

von **Bodo Matthias Wedell**

Zur Verwechslungsprüfung bei Wortmarken - Peek vs. Peak = Piek?

Wann liegt beim Vergleich zweier Wortmarken eigentlich Verwechslungsgefahr vor? Diese Frage wird der IT-Recht Kanzlei immer wieder von Mandanten gestellt - Antwort: Beim Vergleich zweier eingetragener Wortmarken im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr kommt es neben der Schreibweise und dem Bedeutungsgehalt der sich gegenüberstehenden Zeichen auch und gerade auf die Phonetik der beiden Marken an.

So hat etwa das Bundespatentgericht (Beschluss vom 24.04.2014, Az: 27 W (pat) 121/11) in einer Entscheidung die Löschung der Marke "Peak Elements" gegenüber der älteren registrierten Wortmarke "Peek & Cloppenburg" bestätigt. Zuvor hatte auch die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Löschungsanspruch des Markeninhabers bejaht. Entscheidungserheblich war, dass bezüglich der Vergleichbarkeit einer zusammengesetzten Wortmarke das BPatG nur auf einen Wortbestandteil der aus zwei englischsprachigen Worten bestehenden Wortmarke abstellte. Anschließend begründete es die Ähnlichkeit und damit auch die Verwechslungsgefahr der beiden unterschiedlich geschriebenen Begriffe unter anderem mit den offensichtlich unzureichenden englischen Aussprachekenntnissen der Mehrheit der Verbraucher.

Was war passiert?

Anfang 2009 wurde die Wortmarke "Peak Elements" beim DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) für mehrere Waren und Dienstleistungsklassen, insbesondere die der Bekleidung, eingetragen. Gegen diese Eintragung wurde vom Inhaber der älteren Wortmarke "Peek und Cloppenburg", der seine Wortmarke zuvor für teilweise gleiche Waren- und Dienstleistungsklassen eingetragen hatte, beim DPMA Widerspruch eingelegt. Daraufhin wurde "Peak Elements" wegen bestehender Verwechslungsgefahr gelöscht. Hiergegen legte der Inhaber der Wortmarke "Peak Elements" beim BPatG Widerspruch ein.

Das Problem

Immer wieder werden jüngere Wortmarken wegen bestehender Verwechslungsgefahr gelöscht. Dieses stellt für den Inhaber des gelöschten Markennamens nicht nur ein finanzielles Ärgernis dar. Oftmals ist die Ähnlichkeit der Wortmarken für den Laien nicht ohne weiteres erkennbar, geschweige denn nachvollziehbar. Gerade bei zusammengesetzten Wortmarken, bei denen wenigstens ein Wortbestandteil keinerlei Ähnlichkeit zur Vergleichswortmarke aufweist, ist sich ein juristischer Laie wohl sicher, nicht Gefahr zu laufen, das die Marke gelöscht werden könnte. Auf den ersten Blick wäre das auch in dem hier zugrundeliegenden Fall so. Wie der folgende Beschluss des BPatG deutlich macht, ist die Sichtweise der Markenämter und Gerichte oftmals eine andere.

Dieses hängt zum einen damit zusammen, dass die Gerichte nur einem Wortbestandteil prägenden Charakter einräumen und dann lediglich diesen in direkten Vergleich zum entsprechenden Hauptbestandteil der Vergleichsmarke bringen. Zum anderen werden die zu vergleichenden Begriffe auch auf eine lautsprachliche Ähnlichkeit hin untersucht. Hierbei wird nicht zwangsläufig auf die korrekte grammatikalische Aussprache abgestellt, sondern vielmehr darauf, wie der "normal" gebildete Verbraucher sie wohl aussprechen wird. Das BPatG stellt dabei an die Englischkenntnisse des Verbrauchers in dieser Hinsicht offensichtlich keine allzu hohen Ansprüche.

Die Entscheidung des Gerichts

Das BPatG hat zunächst festgestellt, dass der Begriff "Peak Elements" vom Verbraucher nicht als einheitliche Gesamtaussage aufgefasst werde. Es begründete seine Auffassung damit, dass das Wort "Peak", im Gegensatz zum Wort "Elements" nicht zum englischen Grundwortschatz gehöre. Nach Ansicht des BPatG komme damit lediglich dem Bestandteil "Peak" eine prägende Bedeutung zu, wohingegen der Bestandteil "Elements" vollständig in den Hintergrund rücke, vgl. auch BGH GRUR 2003, 880, 881- City Plus.

Wie dem auch sei: Zu Vergleichen waren damit also nur noch die Begriffe "Peak" und "Peek".

Die Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken kann - bei vorliegender Ähnlichkeit oder Identität der durch die gegenüberstehenden Marken erfassten Waren/Dienstleistungen - im wesentlichen durch klangliche, (schrift-)bildliche oder begriffliche Annäherungen der Marken entstehen, wobei diese Annäherungen nicht kumulativ vorliegen müssen. Vielmehr genügt bereits die Ähnlichkeit in einer der vorgenannten Bereiche zur Erfüllung des Tatbestandes der Verwechslungsgefahr. Dazu führte das BPatG aus, dass zwischen den Vergleichszeichen "Peak" und "Peek" durchaus eine ausgeprägte klangliche Ähnlichkeit bestehe. Es sei in erheblichem Umfang davon auszugehen, dass der Verbraucher beide Begriffe lautsprachlich identisch, nämlich "PIEK" aussprechen werde. Diese lautliche, wenngleich grammatikalisch unzutreffende, Ähnlichkeit sei ausreichend, um beim Verbraucher die Gefahr einer

Verwechslung beider Wortmarken hervorzurufen und damit einen Lösungsanspruch zu begründen.

Unser Fazit

Die Prüfung der Verwechslungsgefahr von Marken ist sicherlich eine der komplexesten Fragen im Markenrecht - und daher für Laien ein vermintes Gebiet. Es kommt dabei im Falle sich gegenüberstehender Wortmarken auf folgende Punkte an: Schriftbild, Klangbild und Bedeutungsgehalt der Marken. Zudem ist natürlich stets auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke abzustellen und auf die Ähnlichkeit der gewählten Klassen. Da eine Wechselwirkung zwischen diesen einzelnen Kriterien besteht, können die unterschiedlichen Anforderungen ausgeglichen werden. Wie dem auch sei: Die Prüfung der Verwechslungsgefahr erfolgt immer einzelfallabhängig, was Prognosen schwierig macht und nur von Fachleuten richtig bewertet werden kann.

Autor:

Bodo Matthias Wedell

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)