von **Yanina Bloch**

Ende gut - alles gut? Die Bedeutung von Wortendungen bei Verwechslungsprüfung im Markenrecht

Eine Verwechslungsgefahr zwischen 2 Marken kann bekanntlich zur Löschung der jüngeren Marke führen. Ob tatsächlich eine Verwechslungsgefahr im juristischen Sinne besteht, hängt von mehreren Faktoren wie der Zeichen- und Klassenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft ab. In seiner Entscheidung vom 18. Dezember 2013 (29 W (pat) 14/12) hatte das Bundespatentgericht bezüglich der Vergleichsmarken Cordia und CORDIUS eine Verwechslungsgefahr zu prüfen – hierbei ging es insbesondere um die Bedeutung von Wort-Endungen für das Gesamtklangbild.

Das Problem

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer prioritätsälteren Marke eine Verwechslungsgefahr besteht. Der Grund hierfür ist, dass wenn die angesprochenen Verkehrskreise fälschlicherweise annehmen, dass bestimmte Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen, der Käufer letztendlich sein Vertrauen und somit seine Finanzkraft irrtümlich der „falschen“ Marke zukommen lässt. Durch die Verwechslungsgefahr wird dann die Herkunftsfunktion der Marke verletzt.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen,

Zu beachten ist dabei, dass insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken. Das heißt, dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass der durchschnittliche Verbraucher eine Marke in ihrer Gesamtheit so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie dabei einer tieferen analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen.

In seinem Urteil vom 18. Dezember 2013 hat das Bundespatentgericht erst wieder exemplarisch zwei Vergleichsmarken auf eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr hin überprüft. Bei den Vergleichsmarken handelte es sich dabei um die Wortmarke „Cordia“ und die ältere Gemeinschaftswortmarke „CORDIUS“, welche beide für die Dienstleistungen der Klasse 36

(Finanzierungsdienstleistungen, Versicherungs- und Finanzwesen u.a.) eingetragen sind.

Der Inhaber der Widerspruchsmarke „CORDIUS“ argumentierte diesbezüglich, dass auf Grund der hochgradig klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit von einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei.

Die Entscheidung

Das Bundespatentgericht konnte die Auffassung des Beschwerdeführers nicht teilen und wies die Beschwerde als unbegründet ab, da eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG zwischen den beiden Marken nicht bestehe.

Zwar werden die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung sehr ähnlicher wenn nicht gar identischer Dienstleistungen verwendet, jedoch sei ausgehend von der nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der erforderliche Abstand zwischen den Vergleichsmarken „CORDIUS“ und „Cordia“ selbst bei Anwendung nur durchschnittlicher Sorgfalt noch eingehalten.

> *"Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich ähnlich wahrgenommen. Es trifft zwar zu, dass die dreisilbigen Vergleichszeichen in den ersten fünf Buchstaben übereinstimmen und somit über einen klanglich und schriftbildlich identischen und regelmäßig stärker beachteten Wortanfang verfügen. Aber die Endungen bewirken ein deutlich hervortretendes, abweichendes Gesamtklangbild, das durch begriffliche Unterschiede noch verstärkt wird."*

Hinzu komme, so das Gericht, dass die beiden Markenwörter von den angesprochenen Verkehrskreisen als (Fantasie-)Namen verstanden werden, wobei bekannt sei, dass die Endung „a“ auf einen weiblichen und die Endung „US“ auf einen männlichen Namen hinweist.

> *"Die angesprochenen Verkehrskreise werden diesen signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschied zwischen den beiden Markenwörtern sowohl klanglich als auch schriftbildlich und begrifflich deutlich wahrnehmen, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausscheidet."*

Unser Fazit

Ob tatsächlich eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Markengesetzes vorliegt hängt also von der Abwägung mehrerer Faktoren ab, die je nach Umständen des Einzelfalles unterschiedlich gewichtet werden können. Entscheidend ist daher auch hier wieder eine umfassende rechtliche Würdigung, angepasst an die spezifischen Besonderheiten, die jeder Konstellation ihre eigenen Problemschwerpunkte eröffnet.

Autor:
Yanina Bloch
(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360