

von Daniel Röder

Im weitesten Sinne mittelbar unmittelbar: Zur Verwechslungsgefahr im Markenrecht

Die Verwechslungsgefahr im Markenrecht stellt in der Praxis immer wieder ein Problem für Markeninhaber dar. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG normiert, dass eine eingetragene Marke gelöscht werden kann, sofern eine Identität oder Ähnlichkeit dieses Zeichens mit einer anderen Marke besteht und sich somit eine potenzielle Verwechslungsgefahr für die angesprochenen Verkehrskreise ergibt. Ob eine mangelnde Unterscheidungskraft der Marken anzunehmen ist, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Einen solcher Fall lag dem BPatG (Urteil v. 01.02.2018; Az.: 25 W (pat) 6/17) zur Entscheidung vor.

Die Problematik

I. Allgemeines

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist gegeben, wenn die angesprochenen Verkehrskreise annehmen können, dass bezeichnete Waren oder Dienstleistungen aus demselben bzw. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Die Gruppe der angesprochenen Verkehrskreise orientiert sich dabei an durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der zugrundeliegenden Waren und Dienstleistungen.

Zum einen soll der Markeninhaber der älteren Marke davor geschützt werden, dass sein Zeichen durch das Hinzukommen eines neuen Zeichens, welches eine Verwechslung hervorzurufen imstande ist, aus objektiver Sicht dem falschen Markeninhaber zugeordnet werden kann. Zum anderen sollen die angesprochenen Verkehrskreise vor einer Verwechslung geschützt werden.

II. Maßgebliche Kriterien

Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist immer unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Im Einzelnen sind folgende Kriterien für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG einschlägig:

1. Die Ähnlichkeit der alten Marke im Vergleich zur neuen Marke
2. Die Ähnlichkeit der durch die Marken gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen
3. Die Kennzeichnungskraft der alten Marke

Da die benannten Kriterien einer umfassenden Abwägung im Einzelfall bedürfen, ist anerkannt, dass eine große Ähnlichkeit der Zeichen durch einen geringen Grad der Ähnlichkeit der durch die Marken gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen oder durch eine große Kennzeichnungskraft der alten Marke ausgeglichen werden kann - und umgekehrt.

Eine Verwechslungsgefahr kann in unmittelbarer, mittelbarer oder im weiteren Sinne bestehen. Eine **unmittelbare Verwechslungsgefahr** ist einschlägig, wenn zu besorgen ist, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen miteinander verwechselt werden und sich aus der Sicht der einschlägigen Verkehrskreise die Möglichkeit besteht, dass das eine Zeichen fälschlicherweise für das andere Zeichen gehalten wird.

Eine **mittelbare Verwechslungsgefahr** ist anzunehmen, wenn die entsprechenden Verkehrskreise zwar einen Unterschied der Zeichen wahrnehmen, gleichwohl aber aufgrund ähnlicher Zeichenbildung annehmen, dass die Zeichen zum selben Unternehmen gehören.

Bei einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne hingegen findet keine Verwechslung der Zeichen und keine Zuordnung zum selben Unternehmen statt, jedoch wird durch die Umstände der Eindruck vermittelt, dass die Waren/Dienstleistungen ihren Ursprung in wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen finden.

Ein sich nicht ausdrücklich aus dem Wortlaut ergebendes Merkmal einer etwaigen Verwechslungsgefahr ist die **Kennzeichnungskraft der älteren Marke**. Es wird zwischen geringer, durchschnittlicher und erhöhter Kennzeichnungskraft unterschieden. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verwechslungsgefahr anzunehmen ist, steigt mit der Größe der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Je größer die Kennzeichnungskraft der originären Marke ausfällt, desto umfassenderen markenrechtlichen Schutz genießt diese.

Des Weiteren sind **beschreibende Angaben** im Rahmen der Markenbezeichnung problematisch. Eine beschreibende Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) liegt vor, wenn das Zeichen ausschließlich aus Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der

Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kann. Der BGH führt dazu aus, dass eine beschreibende Angabe keinen prägenden Charakter hinsichtlich des Gesamteindrucks einer Marke habe, da die entsprechenden Verkehrskreise beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf die unternehmensbezogene Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstünden, sondern diese Angaben objektiv nur als Sachhinweis wahrgenommen würden.

Aktuelles Urteil des BPatG

Anhand eines aktuellen Urteils des BPatG (Urteil v. 01.02.2018; Az.: 25 W (pat) 6/17) lassen sich oben genannte Kriterien praxisrelevant nachvollziehen. Die Widerspruchsmarke ("Photon"), welche seit dem Jahr 2003 eingetragen ist, ging gegen die Eintragung der Marke "Photon POWER PLANT" aus dem Jahr 2010 vor. Das Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) hatte mit Erstbeschluss vom 4. April 2013 eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Widerspruch der älteren Marke zurückgewiesen. Die Sache wurde daraufhin dem 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts (BpatG) zur Entscheidung vorgelegt, welcher die Beschwerde der Widerspruchsmarke zurückwies.

Eine **unmittelbare Verwechslungsgefahr** liege nicht vor, so das BPatG. Die Widerspruchsmarke sei im Hinblick auf den größten Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Bei der in der Widerspruchsmarke aufgegriffenen Begrifflichkeit "Photon" handle es sich um ein grundlegendes Element der Lasertechnologie, deren wesentliche Funktion darin bestehe, die elektromagnetische Strahlung ("Photonen") zu erzeugen, zu bündeln, zu lenken und auszustrahlen. Insofern sei ein enger beschreibender Zusammenhang zwischen dem Wortelement der Widerspruchsmarke und den sich auf Lasertechnologie beziehenden Waren/Dienstleistungen aus Sicht der einschlägigen Verkehrskreise gegeben.

Der Bestandteil "Photon" und die Wortfolge "Photon POWER PLANT" bezeichnen nach Auffassung des Gerichts unterschiedliche Dinge, weshalb maximal ein assoziativer Zusammenhang gegeben sein könne, welcher aber nicht zu einer begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen führe.

Festgestellt wurde, dass sämtliche Fragmente der angegriffenen Marke, im Speziellen der identische Teil "Photon", beschreibend bzw. kennzeichnungsschwach sei, weshalb schon aufgrund dessen eine Prägung der angegriffenen Marke allein durch den Bestandteil "Photon" nicht angenommen werden könne.

Auch hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit im Rahmen der grafischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke werde keine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft begründet. Des Weiteren sei auch eine weitgehende Identität der Waren/Dienstleistungen der Parteien gegeben, jedoch sei Grad der Ähnlichkeit als nicht entscheidungserheblich zu klassifizieren, da eine Verwechslungsgefahr im konkreten Fall auch

bei Dienstleistungsidentität nicht bestehe.

Eine **mittelbare Verwechslungsgefahr** sei aufgrund der Tatsache auszuschließen, da es sich bei "Photon" um keinen Stammbestandteil einer Zeichenserie der angegriffenen Marke handele. Eine Verwendung eines Stammbestandteils der angegriffenen Marke sei nur anzunehmen, wenn der übernommene Bestandteil eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft begründete, was im vorliegenden Fall jedoch nicht der Fall sei, da es sich bei dem Begriff "Photon" lediglich - wie bereits festgestellt - um eine beschreibende Angabe handele.

Im Übrigen komme auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Betracht, da es sich bei dem Wortbestandteil "POWER PLANT" der jüngeren Marke weder um das Unternehmenskennzeichen des Inhabers der angegriffenen Marke noch um eine von der angegriffenen Marke benutzte Zeichenserie handele.

Fazit

Die Frage, ob eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr besteht, ist unter Würdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Es kommt eine unmittelbare, mittelbare oder eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Betracht. Abzustellen ist auf die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, den Grad der Ähnlichkeit der Marken und schließlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Zu beachten ist, dass eine geringere Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine größere Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kompensiert werden kann. Eine Kennzeichnungskraft wird regelmäßig versagt, sofern es sich bei den innerhalb der Marke verwendeten Zeichen um beschreibende Angaben handelt.

Autor:

Daniel Röder

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)