich das angegriffene Zeichen aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs aufgrund der identischen Zeichenbildung ohne weiteres einfügt. Das kann vorliegend ungeachtet der Tatsache, dass die Widersprechende eine Markenserie mit dem Bestandteil „Otto“ gebildet hat, nicht festgestellt werden, weil sich die angegriffene Marke aus der Sicht eines unbeteiligten Dritten nicht in die bereits bestehende Serie einfügt. Die Marken der Widersprechenden sind nach ihrem eigenen Vorbringen regelmäßig aus dem Bestandteil „Otto“ sowie zusätzlich aus einem beschreibenden Bestandteil (- Versand, -OFFICE, - shop, - Apart, - Wohnen, - Extra, - NEWS, Selection EINE WELT VOLLER IDEEN, -...find ich gut!) zusammengesetzt. Dieser Vorgabe folgt die angegriffene Marke nicht, denn außer „Otto“ weist sie keinen zweiten Bestandteil auf, der beschreibend wirkt.

Auch soweit die Widersprechende eine mittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne geltend macht, kann ihr nicht gefolgt werden. Ist eine Marke zugleich Unternehmenskennzeichen, so kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen sein, wenn der Verkehr die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl. EuGH, GRUR 1994, 286 - quattro/Quadra; BGH, WRP 2004, 907, 909 - Kleiner Feigling, m.w.N.; GRUR 2004, 865ff – Mustang). So liegt der Fall hier nicht. Die Widersprechende benutzt "Otto" zwar auch als Unternehmenskennzeichen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden aber bei ungezwungener Betrachtungsweise in der angegriffenen Marke den mit dem Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden identischen Wortbestandteil „Otto“ nicht ohne weiteres wiedererkennen. Voraussetzung hierfür wäre eine willkürliche Aufspaltung des Gesamtbegriffs „Ottonen“ in „Otto“ und „nen“, zu der Verkehr jedoch nicht neigt. Denn erfahrungsgemäß nimmt er Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm entgegentreten, ohne dass er sie einer analysierenden, zergliedernden, möglichen

Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 240, 241 - MIDAS/medAS; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX, m.-w.N.). Dass dies vorliegend anders sein sollte, ist nicht erkennbar. Für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr lässt sich auch nicht die von der Widersprechenden vorgelegte Reportage im „MANAGER-MAGAZIN“ Ausgabe 06/05 heranziehen. Der Begriff „Ottonen“ wird dort lediglich ersichtlich fantasievoll in Anspielung auf das historische „Reich der Ottonen“ als griffige Kurzbezeichnung für die Wirtschaftsmacht des Unternehmens der Widersprechenden verwendet. Zudem werden in der Reportage selbst Mitglieder der Familie Otto mit „die Ottos“ und nicht „die Ottonen“ bezeichnet.

III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. van Raden

Schwarz

Prietzl-Funk

Na