



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 115/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 32 740

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2005 und 17. August 2006 aufgehoben.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 38 700 wird antragsgemäß die teilweise Löschung der Marke 302 32 740 für die Dienstleistung

„Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“

angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der (farbigen) Wort-/Bildmarke 302 32 740



für die Dienstleistungen

Werbung; Telekommunikation; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und software

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wort-/Bildmarke 397 38 700

RAABE
NACHSCHLAGEN & FINDEN

für

Datenträger einschließlich Compact-Discs (ROM, Festspeicher) und Compact-Discs (Ton, Bild); Erstellung und Wartung von Computerprogrammen und Datenbanken; Dienstleistungen betreffend den Zugriff auf Datenbanken.

Der ursprünglich unbeschränkt erhobene Widerspruch ist von der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2003 auf die Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ der jüngeren Marke beschränkt worden.

Mit Beschlüssen vom 12. Januar 2005 und vom 17. August 2006, letzterer im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle liegt keine Gefahr von Verwechslungen vor. Zwar bestehe hinsichtlich der Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“, auf die der Widerspruch beschränkt worden sei, Identität mit der Dienstleistung „Erstellung von Computerprogrammen“ der Widerspruchsmarke. Den danach erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke jedoch ein. Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sei stets der von der registrierten Form der Vergleichsmarken ausgehende Gesamteindruck maßgeblich. Die angegriffene Marke werde nicht von dem der Namensangabe „RAABE“ in der Widerspruchsmarke höchst ähnlichen Bestandteil „RABE“ geprägt. Dieser Bestandteil übertreffe entgegen der Auffassung der Widersprechenden in seiner Kennzeichnungskraft nicht die der sehr viel größeren, farblich ausgestalteten und figürlich lebendig wirkenden Bilddarstellung eines keck auftretenden schwarzblauen Vogels mit großer türkisfarbener Kappe und überdimensioniertem gelbem Schnabel.

Infolge dieser bei jeder Darstellungsgröße prägnanten und den Markenauftritt beherrschenden Wirkung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke könne der grundsätzlich für den Gesamteindruck von Wort-Bildmarken zutreffende Erfah-

runungssatz, wonach sich der Verkehr in der Regel am Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform orientiere, vorliegend keine Geltung erlangen, zumal der Familienname „RABE“ in eine Internetadresse integriert sei und damit eine nur ergänzende Adressfunktion für den darüber stehenden eigentlich kennzeichnenden Bestandteil ausübe. Für die kennzeichnende Wirkung des Bildbestandteils spreche auch die häufige Übung, dass der begriffliche Namensinhalt zur Unterscheidung von Namensgleichen von einer charakteristischen Grafik aufgegriffen werde. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei daher in jeder entscheidungserheblichen Richtung auszuschließen, ohne dass es noch darauf ankäme, wie die angegriffene Marke verbal (überwiegend) benannt werde. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr aus sonstigen Gründen seien weder vorgetragen noch ersichtlich.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Widersprechende stimmt der Markenstelle zwar darin zu, dass Identität zwischen den Dienstleistungen „Erstellung von Computerprogrammen“ einerseits und „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ andererseits bestehe. Zudem seien „Wartung von Computerprogrammen und Datenbanken“ sowie „Dienstleistungen betreffend den Zugriff auf Datenbanken“ mit „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ ähnlich. Angesichts dieser Dienstleistungsidentität und -ähnlichkeit reiche der Abstand der jüngeren Marke von der Widerspruchsmarke nicht aus, um Verwechslungen auszuschließen. Abweichend von der Auffassung der Markenstelle bestehe vorliegend kein Anlass, von dem Grundsatz „Wort vor Bild“ abzugehen. Klanglich trete die angegriffene Marke nur mit dem Namen „RABE“ in Erscheinung. Die als Bestandteil eines Domain-Namens erkennbaren Elemente „WWW“ und „COM“ entbehrten jeglicher Unterscheidungskraft und seien nicht zur Herkunftsunterscheidung geeignet.

Im mündlichen oder fernmündlichen Geschäftsverkehr werde die jüngere Marke auf den Namen „RABE“ reduziert. Der Bildbestandteil sei hierbei nicht erkennbar. Dass zwischen den Namen „RABE“ und „RABE“ lautlich kein Unterschied beste-

he, könne nicht in Frage gestellt werden. Entgegen der Auffassung der Markenstelle seien die Grundsätze der Entscheidung des Bundespatentgerichts (25. Senat) vom 11.09.2003 (25 W (pat) 35/02) - RAB = RAABE auch auf den vorliegenden Fall anzuwenden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2005 und 17. August 2006 aufzuheben und die Löschung der Marke 302 32 740 für die Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die im Streit stehenden Marken zueinander einen erkennbar weiten Abstand aufwiesen und damit eine Verwechselbarkeit ausgeschlossen sei. Bei der angegriffenen Wort-/Bildmarke stehe das Bild eines Vogels mit einer Kappe auffällig im Vordergrund. Die darunter befindliche Adresse trete in Bezug zu dem stark prägenden Bestandteil des Bildes erkennbar in den Hintergrund. Auffällig sei insbesondere, dass der Vogel eine Mütze trage, was nicht nur Ornithologen unbekannt und damit unüblich erscheine. Gerade deshalb sei das Bild für den verständigen und durchschnittlich informierten Verbraucher auffällig, was hingegen nicht auf den darunter befindlichen Schriftzug zutrefte. Demgegenüber weise die Marke des Beschwerdeführers lediglich dessen Hausnamen mit einem erklärenden Zusatz unter Hinzufügung eines vielmehr verschwindend geringen stilistischen Elements auf. Insofern lägen beide Marken bereits durch ihre gänzlich andersartige Gestaltung so weit auseinander, dass sie weder unmittelbar verwechselt noch gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten.

Das Bild des bemützten Vogels stehe derart im Vordergrund, dass für Verwechslungen kein Raum mehr sei. Die Internetadresse WWW.RABE.COM solle lediglich darauf aufmerksam machen, wo man sich über den bemützten Vogel und dessen Dienstleistungen informieren könne. Daher stehe neben den Elementen „WWW“ und „COM“ auch der Bestandteil „RABE“ derart weit im Hintergrund, dass er keine Grundlage für Verwechslungen biete.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Im beantragten Umfang des Widerspruchs, nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen „Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software“ besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls 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 im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH Mitt. 06, 512 - LIFE/THOMSON und jüngst GRUR 08,343 – BAINBRIDGE/Bridge, Nr. 33 m. w. N.).

- a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in ihrer Gesamtheit als durchschnittlich einzustufen.
- b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen, soweit sie streitgegenständlich sind, im Identitätsbereich. Die allein vom Widerspruch noch betroffene Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software“ umfasst im wesentlichen Programmierdienstleistungen und ist daher mit der für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistung „Erstellung und Wartung von Computerprogrammen“ weitgehend identisch. Demgemäß hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einzuhalten.
- c) Diesen Abstand hält die jüngere Marke in klanglicher Hinsicht nicht ein. Zwar ist der Markenstelle darin zu folgen, wenn sie im Ansatz sinngemäß davon ausgeht, dass die Marken in ihrer Gesamtheit betrachtet nicht verwechselbar sind. Denn die abweichenden Wort- und Bildelemente können weder überlesen noch überhört werden und schaffen - jedenfalls in ihrer Gesamtheit - einen deutlichen Abstand der Marken zueinander.

Nach Auffassung des Senats hat der Bestandteil „RABE“ bzw. „RAABE“ in den Marken jedoch zumindest eine jeweils selbstständig kennzeichnende Funktion, so dass (in klanglicher Hinsicht) Verwechslungen nach dem Gesamteindruck der Marken nicht ausgeschlossen werden können. Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsätzlich nicht zulässig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt oder aber darin zumindest eine selbstständig kennzeichnende Stellung aufweist (vgl. EuGH, a. a. O.).

Eine solche selbstständig kennzeichnende Stellung hat der Bestandteil „RABE“ bzw. „RAABE“ in beiden Marken. Dies liegt bei der Widerspruchsmarke auf der Hand, denn dort ist der Bestandteil „RAABE“ zum einen schon nach seiner Stellung und Schriftgröße optisch völlig übergeordnet und stellt damit erkennbar das alleinige Markenschlagwort dar. Zum anderen weisen die weiteren Wörter „NACHSCHLAGEN“ und „FINDEN“ einen deutlich beschreibenden Begriffsinhalt auf, da sie auf das hinweisen, was die Dienstleistungen letztlich ermöglichen sollen, nämlich eine Suchfunktion mit Sucherfolg. Auch von daher kommt ihnen innerhalb der Gesamtmarke keine eigentliche Kennzeichnungsfunktion zu. Der als Familienname erkennbare und damit normal kennzeichnungskräftige Bestandteil „RAABE“ weist somit nicht nur eine selbstständig kennzeichnende Stellung auf, sondern prägt den Gesamteindruck der angegriffenen Marke sogar allein.

Es kann dahingestellt bleiben, ob auch dem entsprechenden Wort „RABE“ in der angegriffenen Marke eine solche allein prägende Stellung zukommt, jedenfalls aber weist es zumindest eine selbstständig kennzeichnende Funktion auf, die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (a. a. O.) ebenfalls Grundlage einer Verwechslungsgefahr wegen der Übereinstimmung von zwei Marken in (jeweils) einem ihrer Bestandteile sein kann. Zwar sticht bei rein visueller Betrachtung der angegriffenen Marke der darin enthaltene Bildbestandteil schon wegen seiner schieren Größe deutlich hervor. Jedoch muss auch der klangliche Gesamteindruck einer Marke mitberücksichtigt werden, denn es lässt sich nicht ausschließen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (EuGH MarkenR 99, 236. Nr. 28 – Lloyd Schuhfabrik). Dies gilt selbst für Waren und Dienstleistungen, die - wovon hier allerdings nicht einmal ausgegangen werden kann - vorrangig „auf Sicht“ ausgesetzt und erworben werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9, Rdn. 125 m. w. N.). Vorliegend sind deutliche Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass auch die jüngere Marke bei der klanglichen Benennung vorrangig allein mit dem Wort „RABE“ wiedergegeben wird. Dieses stellt innerhalb des unschwer als Internetadresse erkennbaren Wortbestandteils „WWW.RABE.COM“ die Sub-Le-

vel-Domain und damit den eigentlich individualisierenden Teil einer Internetadresse dar (vgl. z. B. BPatG BIPMZ 2000, 294 – <http://www.cyberlaw.de>; BPatG, 28. Senat v. 21.11.2005 (28 W (pat) 82/04): „www.frigo.car.de“ = „Frigostar“). Gerade von den hier angesprochenen Verkehrskreisen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung kann erwartet werden, dass sie mit dem Aufbau und der Bedeutung der einzelnen Domain-Bestandteile von Internetadressen vertraut sind.

Wird also der Bestandteil „RABE“ innerhalb der gesamten Internetadresse als der maßgebende Bestandteil erkannt, so liegt es für den Verkehr nahe, den Bild- und den Wortbestandteil als aufeinander bezogen anzusehen, d. h. „RABE“ als begriffliche Wiederholung des Bildbestandteils und umgekehrt. Dies gilt angesichts der werbeüblichen Verfremdungen in comicartigen Darstellungen von Menschen oder Tieren selbst dann, wenn der hier dargestellte Vogel, etwa wegen seiner Schnabelform oder der Kappe, naturwissenschaftlich nicht der Vogelart Rabe entspricht. Für den zur bequemlichen Verkürzung von Kombinationsmarken mit mehreren Bestandteilen neigenden Verkehr liegt es daher nahe, die Gesamtmarke bei der klanglichen Wiedergabe (etwa bei z. B. fernmündlichen Erkundigungen über die Angebote verschiedener Softwareentwicklungsunternehmen oder Empfehlungen im Gespräch) einfach mit dem Wort „RABE“ zu benennen und auf diese Weise sowohl den Bildbestandteil als auch gleichzeitig den einzig individualisierenden Bestandteil der Internetadresse, mithin die Gesamtmarke, kurz und treffend zu bezeichnen. Der Auffassung der Markenstelle, dass es nicht darauf ankomme, wie die Marken mündlich benannt würden, vermag der Senat damit nicht zu folgen. Zudem weist das Wort „Rabe“ als Benennung einer bekannten Vogelart keinen ohne weiteres ersichtlichen beschreibenden Begriffsinhalt oder auch nur Begriffsanklang in Bezug auf die hier relevanten Dienstleistungen auf. Insofern muss ihm, jedenfalls für den klanglichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke, eine zumindest selbstständig kennzeichnende Stellung zugebilligt werden.

Nachdem die Widerspruchsmarke durch ihren Bestandteil „RAABE“ sogar allein dominiert wird (s. o.), stehen sich insoweit klanglich identisch ausgesprochene

Markenwörter gegenüber. Es kann offen bleiben, ob damit nicht bereits für den überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise eine unmittelbare Gefahr klanglicher Verwechslungen bestehen würde. Zumindest aber ein nicht unbeachtlicher und damit bereits gegen Verwechslungsgefahr zu schützender Teil der angesprochenen Verkehrskreise auf dem Gebiet der Softwareentwicklung wird jedenfalls dazu neigen, beide Marken bei der klanglichen Benennung auf das Wort „RA(A)BE“ zu verkürzen und damit Verwechslungen unterliegen bzw. sie verursachen. Unter diesen Umständen muss eine rechtlich noch beachtliche Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG im Bereich identischer Dienstleistungen festgestellt werden.

Damit waren die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang anzuordnen.

2. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestand kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit vom Grundsatz der Tragung der eigenen Kosten (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) abzuweichen und einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Bender

Knoll

Kätker

Hu