

## 4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

### 4.1 Marken / Marques

«Otto-Office.com / Otto»

#### Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 5. August 2005

*Grosse Bedeutung einer Übereinstimmung der Zeichenanfänge bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit*

*MSchG 3 I c. Auch wenn grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend ist, entbindet dies nicht davon, bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit eine Wertung der den Gesamteindruck besonders prägenden Markenbestandteile vorzunehmen. Übereinstimmungen im Wortanfang fallen stärker ins Gewicht und reichen in der Regel für die Begründung der Verwechslungsgefahr aus. Die Bezeichnung «com» ist eine Top Level Domain ohne kennzeichenrechtliche Unterscheidungskraft. Das Wort «Office» ist für Dienstleistungen im Immobilien-, Finanz- und Versicherungsbereich zwar nicht direkt beschreibend, aber ein gebräuchlicher und alltäglicher Ausdruck und daher nicht als einprägsames Element zu werten (E. 3-7).*

*MSchG 3 I c. Die Dienstleistungen «leasing, prêts sur gage; garanties de recouvrement de baux locatifs et de fermage; location de bureaux et de logements; gérance de fortunes» der Klasse 36 sind gleichartig zu den ebenfalls zur Klasse 36 gehörenden Oberbegriffen «assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières» (E. 8-9).*

*LPM 3 I c. Même si l'impression d'ensemble est en principe déterminante, les éléments particulièrement frappants doivent être pris en compte lors de l'examen de la similitude des marques. Ainsi, lorsqu'il y a concordance dans le début du mot dans les deux marques, on y accorde une importance plus grande, et cela suffit en règle générale pour admettre un risque de confusion. La désignation «com» est un nom de domaine de premier niveau qui est dépourvu de caractère distinctif. Bien que le terme «office» ne soit pas directement descriptif en relation avec des services dans les domaines de l'immobilier, des finances et des assurances, il s'agit d'une expression courante qui ne peut pas être considérée comme un élément qui reste dans le souvenir du consommateur (consid. 3-7).*

*LPM 3 I c. Les services «leasing, prêts sur gage; garanties de recouvrement de baux locatifs et de fermage; location de bureaux et de logements; gérance de fortunes» de la classe 36 sont similaires aux intitulés «assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières» qui font également partie de la classe 36 (consid. 8-9).*

Abweisung der Beschwerde im Widerspruchsverfahren; Akten Nr. MA-WI 52/04

Die Inhaberin der IR-Marke Nr. 757637 Otto-Office.com, welche für Dienstleistungen der Klasse 36 eingetragen ist, erhob erfolgreich Widerspruch gegen die Schutzausdehnung der IR-Registrierung Nr. 800837 Otto auf die Schweiz, die, wenn auch detaillierter beschrieben, ebenfalls Dienstleistungen der Klasse 36 beansprucht. Die Beschwerde der Widerspruchsgegnerin bleibt erfolglos.

#### Aus den Erwägungen:

3. Ob sich zwei Marken ähnlich sind, beurteilt sich aufgrund des Gesamteindrucks, der durch den Wortklang und das Erscheinungsbild der Marken und gegebenenfalls durch ihren Sinngehalt bestimmt wird. Nachfolgend ist zu prüfen, ob zwischen der Widerspruchsmarke «Otto-Office.com» und der angefochtenen Marke «Otto» Zeichenähnlichkeit besteht. Dabei sind die Marken als Ganzes zu betrach-

ten. Für den im Widerspruchsverfahren anzustellenden Vergleich ist von den beidseitigen Markeneintragungen auszugehen.

4. Beim Vergleich der einander gegenüberstehenden Marken ist zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf den Eindruck abzustellen, der von den Marken in der Erinnerung des Konsumenten haften bleibt. Entscheidend sind die prägenden Elemente der Marken, während Einzelheiten weniger ins Gewicht fallen (RKGE, SMI 1996/2, 309 ff. «Castello/Castelberg»; BGE 121 III 378).

5. Die Verwechslungsgefahr kann sich unter drei Gesichtspunkten ergeben, nämlich in Bezug auf die Klangwirkung, die Bildwirkung oder den Sinngehalt der Vergleichszeichen (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 3 N 17).

6. Vorliegend stehen sich die Wortmarken «Otto-Office.com» und «Otto» gegenüber. Die Vergleichsmarken stimmen im Namen «Otto» überein, der bei der Widerspruchsmarke am Wortanfang steht, bei der angefochtenen Marke allein aus diesem besteht. Praxisgemäss fallen Übereinstimmungen im Wortanfang stärker ins Gewicht und reichen in der Regel für die Begründung der Verwechslungsgefahr aus (David, MSchG 3 N 20; E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 119; BGE 125 III 201; 122 III 388; RKGE, sic! 2004, 100 «Axensee/Ixense»; RKGE, sic! 2003, 500 «Rivotril/Rimostil»). Die weiteren Bestandteile «Office.com» in der Widerspruchsmarke sind im Vergleich zum Element «Otto» schwach und nicht unterscheidungskräftig. Die Bezeichnung «com» ist eine Top Level Domain ohne kennzeichenrechtliche Unterscheidungskraft. Das Wort «Office» bedeutet auf Französisch «Amt, Dienststelle» und auf Englisch «Büro, Amt». Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, ist die Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht direkt beschreibend, aber ein gebräuchlicher und alltäglicher Ausdruck. Zu Recht hat daher die Vorinstanz den Bestandteil «Office» nicht als das einprägsame Element der Widerspruchsmarke gewertet. Einprägsam und kennzeichnend ist vielmehr der mit der angefochtenen Marke identische Bestandteil «Otto».

7. Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass der Bestandteil «Otto» nicht unterscheidungskräftig sei. Sodann ergebe sich die Schutzfähigkeit eines Zeichens «in seiner gesamten Kombination». Es sei daher nicht zulässig, aus einzelnen Wörtern einen Schutz ableiten zu wollen. Auch wenn grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend ist, entbindet dies nicht davon, «eine Wertung der den Gesamteindruck besonders prägenden Markenbestandteile vorzunehmen» (Ch. Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Das schweizerische Recht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 3 N 64). Den charakteristischen Bestandteilen kommt beim Ähnlichkeitsvergleich besondere Bedeutung zu. Mit Blick auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr fallen daher Bestandteile, die sich durch ihren Klang oder ihren Sinn herausheben, besonders ins Gewicht. Innerhalb der Widerspruchsmarke ist nun aber der Bestandteil «Otto» das unterscheidungskräftige und einprägsame Wortelement. Die Vorinstanz hat daher zu Recht die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken bejaht.

8. Ob zwischen Waren und/oder Dienstleistungen Gleichartigkeit vorliegt, ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände zu beurteilen (vgl. dazu BGE 87 II 109). Die Frage ist aus Sicht der Abnehmerkreise zu prüfen. Dabei ist entscheidend, ob diese auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen stammten angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen (David, MSchG 3 N 35). Die Substituierbarkeit kann ein Indiz für die Gleichartigkeit sein (David, MSchG 3 N 39; Marbach, 108). Sie ist aber nicht allein ausschlaggebend.

9. Das Dienstleistungsverzeichnis der angefochtenen Marke umfasst zahlreiche detailliert umschriebene Dienstleistungen der Klasse 36, währenddem die Widerspruchsmarke in der Klasse 36 zur Hauptsache für die klassenspezifischen Oberbegriffe wie «Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières» beansprucht wird. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die angefochtene Marke auch für die Dienstleistungen «leasing, prêts sur gage; garanties de recouvrement de baux locatifs et de fermage; location de bureaux et de logements; gérance de fortunes» eingetragen ist, für welche die Widerspruchsmarke nicht ausdrücklich beansprucht wird. Sie beantragt daher «hilfsweise», den Schutz der Marke der Beschwerdeführerin auf diese Dienstleistungen einzuschränken. Die Beschwerdeführerin übersieht jedoch, dass auch diese Dienstleistungen unter die erwähnten Oberbegriffe fallen, weshalb sie gegenüber den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen gleich oder jedenfalls gleichartig sind. [...]

Se