

von Daniel Röder

Wann ist ähnlich zu ähnlich? Zur Verwechslungsgefahr bei Wortmarken

Das Bundespatentgericht (BPatG) beschäftigte sich im Beschluss vom 22.03.2018 (Az.: 25 W (pat) 54/17) wieder einmal mit der Frage, wann eine Verwechslungsgefahr zweier Wortmarken besteht. Konkret ging es um die Marke „INTRADO“, welche von der Widerspruchsmarke „NITRADO“ angegriffen wurde.

Sachverhalt

Die Inhaberin einer Unionswortmarke („NITRADO“), welche seit 2004 eingetragen ist, erhob Widerspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gegen die im Jahr 2012 eingetragene Wortmarke „INTRADO“. Unter beiden Marken wurde im Wesentlichen Computerhardware und Computersoftware, die Bereitstellung des Zugangs zum Internet für Dritte und die Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung für Dritte (Hosting) angeboten. Das DPMA stellte mit Beschluss vom 14. Juli 2014 und dem im Erinnerungsverfahren ergangenen Beschluss vom 14. Februar 2017 fest, dass eine Verwechslungsgefahr nach §§ 125 b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in weiten Teilen besteht und ordnete die Löschung der angegriffenen Marke „INTRADO“ für die beteiligten Klassen - mit Ausnahme einer - an. Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragte daraufhin beim BPatG, die oben genannten Beschlüsse zurückzuweisen.

Beschluss des BPatG: Zeichen- und Klassenvergleich

Das BPatG stellte mit Beschluss vom 22.03.2018 (Az.: 25 W (pat) 54/17) fest, dass die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke keinen Erfolg hat. Dies ergebe sich daraus, dass zwischen der angegriffenen Wortmarke „NITRADO“ und der Widerspruchsmarke „INTRADO“ eine wie vom DPMA festgestellte Verwechslungsgefahr nach §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestehe. Die teilweise Löschung der angegriffenen Marke (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) sei somit zurecht angeordnet worden.

Ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliege, sei unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Abzustellen sei auf die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, den Grad der Ähnlichkeit der Marken und schließlich auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „NITRADO“. Es wurde deutlich gemacht, 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 könne.

Das BPatG stellte fest, dass bei der Widerspruchsmarke „INTRADO“ keine Hinweise für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft zu erkennen seien, weshalb von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden müsse. Die - vom Inhaber der angegriffenen Marke aufgestellte - These, dass die aus dem Lateinischen stammenden Wortbestandteile „in“ und „trado“ im

Deutschen „ich übergebe, überreiche“ bedeuten, gehe alleine schon deshalb fehl, da die angesprochenen Verkehrskreise nicht zur einer Zerlegung und Überprüfung der im Verkehr kursierenden zusammengesetzten Bezeichnungen neigten.

Weiter normierte das BPatG, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Marken weitgehende Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit in Bezug auf die angebotenen Waren und Dienstleistungen bestehe. Schließlich stellten die Richter des 25. Senats des Gerichts fest, dass sich auch aus der Ähnlichkeit der Zeichen (NITRADO vs. INTRADO) eine Verwechslungsgefahr ergebe. Dies sei der Fall, da sich die Marken kaum hinsichtlich ihres Schriftbilds aufgrund der bloßen Vertauschung der beiden Anfangsbuchstaben, der Schreibweise in Großbuchstaben und wegen der exakt gleichen Wortlänge unterschieden. Dass die Bezeichnungen schon bei geringer Unaufmerksamkeit vertauscht werden könnten, zeige, dass sie sich deutlich zu nahe kämen.

Fazit

Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr im Sinne des Markenrechts ist unter Würdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Im Zuge dessen ist auf die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, den Grad der Ähnlichkeit der Marken und schließlich auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke abzustellen. 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. Im vorliegenden Fall resultierte die seitens des BPatG angenommene Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG im Wesentlichen aus der großen Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich ihres Schriftbilds und der Tatsache, dass Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit im Hinblick auf die entsprechenden Waren und Dienstleistungen bestand.

Autor:

Daniel Röder

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)