

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

BPatG: Mittelbare Verwechslungsgefahr bei Marken einer Zeichenserie

Hat eine angegriffene Marke den gleichen Wortbestandteil, wie die Marken einer Zeichenserie, so wird sie vom Publikum so empfunden, als gehöre sie zu der Zeichenserie. Darin besteht die mittelbare Verwechslungsgefahr (Beschluss des Bundespatentgerichtes vom 07.04.2009, Az. 33 W (pat) 67/07).

Fall

Die Widersprechende ist Inhaberin der Serienmarke CITIBOND und CITIBANK. Bei dieser Serienmarke handelt es sich um verschiedene Wort/ Bildmarken, die stets den Hauptbestandteil "CITI" haben. Der Widerspruchsgegner ist Inhaber der später angemeldeten Wort/ Bildmarke "Citiboerse International". Mit dem Antrag an das Deutsche Patent- und Meldeamt verlangte die Widersprechende die Löschung der Wort/ Bildmarke Citiboerse. Begründet hat sie den Antrag mit den älteren Rechten an dem Wortbestandteil CITI. Dieser Antrag wurde aber abgelehnt. Das Patentamt war der Ansicht, dass zwischen den streitenden Marken keine Verwechslungsgefahr vorliegt.

Gegen den Beschluss legte die Widersprechende Beschwerde ein. Sie war der Ansicht, dass die Verwechslungsgefahr sehr wohl vorliegt, da sie eine Vielzahl von Marken mit dem Wortbestandteil "CITI" benutzt. Diese sind sowohl in Deutschland als auch weltweit bekannt. Die angegriffene Marke beinhalte in ihrem Namen diesen Bestandteil. Das ruft bei dem Publikum Assoziationen mit dem Serienzeichen hervor, obwohl es sich bei der angegriffenen Marke um ein anderes Unternehmen handelt.

Entscheidung

Das Löschungsbegehren ergibt sich aus § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Es liegt aber keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor, sondern nur eine mittelbare, sog. assoziative. Der Grundsatz der mittelbaren Verwechslungsgefahr wurde von der Rechtsprechung entwickelt und reicht für das Löschungsbegehren aus. Hintergrund dieses Grundsatzes ist die Tatsache, dass viele Unternehmen Serienzeichen als Marke verwenden. Die Serienzeichen haben einen festen Wortbestandteil.

Dadurch ist es möglich verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Marken zu kennzeichnen. Da die

Marken stets den gleichen Wortbestandteil aufweisen, werden sie vom Verkehr immer einem bestimmten Unternehmen zugeordnet. Hier ist dies das Wort "CITI", denn die Widersprechende und ihre Konzerntöchter haben mehr als 100 Marken mit diesem Wort (u. a. CITIGROUP, CITIBASE, CITICARD, CITICASH, CITIGOLD, CITIPRIME, CITIFONDS, CITIPAY, CITIDATA, CITIPHONE, CITIPARTNER CITIFAX) schützen lassen..

Da die angegriffene Marke ebenfalls das Wort "Citi" hat, ruft sie Assoziationen mit der geschützten Marke hervor. Von der Wortbildung her passt die angegriffene Marke in die Zeichenserie, weil sie den gleichen Wortbestandteil aufweist, wie das Stammzeichen der Widersprechenden. Dass "Citiboerse" klein geschrieben ist und nicht in Druckbuchstaben, spielt dabei keine Rolle. Der Markenschutz erfasst sämtliche verkehrübliche Wiedergabeformen, also auch die Schreibweise. Andere können daraus entnehmen, dass "Citiboerse International" eine Marke der Widersprechenden ist.

Nach Ansicht des Senats spielt es auch keine Rolle, dass die Widersprechende häufig englische Wörter benutzt und die angegriffene Marke deutsche. Der Grund liegt darin, dass deutsche und englische Wörter oft gleichgewichtig wahrgenommen werden.

Fazit

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr müssen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Maßgeblich ist dabei der Gesamteindruck. Können beide Marken aufgrund eines gemeinsamen, prägenden Bestandteils gedanklich in Verbindung gebracht werden, so wird die Verwechslungsgefahr anzunehmen sein.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz