

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Bäumchen verwechsel dich - Zur Verrwechslungsgefahr im Markenrecht

Wann ist eine Marke verwechslungsähnlich? Das ist die knifflige Frage, die man sich stellen sollte, bevor beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Markenmeldung eingereicht wird. Die Registrierung eines Zeichens wird dort zwar zunächst vorbehaltlos vorgenommen, sofern kein Eintragungshindernis besteht. Bei Vorliegen der sogenannten "Verwechslungsgefahr" mit einer "älteren" Marke droht jedoch die Löschung der Neu-Marke - und dann war alles vergebens.

Exemplarisch zum Thema Verwechslungsgefahr sei die Entscheidung "Netzorange" gegen "Orange" (4. August 2011 AZ 25 W (pat) 1/11) herangezogen:

Die gesetzliche Regelung

Ausgangspunkt für die Beurteilung ist die gesetzliche Regelung in § 9 Markengesetz. Verwechslungsgefahr ist danach dann gegeben, wenn eine Ähnlichkeit sowohl der Marke als auch der mit ihr zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen besteht.

§ 9 I Nr.2 MarkenG:

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn wegen ihrer (...) Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Sinn und Zweck dieser Norm ist es, zu verhindern, dass die beteiligten Verkehrskreise aufgrund der Ähnlichkeit der kollidierenden Marken zu der Auffassung gelangen, die gekennzeichnete Ware stamme aus ein und derselben Quelle. Es soll vermieden werden, dass ein Produkt einem falschen Unternehmen zugeordnet wird.

Konkretisierung der "Verwechslungsgefahr" in der Rechtsprechung

Wann aber sind Marken "ähnlich" im Sinne der gesetzlichen Regelung? Zur Beantwortung dieser Frage musste die Rechtsprechung Konkretisierungen in zweierlei Hinsicht vornehmen. Zunächst war zu klären, auf welcher Grundlage die Gegenüberstellung zweier Zeichen zu erfolgen hat. Darüber hinaus mussten Leitlinien im Hinblick auf Bejahung oder Verneinung von Ähnlichkeiten der einzelnen Markenbestandteile (Klang, Bild und Bedeutung) vorgegeben werden.

Der Gesamteindruck der Marke als Basis für den Ähnlichkeitsvergleich

Die grundlegende Vorgabe für die Bestimmung der Grundlage des Ähnlichkeitsvergleichs hat der BGH bereits im Jahr 1988 in der sogenannten Sabel-Entscheidung getätigt. Relevantes Kriterium für die Gegenüberstellung sei der durch die dominierenden Elemente geprägte Gesamteindruck der Marken, stellten die Richter klar und schrieben im Urteil: "Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten."

In Konsequenz dieser Rechtsprechung muss die Zeichenähnlichkeit zwar stets unter dem Blickwinkel aller originären Elemente, das heißt Bild, Klang und Bedeutung, beurteilt werden. Unter Umständen kann aber bereits ausschließlich z. B. die klangliche Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr begründen, wenn eine Analyse ergeben hat, dass diese für den Gesamteindruck prägend ist. (EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd)

Grundentscheidungen zur Markenähnlichkeit hinsichtlich Bild, Klang und Bedeutung

Wird eine Marke maßgeblich durch ihr Bild mitgeprägt, so sind für den Ähnlichkeitsvergleich die Anzahl der Buchstaben und Wörter sowie die Struktur der Zeichen relevant. Ein mittlerweile gefestigter Rechtssatz ist, dass Abweichungen in Groß- und Kleinschreibung die Verwechslungsgefahr grundsätzlich nicht auszuschalten vermögen (z. B. BGH GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer). Eine rechtsverletzende Ähnlichkeit besteht somit etwa zwischen den Zeichen "Landana" und "LANDAMANN" (HABM-Widerspruchsentscheidung 31/99).

Bei Farbzeichen kann im Einzelfall bereits die Verwendung des gleichen Farbtons oder Farbmusters rechtsverletzend sein.

Durch das klangliche Element werden insbesondere Wortzeichen oft beherrscht. Für die Gegenüberstellung ist dann nicht die jeweilige Buchstabenfolge relevant, sondern die Art, in der die Wendung ausgesprochen wird, wobei für ausländische Vokabeln die Regeln der Muttersprache maßgeblich sind. Verwechslungsgefahr besteht etwa zwischen den Ausdrücken "KÄMPGEN" und "CAMPER" (HABM-Widerspruchsentscheidung 1197/99).

Was schließlich den begrifflichen Vergleich betrifft, so ist darauf hinzuweisen, dass Gleichartigkeit dann besteht, wenn die Marken aus der maßgeblichen Sicht eines beachtlichen Teils der beteiligten Verkehrskreise denselben oder einen ähnlichen Sinngehalt haben. Bei fremdsprachigen Zeichen ist zu berücksichtigen, dass das Publikum möglicherweise nicht in der Lage ist, subtile Bedeutungsunterschiede zu erfassen. Eine Verwechslungsgefahr wurde etwa zwischen den Marken "SUNRISE" und "SUNSET" bejaht (HABM-Widerspruchsentscheidung 113/98).

Die Entscheidung in der causa "Orange" gegen "Netzorange"

In diesem Fall hatte der Inhaber der EU-Gemeinschaftsmarke "Orange" die Löschung der Wort/Bildmarke "Netzorange" beantragt. Der Markenbeschwerdesenat hielt dieses Begehren für statthaft. Die Schutzwürdigkeit der "älteren" Marke "Orange" stützt er dabei darauf, dass diese - in der Gesamtschau aller zu beachtenden Faktoren - eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufweist.

Zunächst stellte das Gericht klar, dass der Begriff "Orange" in Bezug auf Telekommunikationsdienstleistungen und zusammenhängende Waren durchaus markierend, und nicht nur rein beschreibend wirkt: Insbesondere bei Computern, Laptops und sonstigen Hardware-Produkten seien Farbgestaltungen nur Dekor, nicht aber verkehrswesentliche Eigenschaften. Schon originär komme dem Begriff damit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, entschied das Tribunal.

Anschließend nahmen die Richter - in Verfestigung der vorangegangenen Rechtsprechung - ausführlich die gebotene Gesamtschau vor und kamen letztlich zu dem Ergebnis einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke in Bezug auf die zugrunde liegenden Waren und Dienstleistungen. Die Besonderheit: In die Abwägung eingestellt wurde "ein ganzes Bündel an Beweiselementen". Das Gericht beließ es nicht bei einer Gegenüberstellung der originären Eigenschaften der Marke (Bild, Klang, Bedeutung), sondern bewertete eingehend etwa auch den von der Marke gehaltenen Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in der in den beteiligten Verkehrskreisen.

Die Popularität der Marke war letztlich der ausschlaggebende Faktor dafür, dass das Gericht die ältere Marke als kennzeichnungskräftig erachtete und die Voraussetzungen für die Löschung der Marke nach Art. 9 I Nr. 2 MarkenG als gegeben ansah.

Fazit

Letztlich ist hängt Beurteilung der Verwechslungsgefahr von verschiedenen Faktoren ab und lässt sich va. für einen Laien schwer einschätzen. Zwar gibt es hunderte von Entscheidungen, in denen sich etliche Grundsätze zum Thema wiederholen, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es jedoch letztlich immer auf den Einzelfall an - und dies macht die Einschätzung (für den Markenlaien) so schwer. Ein Grund mehr, um sich bei der kostenintensiven Anmeldung einer Marke rechtlich beraten zu lassen, um ein juristisches Nachspiel bzgl. Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz