

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Bitte Abstand halten: Die Verwechslungsgefahr im Markenrecht

Bei der Anmeldung einer Marke prüft das zuständige Markenamt vor der Eintragung automatisch, ob absolute Schutzhindernisse vorliegen. Das Markenamt prüft jedoch nicht, ob so genannte relative Schutzhindernisse in Form von vorrangigen (Marken-)Rechten Dritter bestehen. Hier kommt die Verwechslungsgefahr ins Spiel - denn ist die neue Marke einer älteren auch nur zu ähnlich, liegt eine Markenverletzung vor. Und das kann für den frischgebackenen Markeninhaber unangenehm werden....

### Verwechslungsgefahr – was droht?

Die Verwechslungsgefahr mit älteren, bereits eingetragenen Marken ist in der Praxis das häufigste relative Schutzhindernis. Liegt eine Verwechslungsgefahr vor, drohen dem Anmelder der neuen Marke weitreichende Konsequenzen.

Inhaber älterer Marken können die Löschung der später angemeldeten Marke verlangen, z.B. durch einen Widerspruch gegen die neu angemeldete Marke innerhalb von drei Monaten nach der Markenmeldung (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 MarkenG). Was viele Markenmelder nicht wissen: Auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist kann der Markeninhaber noch eine Löschungsklage vor den Zivilgerichten erheben.

Nach § 14 MarkenG können Inhaber älterer Marken Unterlassungs-, Auskunft- und Schadensersatzansprüche geltend machen. In der Regel erhalten Markenmelder zunächst eine markenrechtliche Abmahnung. Selbst bei geringfügigen Markenverletzungen werden häufig Streitwerte ab 50.000 Euro angesetzt, was bereits zu erstattungsfähigen Abmahnkosten von mindestens 2.002,41 Euro für den gegnerischen Anwalt führt. Im gerichtlichen Verfahren wird es noch deutlich teurer, von zusätzlichen Schadensersatzforderungen ganz zu schweigen.

Angesichts dieser Risiken empfiehlt es sich, vor einer Markenmeldung immer eine professionelle Markenrecherche durchführen zu lassen. Dabei werden die relevanten Markenregister nach identischen und ähnlichen Marken durchsucht und die Verwechslungsgefahr mit fremden Marken rechtlich bewertet.

## Fälle der Verwechslungsgefahr

Der praktisch relevanteste Fall einer markenrechtlichen Kollision ist die unmittelbare Verwechslungsgefahr.

Die Beurteilung, ob zwischen zwei Marken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht, erfolgt anhand der nachfolgend beschriebenen Kriterien, deren Prüfung wiederum durch eine Vielzahl von Erfahrungssätzen der Rechtsprechung geprägt ist. Die Kriterien stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern wirken aufeinander ein. Zwischen den relevanten Faktoren besteht eine Wechselwirkung.

Wichtig ist, dass das Markenrecht ein Zeichen grundsätzlich nie absolut schützt, sondern immer nur in Verbindung mit den angemeldeten Waren- und Dienstleistungsklassen. Wird beispielsweise ein Zeichen für Sportgeräte angemeldet, so besteht kaum Verwechslungsgefahr, wenn Dritte dasselbe Zeichen für Finanzdienstleistungen verwenden. Bei Sportgeräten oder Sportveranstaltungen kann dies jedoch anders sein.

Ausnahmen gelten nur für sehr bekannte Marken wie z.B. McDonalds, bei denen die Bekanntheit der Marke auch auf alle anderen Waren- und Dienstleistungsklassen ausstrahlt.

Grundsätzlich gibt es vier Konstellationen, in denen Verwechslungsgefahr bestehen kann:

- Marke und Zeichen sind identisch und die Waren/Dienstleistungen sind identisch.
- Marke und Zeichen sind nur ähnlich und die Waren/Dienstleistungen sind identisch.
- Marke und Zeichen sind nur ähnlich und Waren/Dienstleistungen sind nur ähnlich.
- Marke und Zeichen sind identisch und die Waren/Dienstleistungen sind nur ähnlich.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr spielen verschiedene Faktoren eine entscheidende Rolle.

## Verwechslungsgefahr: Dreistufige Prüfung

Für die Frage, ob im konkreten Fall eine Markenrechtsverletzung vorliegt, kommt es also darauf an, ob die erforderliche Verwechslungsgefahr besteht. Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.

Dabei ist eine Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt.

Die Prüfung erfolgt in drei Schritten.

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, beurteilt sich anhand einer Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalls, wobei die Kennzeichnungskraft der geschützten Marke, die Identität oder Ähnlichkeit der verwendeten Zeichen und die Identität oder Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder

Dienstleistungen zu berücksichtigen sind.

Es kommt also auf den Gesamteindruck an, den die zu vergleichenden Zeichen hervorrufen. Ähnlichkeit bedeutet nicht, dass die Zeichen in denselben Waren- und Dienstleistungsklassen verwendet werden müssen. Ähnlichkeit kann auch zwischen inhaltlich verwandten Klassen bestehen, z. B. zwischen Verpflegungsdienstleistungen und Lebensmitteln wie Kartoffelchips.

Bei der Prüfung werden also regelmäßig die folgenden Kriterien herangezogen - hierzu im Einzelnen:

## Kennzeichnungskraft

Die Prüfung beginnt mit der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Marke, auf die sich der Inhaber beruft. Dabei ist auf die allgemeine Verkehrsauffassung abzustellen. Es werden verschiedene Grade der Kennzeichnungskraft unterschieden, nämlich "sehr hoch", "hoch", "normal", "gering" und "sehr gering". Die Einordnung der Marke in eine dieser Kategorien dient in erster Linie der Bestimmung des Schutzzumfangs.

Eine Marke mit hoher Kennzeichnungskraft kann daher grundsätzlich einen weitergehenden Schutz beanspruchen als eine Marke mit geringer Kennzeichnungskraft.

## Identität und Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen

Im nächsten Schritt werden die Waren oder Dienstleistungen verglichen, die von den konkurrierenden Parteien im geschäftlichen Verkehr angeboten werden. Eine erhöhte markenrechtliche Verwechslungsgefahr liegt insbesondere dann vor, wenn die angebotenen Waren oder Dienstleistungen identisch sind. Sind sie nur ähnlich, ist der Grad der Ähnlichkeit zu bestimmen.

## Identität und Ähnlichkeit der Zeichen

Zu prüfen ist auch die Identität oder Ähnlichkeit der verwendeten Kennzeichen. Dabei wird das geschützte Kennzeichen mit dem Kennzeichen des vermeintlichen Verletzers verglichen. Auch hier können verschiedene Grade der Zeichenähnlichkeit unterschieden werden, nämlich "sehr hoch", "hoch", "normal", "gering" und "sehr gering".

Es gibt verschiedene Arten der Verwechslungsgefahr, nämlich die klangliche, die bildliche/schriftliche und die begriffliche Verwechslungsgefahr. Beim Vergleich zweier Marken sind vor allem die unterscheidungskräftigen Elemente zu berücksichtigen. Rein beschreibende Elemente wie das Zeichen "fruchtig" für Apfelsaft sind nicht unterscheidungskräftig.

Es ist wichtig zu beachten, dass Verbraucher selten zwei Marken direkt miteinander vergleichen. Es kommt daher auf die vage Erinnerung an, die im Gedächtnis bleibt. Beim Vergleich von Marken kommt es vor allem auf die prägenden Elemente an. Die Aufmerksamkeit der Verbraucher hängt auch von der Verbrauchergruppe ab. Für Lebensmittelmarken, die von jedermann gekauft werden, gelten andere Anforderungen als z.B. für Spielmarken.

Insbesondere bei Wortmarken gilt die allgemeine Erkenntnis, dass der erste Buchstabe eines Wortes

von den Verkehrskreisen und den Adressaten der Marke stärker beachtet wird als die nachfolgenden, möglicherweise beschreibenden Wortteile.

## Begriffliche Verwechslungsgefahr

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr im Markenrecht liegt vor, wenn die beiden verwendeten Zeichen denselben Sinngehalt vermitteln. Für das Vorliegen einer begrifflichen Verwechslungsgefahr ist es nicht erforderlich, dass es sich um dieselbe Markenart handelt (z.B. zwei Bildmarken oder zwei Wortmarken). Eine solche begriffliche Verwechslungsgefahr im Markenrecht kann auch vorliegen, wenn es sich bei der geschützten Marke um eine Wortmarke und bei dem angegriffenen Zeichen um eine Bildmarke handelt oder umgekehrt.

## Klangliche Verwechslungsgefahr

Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr kann sich auch aus einer klanglichen Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen ergeben. Diese liegt vor, wenn die sich gegenüberstehenden Marken in der Vokalfolge, der Silbenzahl oder im Klangrhythmus sehr ähnlich sind.

## Bildliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr

Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr kann auch vorliegen, wenn das Schriftbild oder das Bild der verwendeten Kennzeichen identisch oder ähnlich ist. Auch hier kommt es auf den Gesamteindruck an, den der Durchschnittsverbraucher von den verwendeten Zeichen hat.

Wer ein paar Beispiele aus der Praxis zum Thema Verwechslungsgefahr sucht:

- [The North Face vs. The Dog Face](#)
- [Leo & Emma vs. Emma](#)
- [Ciao vs. Ciao Mamma](#)
- [Limango vs. Mango](#)
- Und zur [Klassenähnlichkeit](#).

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

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist immer im Einzelfall zu entscheiden. Kriterien für die Beurteilung einer solchen Verwechslungsgefahr sind nicht nur die Ähnlichkeit der Zeichen (begrifflich, schriftbildlich, klanglich). Insbesondere spielen auch die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen und die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke eine wichtige Rolle. Da diese Faktoren in einer Wechselbeziehung zueinander stehen, kann z.B. aus einer 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.

## Marke anmelden? Wenn nicht jetzt - wann dann!

Drum prüfe.....wie man sieht gilt dies gerade im Markenrecht hat. Und daher sollte vor jeder Markenmeldung eine ausführliche Recherche vom Profi durchgeführt werden. Durch die [EU-Förderung von Markenmeldungen](#) ist gerade in der Tat ein guter Zeitpunkt eine Marke anzumelden. Und wer sicher und sogar **kostenfrei eine Marke anmelden** will und bereits Mandant bzgl. unserer Schutzpakete ist oder werden will, für den haben wir folgendes Angebot:

Für unsere Neu- und Bestandsmandanten in Sachen [Schutzpakete](#) berechnen wir unter folgenden Umständen **bei Anmeldung einer deutschen Marke kein Honorar:**

- **Für neue Mandanten:** Wer sich neu für eines unserer [Schutzpakete](#) entscheidet und dabei eine **Mindestlaufzeit von mindestens 12 Monaten** (im Unlimited-Paket obligatorisch) wählt, der bekommt **einmal pro Jahr eine (1) Markenmeldung on top**. Gemeint ist damit die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer deutschen Marke und Durchführung der Anmelde- und Zahlungsmodalitäten ohne Berechnung unseres normalerweise anfallenden Honorars. Die anfallenden Amtsgebühren sind davon natürlich ausgenommen und weiterhin vom Markenmelder zu tragen. Interesse? [Hier](#) geht es zu unseren Schutzpaketen.

- **Für Bestandsmandanten:** Wer bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei ist und eines unserer Schutzpakete bezieht und sich erst jetzt für eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten entscheidet (bzw. sich bereits für eine Mindestlaufzeit (im Unlimited-Paket obligatorisch) bei Paketbuchung entschieden hatte), auch der soll von dieser Regelung zur de-Markenmeldung profitieren und bekommt die obenstehende Beratung zur Markenmeldung gratis. Interesse?

**Dann wenden Sie sich bitte an den für Sie bereits zuständigen Rechtsanwalt der IT-Recht Kanzlei oder an die [info@it-recht-kanzlei.de](mailto:info@it-recht-kanzlei.de).**

Mehr dazu finden Sie in [diesem Beitrag](#).

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement