von **Yanina Bloch**

Das doppelte Lottchen - zur Verwechslungsgefahr von Wortmarken

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG untersagt ausdrücklich einem Dritten im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen ohne Zustimmung des Inhabers der Marke zu verwenden, wenn wegen Identität oder Ähnlichkeit dieses Zeichens mit einer anderen Marke die Gefahr einer Verwechslung für die angesprochenen Verkehrskreise besteht. Die Gefahr kann sich dabei als unmittelbare, mittelbare oder auch assoziative Verwechslungsgefahr darstellen. Zur Veranschaulichung dieser fundamentalen Thematik im Markenrecht kann dabei der Beschluss vom 1. September 2014 des Bundespatentgerichts (Az.: 30 W (pat) 41/12) zu den Vergleichsmarken „Glasscape“ und „Scape“ herangezogen werden.

I. Das Problem

Tauchen auf dem Markt zwei unterschiedliche Marken auf, die sich sehr ähneln, besteht immer die Gefahr, dass Käufer beim Kauf eines Produktes fälschlicherweise annehmen, dass bestimmte Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder einem wirtschaftlich verbunden Unternehmen stammen. Letztendlich würde damit das Vertrauen des Kunden und somit auch seine Finanzkraft irrtümlich der „falschen“ Marke zukommen.

Juristisch ausgedrückt, wird durch eine solche Verwechslungsgefahr die „Herkunftsfunktion“ der Marke verletzt. Bei der Herkunftsfunktion geht es also darum, dass die Marke auf den Hersteller und somit auf die (betriebliche) Herkunft eines entsprechenden Produkts hinweisen soll. Um den Schutz der Herkunftsfunktion einer Marke sicherzustellen, kann gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer prioritätsälteren Marke eine Verwechslungsgefahr besteht.

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.

Grundsätzlich werden verschiedene Fälle der Verwechslungsgefahr unterschieden.

So wird von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen zwei Kollisionszeichen dann gesprochen, wenn beide trotz Zeichenunterschiede im Verkehr den Eindruck erwecken, es handele sich um ein und dasselbe Zeichen. Der Verbraucher hält also die eine Marke irrtümlich für eine andere, weil sie ähnlich sind oder nur äußerst geringe Unterschiede aufweisen. Eine derartige unmittelbare

Verwechslungsgefahr sah das Bundespatentgericht beispielsweise bei den Marken „Choco Lofties“ und „CHOCO-SOFTIES“ als gegeben an.

Dagegen ist kennzeichnend für die assoziative Verwechslungsgefahr, dass der Verbraucher zwar die Unterschiede zwischen den Kollisionszeichen wahrnimmt, diese jedoch auf Grund gemeinsamer Elemente gedanklich in Verbindung bringt. Infolge einer teilweisen Übereinstimmung in einem wesensgleichen Kern ordnet der Verbraucher die ein Produkt irrtümlich einem anderen Unternehmen zu. Einen solchen Fall nahm das Bundespatentgericht in der Streitsache „ Iglo“ gegen „IGLOTEX“ an.

Bei einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, reicht es dagegen nicht aus, dass ein Zeichen geeignet ist, Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen. Vielmehr müssen besondere Umstände angenommen, die eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne rechtfertigen. Bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn erkennt der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Marken; er stellt aber organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern her.

In seinem Beschluss vom 1. September 2014 hat das Bundespatentgericht erst wieder exemplarisch zwei Vergleichsmarken auf eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr hin überprüft (Az.: 30 W (pat) 41/12). Bei den Vergleichsmarken handelte es sich dabei um die Wortmarken „Glasscape“ und „Scape“.

Mit Beschluss vom 19. Juni 2012 hat die Markenstelle des DPMA den Widerspruch des Inhabers der Wortmarke „Glasscape“ gegen die Eintragung der Wortmarke „Scape“ wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Hiergegen wendete sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde zum Bundespatentgericht.

II. Die Entscheidung

Das Bundespatentgericht bestätigte jedoch die Entscheidung der Markenstelle, wonach zwischen den Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslungen nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 125 b Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

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.

Diesbezüglich stellten die Richter des BPatGs fest, dass die eingetragenen Warengruppen der Vergleichsmarken potentiell identisch seien und, dass die Widerspruchsmarke „Glasscape“ im maßgeblichen Warenbereich über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge. Basierend auf diesen Überlegungen, betonte das Gericht jedoch, dass die angegriffene Marke „Scape“ den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke „Glasscape“ einhalte.

> *"In der Gesamtheit der Vergleichsmarken SCAPE und Glasscape besteht keine hinreichende Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. Die zusätzliche Silbe „Glas-“ am Worteingang der Widerspruchsmarke beeinflusst den klanglichen Gesamteindruck u. a. in Bezug auf Sprechrhythmus und Betonung so stark, dass die sich daraus ergebenden Abweichungen nicht zu überhören sind. Bei der visuellen Wahrnehmung ist zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort. Dabei kann die Anfangssilbe „Glas-“, die zu einer unter-schiedlichen Zeichenlänge führt, in dem noch relativ kurzen Wort Glasscape nicht überlesen werden, so dass sich die Zeichen auch in dieser Hinsicht deutlich unterscheiden."*

Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Faktoren, sei daher nicht von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausgehen. Ebenso scheide auch die Gefahr aus, dass die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Letztendlich bestehe nach Ansicht des Gerichts auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, da besondere Umstände, welche die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne rechtfertigen würden, nicht bestünden.

> *"Die Vergleichsmarken sind mit Blick auf die dargelegten, deutlichen Abweichungen zu weit voneinander entfernt, um den Schluss auf eine Ursprungsidentität oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Anbietern der mit den Vergleichsmarken gekennzeichneten Waren nahezulegen."*

III. Unser Fazit

Wann genau eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken besteht, ist also offensichtlich erst nach eingehender Prüfung der Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu ermitteln. Bei einer solchen Prüfung im Vorfeld der Anmeldung bzw. Benutzung eines Zeichens sollte daher keinerlei Kosten und Mühen gescheut werden, da das Markenrecht dem Markeninhaber der Priorität genießenden Marke nämlich sowohl einen Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 5 MarkenG als auch Schadensersatzansprüche nach § 14 Abs. 6 MarkG zu seinem Schutz zur Verfügung stellt.

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