

Unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen DOPE vs. BLACKDOPE?

Liegt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen DOPE und BLACKDOPE vor? Nein, urteilte das Bundespatentgericht, bejahte hingegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr durch da die beiden Marken gedanklich in Verbindung gebracht werden.

Die Wort-/Bildmarke BLACKDOPE wurde unter anderem für einige Waren/Dienstleistungen der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren oder Kopfbedeckungen) eingetragen. Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Inhaberin des älteren Zeichens DOPE Widerspruch eingelegt. Die Markenstelle des DPMA hat den Widerspruch jedoch zurückgewiesen.

Wegen der nur geringen Zeichenähnlichkeit liege keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Aufgrund des in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteils "BLACK" würden sich die zu vergleichenden Marken sowohl klanglich als auch schriftbildlich ausreichend deutlich unterscheiden.

Neben einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr verneinte das DPMA auch die Voraussetzungen einer mittelbaren begrifflichen Verwechslungsgefahr. Allein die Tatsache, dass der Verkehr irgendwelche rein assoziativen gedanklichen Verbindungen zwischen den Marken herstelle, begründe für sich genommen keine Verwechslungsgefahr im Sinne des [Markenrechts](#).

Hiergegen wendete sich der Inhaber des älteren Zeichens mit seiner Beschwerde beim BPatG.

Keine unmittelbare Verwechslungsgefahr

Das BPatG ([Beschluss vom 26.10.2020, Aktenzeichen 29 W \(pat\) 535/18](#)) gab dem Antrag teilweise statt. Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 25 der jüngeren Marke bestehe eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen im Sinne des [Markenrechts](#). Damit sei der Beschluss des DPMA aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren der Klassen 25 anzuordnen.

Grundsätzlich ist eine Verwechslungsgefahr für das Publikum nach ständiger Rechtsprechung sowohl des EuGH als auch des BGH unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Vor diesem Hintergrund verneinte das BPatG in Bezug auf die Waren der Klasse 25 eine

unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die ältere Marke besitze eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die Markenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht führe jedoch nicht zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr.

Verwechslungsgefahr durch Gedankliches In-Verbindung-Bringen

Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen sei jedoch gegeben, so das Gericht. Die angesprochenen Verkehrskreise würden vorliegend die Unterschiede zwischen den Bezeichnungen zwar erkennen. Die Vergleichszeichen ließen sich jedoch aufgrund besonderer Umstände derselben betrieblichen Herkunft zuordnen.

Das Gericht begründete dies mit der im Bekleidungssektor bestehenden branchenspezifischen Besonderheit, dass bestimmte Produktlinien mit "Black" gekennzeichnet werden. Dabei handele es sich um Serien schwarzer Produkte, spezielle Linien für Herren oder besonders exklusive Produkte. Das Gericht nannte als Beispiele die Zweitmarke "BLACK LABEL" unter der Dachmarke "S. Oliver". Auch die Marke "Diesel Black Gold" unter der Dachmarke "Diesel" sowie die Marke "Boss Black" führten die Richter an.

Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise in mit der angegriffenen Marke "BLACKDOPE" gekennzeichneten Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren der Klasse 25 eine spezielle Produktlinie der Marke "DOPE" sähen und diese der Beschwerdeführerin zuordnen würden. Aufgrund dieser besonderen Umstände sei daher eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen anzunehmen.

Fazit

Nicht nur die reine Identität oder Ähnlichkeit zweier Marken kann eine Verwechslungsgefahr auslösen. Auch die Gefahr, dass zwei Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, kann eine Verwechslungsgefahr begründen.