

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Bäumchen verwechsle dich: Zur Verwechslungsgefahr von "VION" und "vionade"

Die Inhaberin der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke "VION" legte Widerspruch gegen die Eintragung der Marke eines Konkurrenten ein. Dieser ließ eine Marke "Vionade" für ähnliche Warenklassen eintragen. Weil diese Marke ihrer eigenen zu ähnlich war und die Widersprechende eine Verwechslungsgefahr sah, versuchte sie, die Neueintragung zu verhindern. Das Deutsche Patent- und Markenamt lehnte ihren Widerspruch jedoch vollständig ab. Das daraufhin angerufene Bundespatentgericht ließ den Widerspruch zumindest teilweise durchgreifen (Bundespatentgericht, Beschluss vom 6. Juni 2012, Aktenzeichen: 26 W (pat) 24/11).

Marken müssen von einander abgrenzbar sein, um zu verhindern, dass sich Konkurrenten den Erfolg und die Beliebtheit einer fremden Marke kostenlos zu Nutze machen können. Leichte Abwandlungen bekannter Marken sind ein beliebter Weg, um bei den Kunden entweder eine positive Assoziation hervorzurufen, oder zu Verwechslungen zu führen und dadurch den eigenen Umsatz zu fördern.

Fall

Die Widersprechende war der Überzeugung, dass durch die Eintragung genau dies geschehen und sie ihrerseits finanzielle Einbußen erleiden würde. Der erste Wortteil von "Vionade" prägte den Gesamteindruck des Wortes und entspreche exakt ihrer eingetragenen Marke. Außerdem habe sie weitere Marken eingetragen, die ebenfalls aus dem Wortteil "VION" am Anfang und verschiedenen Zusätzen und Endungen bestehen. Erst beim Bundespatentgericht fand sie positives Gehör.

Früher eingetragene Marken genießen Priorität und bei neuen Eintragungen sind sowohl die Markenbezeichnungen als auch die Ähnlichkeit der Produkte abzugleichen.

Entscheidung

Die Richter verneinten in diesem Fall zwar die Verwechslungsgefahr zwischen "VION" und "Vionade", trotz weitgehend identischer Warenkategorien. Sie befanden auch, dass die Unterschiede der Marken in Schrift und Klang ausreichend waren.

Allerdings stellten sie mit einer anderen Begründung fest, dass auf Grund gedanklicher Verbindung eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 I Nr.2 MarkenG besteht: "Bei dieser Form der Verwechslungsgefahr erkennen die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede der Marken, werten jedoch einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke [...]". Die sich daraus ergebenden Fehlvorstellungen seien vor allem deswegen geeignet Verwechslungen hervorzurufen, weil die Widersprechende bereits mehrere Endungsvariationen, die allesamt mit dem Wortteil "VION" beginnen, hatte eintragen lassen.

Fazit

Diese Entscheidung verdeutlicht, wie genau bei der Neueintragung einer Marke auf bestehende Rechte geachtet werden muss. Ältere Markenrechte sind gegen Neueintragungen geschützt, wenn

a) eine neue Marke mit einer bereits eingetragenen identisch ist und für ein gleiches oder ein zum Verwechseln ähnliches Produkt verwendet werden soll.

b) eine neue Marke einer bereits bestehenden ähnelt und für ein gleiches oder ein zum Verwechseln ähnliches Produkt verwendet werden soll.

Ein Schutz wird selbst dann gewährt, wenn sich die Marken zwar ähneln, aber vollkommen verschiedene Produkte bezeichnen. Dann ist es ungleich schwieriger, eine Verwechslungsgefahr zu beweisen. Eine solche Konstellation hatte auch das Bundespatentgericht im oben genannten Fall zu entscheiden. Dabei musste es sich der Kriterien "Unterscheidungskraft in Schrift, Klang und grafischer Gestaltung" bedienen und die Gefahr von Fehlvorstellungen beim Kunden einschätzen.

Beonders schwierig wird es bei der Beurteilung von mehreren Waren, die einander ergänzen.

Diese Fragen sollten daher bereits in einem frühen Stadium der Entwicklung einer Marke berücksichtigt werden. Im Zweifel ist es sinnvoll und kostengünstiger, bereits im Vorfeld eine rechtliche Prüfung, hinsichtlich der Ähnlichkeit zu bereits bestehenden Marken und der damit verbundenen Eintragungsfähigkeit der Marke, durchführen zu lassen.

Wird eine gute Idee falsch umgesetzt, weil die Marke zu kurzfristig und leichtfertig designet wird, kann dies massive finanzielle Einbußen zur Folge haben.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement