

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 38/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
21. Mai 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 17 611**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts) in der mündlichen Verhandlung vom 21. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

In das Markenregister eingetragen ist unter der Rollenummer 397 17 611 die Marke

**RARE**

als Kennzeichnung ua für die Waren und Dienstleistungen

Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, analoge und digitale Ton-, Bildton- und Datenträger (Klasse 9);

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse, Photographien (Klasse 16);

Telekommunikation; Internet-, Online- und Datendienste, nämlich Dienstleistungen einer Datenbank, Telefon- und

Faxdienste, Erstellen von Webseiten und Produktion und Ausstrahlung von Musik-, Video- und Fernsehsendungen jeweils per on demand, per view und per audio (Klasse 38); Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und TV-Unterhaltung, Veranstaltungen (Klasse 41); künstlerische Darbietungen (Klasse 42).

Hiergegen hat die Inhaberin der rangälteren Marke 394 05 420

### **RAREWARE**

die ua für die Waren

elektronisches Spielzeug, Videospielgeräte, Videospielprogramme und Computerspielprogramme

eingetragen ist, Widerspruch erhoben (der Widerspruch war ursprünglich auch gegen die eingetragenen Waren der Klasse 24 und 25 gerichtet, wurde jedoch im Beschwerdeverfahren entsprechend beschränkt).

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Auch bei Unterstellung von teilweiser Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen hielten die sich gegenüberstehenden Marken einen ausreichenden Abstand, denn Anhaltspunkte dafür, daß der Markenteil WARE in der Widerspruchsmarke abgespalten werde, lägen nicht vor.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben.

Im Beschwerdeverfahren hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat hierauf die Be-

nutzung ihrer Marke für "Computer-/Video-Spiel-Software" behauptet und eine eidesstattliche Versicherung sowie Benutzungsunterlagen vorgelegt.

Zur Verwechslungsgefahr trägt sie vor, die sich nunmehr gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw deutlich ähnlich. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft - die Widerspruchsmarke sei immerhin eingetragen worden - stünden sich bei Betrachtung des Gesamteindrucks verwechselbare Zeichen gegenüber, denn die ältere Marke werde durch den Bestandteil RARE geprägt. WARE sei unmittelbar beschreibender Natur, was der Verbraucher auch erkenne; er werde diesen Bestandteil deshalb vernachlässigen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach seiner Ansicht ist die Widerspruchsmarke in einer Form benutzt worden, die deren kennzeichnenden Charakter verändert hat, so daß die Benutzung nicht rechtserhaltend und der Widerspruch schon aus diesem Grund zurückzuweisen ist. Unabhängig davon sei keine Verwechslungsgefahr gegeben, denn die Widerspruchsmarke besitze wegen ihrer beschreibenden Bedeutung im Sinne von "seltene Ware" nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft. Sie werde auch nicht durch den beschreibenden Bestandteil RARE geprägt, sondern stelle vielmehr einen Gesamtbegriff dar, der mit dem jüngeren Zeichen nicht verwechselt werden könne.

Ergänzend wird auf die Schriftsätze der Parteien sowie den patentamtlichen Beschluß Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr 2 Markengesetz, so daß die Markenstelle den Widerspruch im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen hat.

Für die Entscheidung kann dahinstehen, ob die Widerspruchsmarke für die Computer-/Video-Spiel-Software rechtserhaltend benutzt worden ist (woran hier erhebliche Zweifel bestehen, denn zum einen ist die Marke auf den vorgelegten Verwendungsbeispielen wegen der Fülle von Bildern, Beschreibungen und Kennzeichnungen erst nach längerer Suche zu entdecken, zum anderen ist sie innerhalb des rechteckigen Signums durch das weit größere, stilisierte und damit grafisch dominante "R" derart untergeordnet und in den Hintergrund gedrängt, daß der kennzeichnende Charakter der Marke tangiert sein dürfte), denn auch bei identischen oder deutlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen haben die Marken aus Rechtsgründen einen genügenden Abstand, um eine Verwechslungsgefahr hinreichend sicher auszuschließen.

Die Widerspruchsmarke RAREWARE besitzt nur einen unterdurchschnittlichen Schutzzumfang. Wird ein Produkt mit der Bezeichnung „rare Ware“ angeboten, so bedeutet das im Englischen wie auch im Deutschen nichts anderes, als daß es sich dabei ganz allgemein um eine seltene, knappe, ungewöhnliche (und daher besonders begehrenswerte) Ware handelt (siehe zur Bedeutung des englischen "rare": Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Wörterbuch in 4 Bd Englisch-Deutsch Bd 2,1990 Stichwort "rare"). Trifft der Verbraucher bei Computersoftware auf diese Aussage, so geht er davon aus, daß hier eine "rare Software" angeboten wird. Wortzusammensetzungen mit – ware sind nämlich in diesem Bereich häufig und

beschreiben zusammen mit einem weiteren Bestandteil jeweils die Art und den Verwendungszweck der Software, so zB Shareware (Software mit einer kostenlosen Testphase), Freeware (kostenlose Software), Timeware (zeitlich begrenzt lauffähige Software), schoolware (Schulungssoftware), groupware (Software für die Zusammenarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe) usw. Die Marke der Widersprechenden ist zwar keine derartige Gattungsbezeichnung, sie ist jedoch ebenso aufgebaut und wird von den angesprochenen Verkehrskreisen in ihrem eindeutigen und unmittelbaren Aussagegehalt erkannt werden. Ihre Schutzfähigkeit hat sie allein aufgrund der Zusammenschreibung erlangt; auf diese geringe Eigenprägung beschränkt sich allerdings auch ihr Schutzzumfang. Da der Umfang der Kennzeichnungskraft ein maßgebender Faktor für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist, reicht hier auch bei angenommener Warenidentität der Abstand der jüngeren Marke für eine Verneinung der Verwechslungsgefahr aus.

Eine solche käme ohnehin nur in Betracht, wenn die ältere Marke durch den übereinstimmenden Bestandteil RARE geprägt würde. Das selbständig kennzeichnende Hervortreten eines Markenteils, mit der Folge, daß der Gesamteindruck durch diesen Bestandteil allein bestimmt wird, ist die Ausnahme und auch bei mehrgliedrigen Zeichen nur dann anzunehmen, wenn der andere Markenteil zB wegen einer besonders deutlichen Kennzeichnungsschwäche in den Hintergrund tritt (BGH MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH, MarkenR 2000, 321 - PAPAGALLO). Sind beide Markenteile in etwa gleich kennzeichnungskräftig oder kennzeichnungsschwach, so ist ein Abweichen von der Regel, daß eine Marke durch all ihre Bestandteile bestimmt wird, nicht angezeigt. Davon ist hier auszugehen. Wie oben dargelegt, sind sowohl RARE als auch WARE deutlich beschreibender Natur, womit der Verbraucher keinem der Wortbestandteile den Vorzug geben wird. Hinzu kommt, daß es sich bei der Widerspruchsmarke um einen Gesamtbegriff handelt, was durch die Zusammenschreibung unterstrichen wird. Hier kommt eine Alleinprägung der Marke durch einen Wortteil ohnehin kaum in Betracht, sondern allenfalls unter dem Gesichtspunkt der Abspaltung, deren Voraussetzungen hier jedoch ausscheiden (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl.,

§ 9 Rdn 196). Bei einer Verkürzung auf RARE ginge nämlich der Bezug verloren und es würde ein neuer Begriff entstehen. Auch die leichte, rhythmisch gefällige und sich - im Englischen wie im Deutschen- reimende Aussprache des Gesamtworts spricht gegen eine Abtrennung nur eines Wortteiles. Schließlich wird der Verkehr in Kenntnis der zahlreichen, mit -ware zusammengesetzten Begriffe als Hinweis auf die Art der Software keinen Anlaß zu einer Abkürzung haben. Bei Gegenüberstellung der Marken in ihrer Gesamtheit aber scheidet eine Verwechslungsgefahr aus.

Es ist auch nicht damit zu rechnen, daß die jüngere Marke mit der Widerspruchsmarke in anderer Hinsicht verwechselt werden könnte. Ein gedankliches Inverbindungbringen unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens scheitert schon daran, daß der gemeinsame Bestandteil RARE wegen seines beschreibenden Inhalts einen Hinweisscharakter auf die Widersprechende nicht besitzen kann; eine sonstige (gedankliche) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (die den Verbraucher veranlassen könnte wegen der Nähe der Marken an einen irgendwie gearteten wirtschaftlichen Zusammenhang der Unternehmen zu denken) kommt wegen des geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke nicht in Betracht (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 204 – EVIAN/REVIAN).

Eine Kostenauflegung ist nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Gründe, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, sind nicht erkennbar (§ 83 Abs 2 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Schwarz-Angele

br/Ja