



Wichtige Begriffe im Markenrecht

ein Sieckmann® Seminar

Vorlesung an der FH D

Gewerbliche Schutzrechte

PA Dr. Ralf SIECKMANN

Cohausz Dawidowicz Hannig & Sozien
Schumannstr. 97-99, 40235 Düsseldorf

 chdgermany@aol.com IP-Drehscheibe®



Ähnlichkeit (Identität) der Marken

§ 9 MarkenG

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen **Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen**, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen **identisch** sind, für die die Marke mit, älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,

2. wenn wegen ihrer **Identität oder Ähnlichkeit** mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang 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, oder

3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für **Waren oder Dienstleistungen** eingetragen worden ist, die **nicht denen ähnlich sind**, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um **eine im Inland bekannte Marke** handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die **Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke** ohne rechtfertigenden Grund **in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen** würde.



Was bedeutet doppelte Identität ?

EuGH C-291/00 „Arthur v Arthur et Felicie“ vom 20. März 2003:

Da die **Wahrnehmung** der Identität zwischen einem Zeichen und einer Marke nicht das Ergebnis einer unmittelbaren Gegenüberstellung aller Merkmale der verglichenen Elemente ist, können dem Durchschnittsverbraucher unbedeutende Unterschiede zwischen dem Zeichen und der Marke entgehen.

Ein Zeichen ist mit der Marke identisch, wenn es **ohne Änderung oder Hinzufügung** alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.



Identität ?

Rechtsmittel Markenverletzungsverfahren

Eintragung

Klage am LG

Klage abgewiesen
- teilweise oder in
- vollem Umfange
stattgegeben

Berufung OLG

*
EuGH

Revision BGH

* Seit 1995
Vorlage von
Rechtsfragen
zur EU-
MarkenVO



Rechtsmittel im Widerspruchsverfahren

Eintragung

Widerspruch

Zurückweisung des
Widerspruch
- teilweise oder in
- vollem Umfang

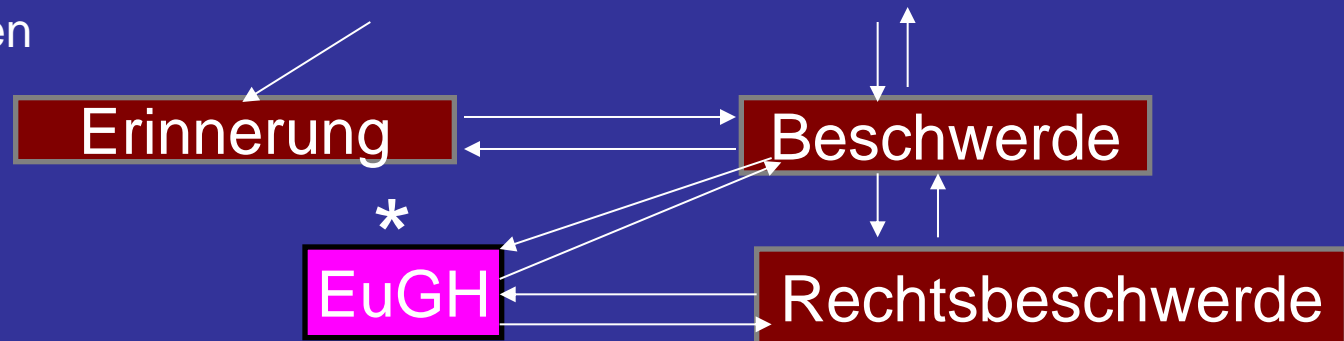
* Seit 1995
Vorlage von
Rechtsfragen
zur EU-
MarkenVO

Erinnerung

Beschwerde

*
EuGH

Rechtsbeschwerde





Allgemeine Merkregeln

Ähnlichkeit (Identität) der Marken I

Für den markenrechtlichen Vergleich zweier Marken ist nur deren **Gesamteindruck** maßgeblich. Es ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, daß der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen.

Die Entscheidung der Frage, ob zwei Marken als ähnlich anzusehen sind, hängt auch von den **beteiligten Verkehrskreisen**, die mit den jeweiligen Waren/DL in Berührung kommen. Hierbei sind Unterschiede in der Aufmerksamkeit bei der Wahrnehmung von Marken zu berücksichtigen. So kann davon ausgegangen werden, daß Fachleute üblicherweise über Marken auf ihrem Fachgebiet gut unterrichtet sind und neuen Kennzeichnungen mit **größerer** Aufmerksamkeit begegnen als das breite Publikum.

Der Verkehr nimmt die beiden Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahr und kann sie nicht miteinander vergleichen. Vielmehr gewinnt er seine Auffassung nur aufgrund einer meist **undeutlichen Erinnerung** an eine der verschiedenen Marken.



Verwechslungsgefahr

Beispiel Ähnlichkeit von zwei Wortbildmarken

Ältere Marke



jüngeres Zeichen



Was ist der flüchtige Eindruck beim Verbraucher ?



Als Erinnerung des Verbrauchers verbleibt also

NORDCAP



Verwechslungsgefahr

Ähnlichkeit der Marken II

Klanglich

- Vokalfolge / Silbengliederung
- **Wortanfänge**
- Zwischensilben
- Wortendung
- Aussprache.

Schriftbildlich

- **Handschriftlichkeit**

Begrifflich / gedanklich



Sachprüfung (Verwechslungsgefahr)

klangliche Ähnlichkeit der Marken I

Klanglich Vokale

1. **hohe** [i, y, u],
 - . **mittelhohe** [e, o] und
 - . **tiefe** [a] Vokale
2. vordere (palatale) [i, e, a] und hintere (velare) [u] Vokale
3. ungerundete (illabiale) [i, e, a] und gerundete (labiale) [u, o] Vokale [nach der Lippenstellung]

Beispiele:

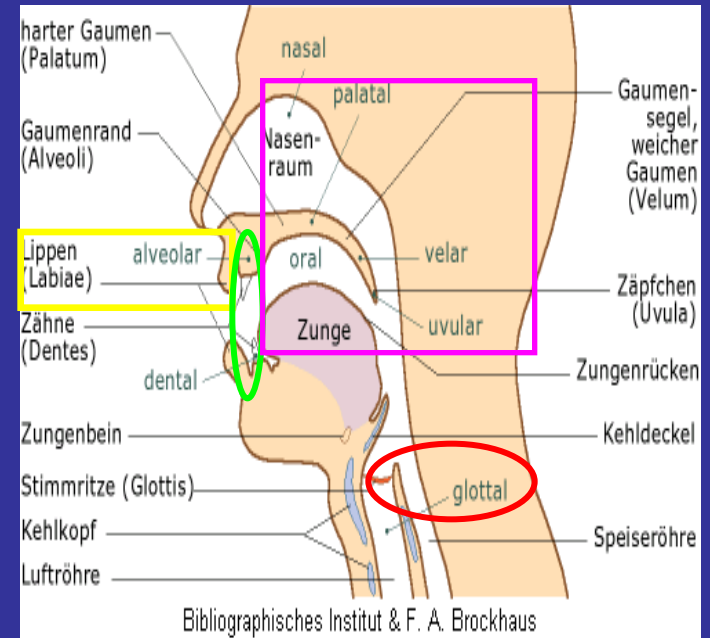
Welcome Vendome (wenn deutsch ausgesprochen)

Falke Falcon

Sachprüfung (Verwechslungsgefahr)

klangliche Ähnlichkeit der Marken II

Klanglich Konsonanten



Die Artikulation der Konsonanten (Auswahl)

		bilabial labiodental dental alveolar palatal velar glottal									
Verschlusslaut	Nasale										
	Plosive										
		stimmhaft	b	m	d	n				ng	
		stimmlos	p		t				g		
Engenlaut	Frikative	stimmhaft			w		z	j			h
		stimmlos			f	f	s	ç	x		h
	Fließlaute					r l		r			



Verwechslungsgefahr

Beispiele Ähnlichkeit von Wortmarken

N-Power	./. En-power	
2b free!	./. Free 2be	Bekleidung
COPAT	./. QPAT	Unternehmensberatung
Medica	./. Medicard	Werbung
Star card	./. CARDSTAR	Papierwaren
Just	./. Just blonde	Haarfärbemittel
Medica	./. Camera Medica	Werbung
Diesel	./. Dieselit	Bekleidung



Sachprüfung (Verwechslungsgefahr)

Ähnlichkeit der Marken, weitere Beispiele

LITEC

./.

TITEC

Fahrräder

litec

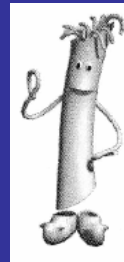
./.

titec

Fahrräder



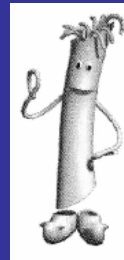
./.



gespiegelt



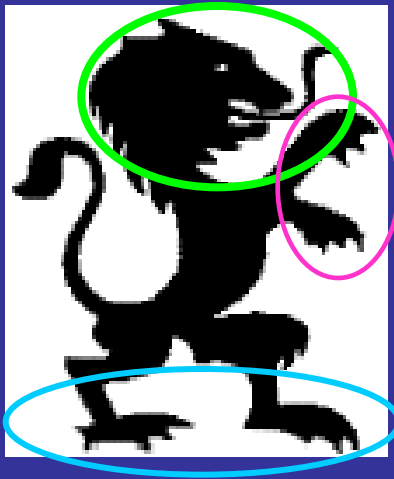
Pasta(sossen)



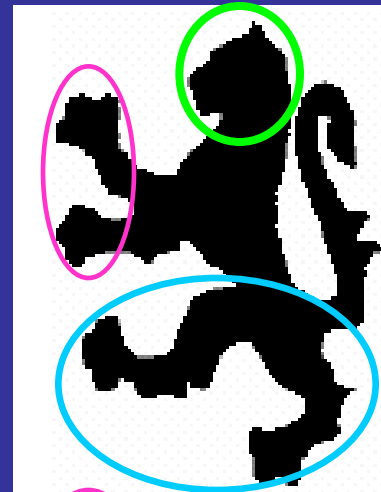


Verwechslungsgefahr

Beispiel Ähnlichkeit von zwei Bildmarken



./.



Bekleidung (EU)





Verwechslungsgefahr

Ähnlichkeit bzw Identität der Waren / Dienstleistungen

Die gegenüberstehenden Waren / Dienstleistungen weisen nach
ihrer **Beschaffenheit**,
ihrer **regelmäßigen betrieblichen Herkunft**,
ihrer **regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart**,
ihrem **Verwendungszweck** und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung,
ihrer **Eigenart als** miteinander **konkurrierende oder einander ergänzende
Produkte und Leistungen**
oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe
so enge Berührungspunkte auf, daß die **beteiligten Verkehrskreise** der Mei-
nung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf wirtschaftlich ver-
bundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet
sind. (EuGH - Canon, BGH - John Lobb)



Verwechslungsgefahr

Ähnlichkeit der Waren / Dienstleistungen, Beispiele

Konkurrierende Produkte:

Wein ./.. Mineralwasser

Fahrrad ./.. Fahrradbekleidung

Ergänzende Produkte:

Telekommunikation ./.. Computerhard- und –software

Verpflegung von Gästen ./.. (alkoholische) Getränke, Eis

Das **Produkt** ist unmittelbares Ergebnis einer **Dienstleistung**:

Zeitschrift ./.. Dienstleistungen eines Verlags

Sachprüfung (Verwechslungsgefahr)

Ähnlichkeit (Identität) der Marken I

Gesamteindruck eines Zeichens mit mehreren Bestandteilen

- Prägender Bestandteil
- nicht waren/dl-beschreibend
- idR Wortbestandteil einer Wort-Bildmarke
- größte Komponente bei Wort-Bildmarke
- bei Firmenname, der e r k a n n t wird, keine Prägung

	Comfort Hotel	Hoteldienstleistungen
Golden	Golden. einfach gut	Nichtalkoh. Getränke
		Bekleidung
		Telekommunikation
Falke run	run	(Fuss)Bekleidung

Verwechslungsgefahr

Beispiel Ähnlichkeit von Waren / Dienstleistungen

Schneider(in) mit Ladenlokal	Ähnlichkeit zu
Maßschneiderei (40)	Änderungsschneider (40)
	Modedesigner (42)
	Bekleidung (25)
Einzelhandel Bekleidung (35)	Werbeagentur (35)
	Verkaufsförderung (35)
	Veranstaltung von Messen, Ausstellungen (35)
	Unternehmensberatung (35)

Verwechslungsgefahr

Beispiel Ähnlichkeit von Waren / Dienstleistungen

Friseur(in) mit Verkauf

Ähnlichkeit zu

DL eines Friseursalons (44)

Haarpflegemittel (3)

Einzelhandel Kosmetika (35)

Haarkosmetika (3)

Werbeagentur (35)

Verkaufsförderung (35)

Veranstaltung von Messen,
Ausstellungen (35)

Unternehmensberatung (35)



Bekannte Marke

- Eingetragene ältere Marke
- **Bekanntheit** der älteren Marke (Beweis)
- **Zeichenähnlichkeit**
- (Un)ähnlichkeit der Waren / Dienstleistungen
- **Unlautere Ausnutzung** oder **Beeinträchtigung** der Unterscheidungskraft oder **Wertschätzung** (Indizien)

Probleme: Zeichenähnlichkeit, Beeinträchtigung der Wertschätzung

Erfolgreich: INTEL, BUKO, REHAB

EULAW®

COPAT®

Benutzung als Marke, also hervorgehoben

ABC ABC ABC ABC ABXC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC ABC PCB POOL ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC

ABC ABC ABC ABC ABXC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC ABC PCB POOL ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC

P C B POOL

PCB POOL

P C B POOL

PCB POOL

P

C B P O O L



Weitere Infos

EULAW®

COPAT®

- www.dpma.de (Schutzrechte Deutschland)
- www.oami.europa.eu (Gemeinschaftsmarken)
- <http://www.wipo.int> (IR-Marken)
- http://www.copat.de/ip_drehscheibe.htm IP-DREHSCHEIBE®
- www.brainguide.de/ralf-sieckmann

