

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Das sieht dir ähnlich: Verwechslungsgefahr im Markenrecht

Schreckgespenst Verwechslungsgefahr: Die Verwechslungsgefahr im Markenrecht ist von großer Bedeutung für bestehende bzw. zukünftige Markeninhaber. Sie besagt, dass eine eingetragene Marke gelöscht werden kann, sofern eine Identität oder Ähnlichkeit dieses Zeichens mit einer anderen Marke besteht und sich somit eine potentielle Verwechslungsgefahr für die angesprochenen Verkehrskreise ergibt. Die Beurteilung findet dabei anhand der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und schließlich der Kennzeichnungskraft der älteren Marke statt. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen die Grundlagen auf, wann eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Markenrechts vorliegt und veranschaulichen dies mit einer aktuellen Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschl. v. 07.10.2019, Az. 29 W (pat) 26/15).

Verwechslungsgefahr im Markenrecht – die Grundsätze

Ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Eine Verwechslungsgefahr kann in unmittelbarem, mittelbarem oder in weiterem Sinne bestehen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn es möglich erscheint, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen miteinander verwechselt werden und sich aus der Sicht der entsprechenden Verkehrskreise die Möglichkeit besteht, dass das eine Zeichen fälschlicherweise für das andere Zeichen gehalten wird. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr hingegen liegt vor, wenn die entsprechenden Verkehrskreise zwar einen Unterschied der Zeichen wahrnehmen, gleichwohl aber aufgrund ähnlicher Zeichenbildung annehmen, dass die Waren/Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen. Bei einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne findet keine Verwechslung der Zeichen und keine Zuordnung zum selben Unternehmen statt. Vielmehr wird dem Verkehr der Eindruck vermittelt, dass die Waren/Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Im Rahmen der Beurteilung der Frage, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, ist auf die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, den Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und schließlich auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke abzustellen. Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen ist gegeben, wenn diese so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise davon ausgehen, dass die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen aus demselben oder jedenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Die Ähnlichkeit der Zeichen wird in begrifflicher, schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht untersucht. Die Kennzeichnungskraft ergibt sich aus der Eigenart des (älteren) Zeichens, wodurch es sich den maßgeblichen Verkehrskreisen einprägt und ein Unternehmenskennzeichen als individueller Herkunftshinweis unterscheidend zu anderen wirkt.

Dabei stehen die Kriterien in einer Wechselbeziehung: Beispielsweise kann eine geringere Ähnlichkeit

der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine größere Kennzeichnungskraft der älteren Marke kompensiert werden und umgekehrt. Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein. Zum Beispiel die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Verwechslungsgefahr konkret: limango vs. MANGO

Diese Anforderungen an eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG lassen sich sehr gut anhand einer aktuellen Entscheidung des BPatG nachvollziehen:

I. Was ist geschehen?

Ein multinationaler Modekonzern (MANGO) ging gegen die Eintragung der Marke „limango“ („Europas führende Private-Shopping-Community“) vor. Die Inhaberin der Marke „limango“ begehrte Schutz für diverse Waren-Klassen, für welche auch die Widerspruchsmarke (MANGO) Schutz genoss. Der Modekonzern MANGO erhob Widerspruch gegen die Eintragung der Marke limango. Das DPMA wies den Widerspruch allerdings zurück. MANGO verfüge lediglich für Bekleidungsartikel über eine etwas erhöhte, im Übrigen nur über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Waren- und Dienstleistungen seien teilweise identisch bzw. lägen in einem sehr engen Ähnlichkeitsbereich. Das jüngere Zeichen (limango) weiche jedoch ausreichend von dem Widerspruchszeichen ab, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten sei.

Die Widerspruchsmarke (MANGO) war hingegen der Auffassung, dass zumindest für die Waren „Bekleidungsstücke“ von einer weit überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Weiter bestehe klangliche Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen. Die Beschwerdeführerin beantragte daraufhin im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG, die Beschlüsse des DPMA aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke (limango) anzuordnen.

II. Entscheidung des BPatG

Das BPatG entschied (BPatG, Beschl. v. 07.10.2019, Az. 29 W (pat) 26/15), dass zwischen den sich gegenüberstehenden Marken teilweise eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben ist. Während eine Verwechslungsgefahr für manche Klassen bejaht wurde (u.a. Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen), wurde für andere Klassen eine solche Gefahr der Verwechslung verneint.

Das BPatG stellte fest, dass hinsichtlich der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen zum Teil Identität oder Ähnlichkeit, zum Teil Unähnlichkeit bestehe. Weiter wohne der Widerspruchsmarke MANGO lediglich eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft inne. Mango sei der Name einer tropischen Frucht, die in weiten Teilen der Welt angebaut wird und in Deutschland allgemein bekannt

sei. Von den angesprochenen Verkehrskreisen werde „MANGO“ daher ohne weitere Erläuterung nicht als beschreibende Sachangabe, sondern allenfalls als Frucht verstanden. Die Kennzeichnungskraft sei insgesamt als durchschnittlich einzustufen.

Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit führte das BPatG aus, dass der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente heranzuziehen sei. Weiter sei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Schriftbildlich unterschieden sich die Vergleichsmarken ausreichend durch die voneinander abweichende grafische Ausgestaltung. Auch in begrifflicher Hinsicht sei keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit zu besorgen, da das Wort „limango“ keinen eindeutigen Begriffsgehalt besitze.

In klanglicher Hinsicht komme die angegriffene Marke (limango) der Widerspruchsmarke (MANGO) allerdings so nahe, dass bei identischen Waren/Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (MANGO) die Gefahr von Verwechslungen zu besorgen sei. Dabei sei zu beachten, dass der Verkehr Marken erfahrungsgemäß so aufnimmt, wie sie ihm insgesamt entgegentreten. Eine Analyse möglicher Bestandteile und Begriffsbedeutungen nähmen die Verkehrskreise nämlich nicht vor. Darüber hinaus sei der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr die beiden Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und sie deshalb nicht miteinander vergleichen kann, sodass er sich auf ein undeutliches Erinnerungsbild verlassen müsse.

Unter diesen Umständen sei eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht mehr gewährleistet. Die jüngere Marke (limango) stimme in zwei von drei Silben identisch mit der Widerspruchsmarke (MANGO) überein. Der einzige Unterschied bestehe in der Anfangssilbe „li“. Zwar gelte nach deutscher Rechtsprechung der Erfahrungssatz, dass Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet werden als die übrigen Markenteile. Dieser Grundsatz gelte jedoch nicht uneingeschränkt, insbesondere wenn die Betonung nicht auf dem Wortanfang liegt. Im vorliegenden Fall werde die jüngere Marke nicht auf der ersten (abweichenden) Silbe „li“ betont, sondern auf der zweiten Silbe „man“, welche der Widerspruchsmarke klanglich vollumfänglich entspreche. Insgesamt erwiesen sich die sich gegenüberstehenden Zeichen daher im Ergebnis in klanglicher Hinsicht als so ähnlich, dass eine Verwechslungsgefahr für einige Warenklassen nicht ausgeschlossen werden könne.

Im Bereich nur ähnlicher Waren und Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft reiche der Abstand von limango zu MANGO dagegen aus. In diesem Umfang sei auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG nicht zu befürchten. Dagegen sah das BPatG im Hinblick auf Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen aufgrund der Identität der Waren eine Verwechslungsgefahr, was die Löschung der Marke limango für diese Klasse zur Folge hatte.

Fazit: Bitte Abstand halten - bei Zeichen und/oder Klassen

Ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist immer anhand einer Einzelfallprüfung zu entscheiden. Die Kriterien für die Beurteilung einer solchen Verwechslungsgefahr erschöpfen sich dabei nicht nur in der Ähnlichkeit der Zeichen (Begriff, Schriftbild, Klang). Insbesondere auch die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen und die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke spielen eine große Rolle. Da diese Faktoren in einer Wechselbeziehung zueinander stehen, kann von einer bspw. sehr hohen Zeichenähnlichkeit nicht automatisch auf eine hohe Verwechslungsgefahr geschlossen werden, wenn ansonsten die sich gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen nicht ähnlich sind oder die Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens sehr gering ist. Dies lässt sich an der aufgearbeiteten Entscheidung des BPatG sehen: Während die Löschung der Marke für einige Klassen angeordnet wurde, sah das BPatG für andere Klassen wiederum keine Verwechslungsgefahr und somit keinen Anlass für eine Löschung.

Noch Fragen? Die IT-Recht Kanzlei unterstützt Sie gerne bei der [Anmeldung](#) Ihrer Marke - und verringert damit für die Anmeldeurkunde doch deutlich das Kollisionsrisiko.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement