von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Nah dran ist nicht vorbei: Zur Verwechslungsgefahr der Volks-Marke

I. Problemstellung

Sowohl Hersteller als auch Händler haben bei dem Vertrieb von Waren darauf zu achten, keine markenschutzrechtlichen Verstöße zu begehen und keine Waren zu verkaufen, bei denen die Gefahr einer Verwechslung mit einer geschützten Marke zu besorgen ist. Schließlich drohen bei Verstößen nicht nur die Löschung der zuletzt eingetragenen Marke, sondern auch Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gem. §§ 14 ff. MarkenG. Diese Problematik stellt die Händler in der Praxis vor eine schwierige Aufgabe, da in vielen Fällen nicht unmittelbar ersichtlich ist, auf welche Waren sich dieser Schutz konkret erstreckt, d.h., wann eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie wann eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Mit diesen Fragen hat sich das Bundespatentgericht (BPatG, 29 W (pat) 73/10) in einer aktuellen Entscheidung befasst, welche mit diesem Beitrag erläutert wird.

II. Der zugrunde liegende Sachverhalt

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall ging es um eine Beschwerde des bekannten Automobilunternehmens mit der geschützten Marke „Volkswagen“, welche sich gegen die Eintragung der Wort- und Bildmarke „Volks.Fahrrad“, unter der Fahrräder in den Vertrieb gebracht worden sind, richtete. Die Beschwerdeführerin berief sich konkret auf eine markenschutzrechtliche Verletzung, bezogen auf die geschützten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (Sonnenbrillen u.a.), 12 (Fahrräder u.a.), 25 (Bekleidungsstücke u.a.) und 35 (Online-Dienstleistung eines e-commerce-Anbieters, insbes. Werbung).
Streit gab es also darüber, ob die Marke „Volks.Fahrrad“, unter der die o.g. Waren und Dienstleistungen in den Handel gebracht worden sind, wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der bereits seit längerem eingetragenen Marke „Volkswagen“ und der Identität oder der 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 (s. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

III. Die Entscheidung des Gerichts

Das Bundespatentgericht hat eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverkehrbringens nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG bezüglich der Waren der Klasse 12 (Fahrräder) bejaht und festgestellt, dass die Eintragung der Marke „Volks.Fahrrad“ in Bezug auf diese Klasse wegen des Widerspruchs aus der Marke „Volkswagen“ zu löschen ist.
Lediglich für die Waren/Dienstleistungen der anderen Klassen wurde eine markenschutzrechtliche Verletzung abgelehnt, da bereits keine Ähnlichkeit der Dienstleistungen bzw. keine Verwechslungsgefahr bestand.

1. Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen

Das Gericht hat dabei herausgearbeitet, dass für die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, eine Beurteilung unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls und vornehmlich aufgrund des Gesamteindrucks zu erfolgen hat. Konkret bedeutet dies für die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Insofern bestünde also eine Wechselwirkung. Im Fall wurde dabei die erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke „Volkswagen“ aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades festgestellt und es wurde neben der ebenso festgestellten Ähnlichkeit der Marken (dazu unter 2.) damit ermöglicht, den Schutz der Marke auch trotz des Umstandes, dass die Waren „Fahrräder“ und „Automobile“ einen geringeren Grad an Ähnlichkeit aufweisen, auf die Klasse der Fahrräder zu erstrecken.

Daran änderte vorliegend selbst der Umstand nichts, dass die Beschwerdeführerin in Deutschland in den Jahren 2002 bis Anfang August 2005 lediglich 86 Fahrräder mit der Beschriftung „Volkswagen“ durch ihre 100 %-ige Tochtergesellschaft verkauft hatte (zum Vergleich: Die Beschwerdeführerin erwirtschaftete einen Gesamtjahresumsatz in Milliardenhöhe), da letztere einen deutlich kleineren Geschäftsbetrieb führt und der Vertrieb der Räder im Hinblick auf die Beschwerdeführerin für jeden erkennbar ein Randwarensegment im Rahmen eines Merchandisingkonzepts darstellt.

2. Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens

Bei dieser Ausgangslage seien demnach an den zum sicheren Ausschluss einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand sehr strenge Anforderungen zu stellen. So hat das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung zwar eine Verwechslungsgefahr aufgrund klanglicher Unterschiede, aufgrund einer Serienmarkenverletzung oder unter dem Aspekt der Markenusurpation abgelehnt. Bejaht wurde jedoch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund gedanklichen Inverkehrbringens wegen des Vorliegens besonderer Umstände. Denn nur bei dem Vorliegen besonderer Umstände kann eine solche Verwechslung insofern vorliegen, dass der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung

aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Besondere Umstände liegen vorliegend darin, dass die Marke „Volkswagen“ überragend bekannt ist und über eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.

Auch der EuGh sowie der BGH hatten in der Vergangenheit bestätigt, dass solche Marken über einen weiten Schutzbereich verfügen, denn: Je bekannter die ältere Marke ist, desto eher kann bei Annäherungen Dritter die Schwelle von der bloßen Assoziation zur Verwechslungsgefahr überschritten werden. Hintergrund ist der, dass je bekannter eine Marke ist, desto größer ist die Zahl der Wettbewerber, die ähnliche Zeichen benutzen möchten. Das Publikum wird dann bei Ähnlichkeiten häufig eine wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung der beiden Unternehmen annehmen, wie es im vorliegenden Fall zutraf: Dadurch, dass von dem von beiden Marken verwendeten Begriff „Volks“ eine hohe Signalwirkung ausging und jeweils die Angabe eines bestimmten Fahrzeugtyps folgte („Wagen“ bzw. „Fahrrad“), wurde eine sog. Herkunftsverwirrung aus den o.g. Gründen erzeugt, welche einen besonderen Umstand für eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverkehrbringens begründet.

IV. Fazit

Die für die Praxis sehr bedeutsame Entscheidung verdeutlicht, dass sehr strenge Anforderungen an einen erforderlichen Markenabstand zu stellen sind und dass, je bekannter und älter eine Marke ist, die Schwelle von der bloßen Assoziation zur Verwechslungsgefahr bei Annäherungen Dritter umso schneller überschritten werden kann. Insgesamt ist für die Frage des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr daher auf den Gesamteindruck und alle Umstände des Einzelfalles abzustellen, sodass der Anwendungsbereich sehr weit gefasst ist. Angesichts der bei einem Verstoß drohenden Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche ist äußerste Vorsicht geboten. Händler sollten daher dafür sorgen, keine entsprechenden Waren zu vertreiben und sich im Zweifel anwaltlich beraten zu lassen – spätestens, wenn entsprechende Ansprüche ihnen gegenüber geltend gemacht werden.

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement