

Nimm 2: Gefahr der Verwechslung?

Hersteller können Markenrechte Dritter nicht durch Hinzufügen ihrer eigenen Unternehmensbeziehung umgehen.

Das BPatG bejaht in dem Beschluss vom 4. März 2010 (Az.: 25 w (pat) 52/09) eine Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke „nimm 2 Fruchtpops“ und der älteren Marke „Fruitpop“, soweit die Waren, für die beide Marken eingetragen sind, hochgradig ähnlich sind. Im Hinblick auf die übrigen Waren, die nach Auffassung des Gerichts nur einen geringeren Grad an Ähnlichkeit aufweisen, verneint das Gericht hingegen eine Verwechslungsgefahr.

Die Entscheidung mag den unbefangenen Betrachter zunächst verwundern, erkennt man doch auf einen Blick, dass die jüngere Marke mit „nimm 2“ immerhin zwei weitere Bestandteile aufweist, die in der älteren Marke kein Äquivalent finden. Auch die weiteren Markenbestandteile „Fruchtpops“ einerseits und „Fruitpop“ andererseits sind zumindest nicht identisch. Trotz dieser anscheinend erheblichen Unterschiede zwischen beiden Marken ist die Bejahung der Verwechslungsgefahr eine konsequente Fortsetzung der jüngsten Rechtsprechungsgrundsätze, die sich innerhalb der letzten Jahre beim EuGH und demzufolge auch beim BGH sowie dem BPatG entwickelt haben.

Dem Beschluss liegt folgender Fall zugrunde: Der Inhaber der älteren Marke „Fruitpop“, die u.a. für die Waren „Gallerten (Gelees), Konfitüren und Fruchtmus“ eingetragen ist, hatte gegen die Eintragung der jüngeren Marke „nimm 2 Fruchtpops“ Widerspruch eingelegt. Diese jüngere Marke war für „Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren und feine Backwaren“ eingetragen worden.

Das BPatG bejaht eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken im Hinblick auf die Ware „Zuckerwaren“, nicht aber hinsichtlich der Waren „Schokolade, Schokoladewaren und feine Backwaren“.

Gründe. Das Gericht ist bei der Entscheidungsfindung von dem anerkannten Grundsatz ausgegangen, dass die Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen einer Verwechslungsgefahr sich nach dem Grad der Ähnlichkeit beider Marken, dem Grad der Ähnlichkeit der Waren und schließlich der Kennzeichnungskraft der älteren Marke bemisst.

Wie kam es nun zur Bejahung der Markenähnlichkeit, wenngleich die beiden Marken doch augenscheinlich erhebliche Unterschiede aufweisen? Die diesbezüglichen Erwägungen des BPatG finden ihren Ursprung in der sog. THOMSON LIFE-Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2005. Danach kann eine Verwechslungsgefahr auch dann vorliegen, wenn ein mit einer älteren Marke identischer oder ähnlicher Bestandteil in eine jüngere Marke aufgenommen



wird, die neben diesem übernommenen Bestandteil noch ein Unternehmenskennzeichen oder eine Serienmarke enthält.

Unter Anwendung dieses Grundsatzes führt das Gericht aus, dass der Bestandteil „nimm 2“ selbst eine Marke sei, die sowohl in Alleinstellung als auch in Kombination mit anderen Bestandteilen umfassend verwendet werde und die im Verkehr bekannt sei. Es handele sich daher um eine Serienmarke und damit um einen Stammbestandteil für eine Vielzahl von Marken, so dass der Verbraucher nicht etwa in dem Markenbestandteil „nimm 2“ oder in der Gesamtbezeichnung „nimm 2 Fruchtpops“, sondern vielmehr bereits in dem Bestandteil „Fruchtpops“ einen eigenständigen Produkthinweis erkenne. Daher komme eben diesem Bestandteil „Fruchtpops“ eine eigenständig prägende Stellung innerhalb der Marke „nimm 2 Fruchtpops“ zu. Vor diesem Hintergrund hat das BPatG den Bestandteil „nimm 2“ bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit außer Betracht gelassen.

Dies überzeugt: wenn der Verbraucher die eigentliche Produktbezeichnung nicht in der Dachmarke (hier: „nimm 2“) erblickt, sondern in dem anderen Markenbestandteil (hier: „Fruchtpops“), liegt es nahe, dass er das Produkt „nimm 2 Fruchtpops“ lediglich als „Fruchtpops“ bezeichnet. Man weiß aus eigener Erfahrung, dass Unternehmensbezeichnungen oder bekannte Dachmarken bei der Bezeichnung von Produkten im Alltag nicht verwendet werden. So käme niemand auf die Idee, die bekannte Nuss-Nougat-Creme als „Nutella Ferrero“ zu bezeichnen; vielmehr wird sie – trotz der Angabe „Nutella Ferrero“ auf dem Glas – schlicht

als Nutella bezeichnet. Auch würde niemand die bekannten bunten Schokodrops als „Nestlé Smarties“ bezeichnen, obwohl sich genau diese Angabe auf

der Produktverpackung befindet; bezeichnet werden sie vielmehr kurz als „Smarties“.

Diese Beispiele mögen verdeutlichen, warum das Gericht bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der beiden Marken nur die Begriffe „Fruchtpops“ und „Fruitpop“ miteinander verglichen hat. Beschränkt man den Vergleich wie geschehen, ist sowohl eine klangliche als auch begriffliche Ähnlichkeit schnell bejaht.

Der Inhaber der Marke „nimm 2 Fruchtpops“ hatte zwar noch eingewandt, dass der Begriff „Fruitpop“ rein beschreibend sei, so dass der älteren Marke keine ausreichende Kennzeichnungskraft zukomme und sie daher frei von jedermann verwendet werden könne. Dem hat das BPatG jedoch eine klare Absage erteilt. Der Begriff „Fruitpop“ könne zwar zu deutsch als „fruchthaltige Brause“ umschrieben werden. Eine solche Bezeichnung sei aber für die hier relevanten Waren der älteren Marke, also insbesondere „Gallerten (Gelees), Konfitüren und Fruchtmus“ gerade nicht rein beschreibend.

Ausnahmen. Diese Erwägungen des BPatG zur Markenähnlichkeit zeigen einmal mehr, dass es zur Beurteilung der Frage, ob zwei Marken einander ähnlich sind, längst nicht ausreicht, sie so miteinander zu vergleichen, wie sie sich dem Betrachter auf den ersten Blick darstellen. Zwar gilt nach wie vor der Grundsatz, dass zwei Marken in ihrer Gesamtheit, also als Ganzes zu vergleichen sind und nicht etwa nur einzelne Bestandteile beider Marken. Der vorliegende Fall verdeutlicht aber anschaulich, dass es von diesem Grundsatz Ausnahmen gibt, die nur vor dem Hintergrund der einschlägigen Rechtsprechung nachvollziehbar sind. Nicht nachvollziehbar ist allerdings, aus welchem Grund das BPatG die beiden Marken zwar für „Zuckerwaren“, nicht aber für „feine Backwaren“ sowie „Schokolade und Schokoladenwaren“ für verwechselbar hält. Das BPatG führt dazu aus, dass die Waren der älteren Marke „Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus“ einerseits und „Zuckerwaren“ andererseits hochgradig ähnlich seien, weil all diese Waren von der Zusammensetzung (stark zuckerhaltig), dem Verwendungszweck (keine Grundnahrungsmittel, sondern eher ‚Nascherei‘) und den Vertriebswegen her weitgehende Überschneidungen aufweisen. Wenn man dies



so sieht, müsste aber konsequenterweise auch eine hochgradige Ähnlichkeit zwischen den Waren „Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus“ und den weiteren Waren der jüngeren Marke „feine Backwaren, Schokolade und Schokoladewaren“ angenommen werden. Denn auch Backwaren und Schokolade sind zum einen zuckerhaltig und zum anderen ebenfalls keine Grundnahrungsmittel, sondern sie dienen dem süßen Genuss. Auch die Vertriebswege sind wiederum identisch. Hinzu kommt schließlich, dass Schokolade und insbesondere Backwaren, mitunter auch mit Konfitüre oder Fruchtmus gefüllt sind, so dass es insofern sogar Mischprodukte aus beiden Warengruppen gibt. Berücksichtigt man dies, hätte eine hochgradige Ähnlichkeit aller Waren der jüngeren Marke „nimm 2 Fruchtpops“ mit den Waren der Marke „Fruitpop“ bejaht werden müssen, mit der Folge, dass die Marke „nimm 2 Fruchtpops“ vollständig zu löschen gewesen wäre.

Fazit. Für alle Unternehmen, die sich auf der Suche nach neuen Produktnamen befinden, zeigt diese Entscheidung aber insbesondere einmal mehr

folgendes: es ist gefährlich, sich einer bereits geschützten Bezeichnung in identischer oder ähnlicher Form zu bedienen, wenn man versucht, die Ähnlichkeit lediglich durch Hinzufügung des eigenen Unternehmensnamens oder einer eigenen Dachmarke zu camouffieren. Dies kann allenfalls gelingen, wenn die Waren der älteren Marke nur eine geringfügige Ähnlichkeit zu den eigenen Waren aufweisen und wenn der bereits geschützte Begriff zumindest nicht vollkommen identisch übernommen wird.

Zur Person



RA in **Dr. Stefanie Hartwig** ist Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz und Partnerin der Kanzlei Zenk Rechtsanwälte in Hamburg. Sie ist spezialisiert auf gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere auf Wettbewerbs- und Markenrecht, sowie auf Lebensmittel- und

Bedarfsgegenständerecht. Sie hält in den genannten Bereichen regelmäßig Vorträge und hat diverse Veröffentlichungen verfasst.

Foto: Zenk Rechtsanwälte

Vorbeugen durch Coffein

BGH stellt Grundsätze auf, die für Lebensmittel gültig sind. Hersteller müssen Werbeaussagen durch Studien belegen.

Manchmal wünscht man, dass sich die Werbung für Lebensmittel auf die Themen Frische, Geschmack, ausgewogene Ernährung und Umweltfreundlichkeit der Erzeugung beschränken sollte. Tatsächlich allerdings beobachtet man, dass im zunehmenden Maße Lebensmittel als „functional food“ beworben werden. Jo-

ghurt stärkt die Abwehrkräfte oder reduziert bei Frauen einen Blähbauch, Margarine senkt die Blutfettwerte, ein Tee beruhigt in Stresssituationen, ein Brotaufstrich schmiert die Gelenke.

Die Wettbewerbsgerichte sind immer wieder aufgerufen zu entscheiden, ob solche Wirkungen tatsächlich erwartet werden dürfen.