

TAG DER GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTE



2016

Recherche nach ähnlichen Marken – Theorie und Praxis

mit freundlicher Genehmigung von:

Thomas Kalmbacher

SMD Group, Ahrensburg

Recherche nach ähnlichen Marken – Theorie und Praxis

Tag der gewerblichen Schutzrechte 2016

Thomas Kalmbacher

Member of SMD Group

Einleitung

- **Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG)**
 - **§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch**
- (1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
- (2) **Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr**
 - 1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
 - 2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
 - 3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
- (3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
 - 1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
 - 2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
 - 3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
 - 4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
 - 5. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.
- (5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr **auf Unterlassung in Anspruch genommen werden**. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
- (6) **Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet**. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

Arten der Ähnlichkeit bei Marken

- Visuelle oder Orthographische (schriftbildliche) Ähnlichkeit
- Phonetische (klangliche) Ähnlichkeit
- Semantische (vom Sinngesamt herrührende) Ähnlichkeit

→ Erläuterungen anhand von Beispielen aus den „Alicante News – Case Laws“ mit Markenpaaren, die tatsächlich rechtliche Streitigkeiten ausgelöst haben.

Visuelle Ähnlichkeit

Visuelle Ähnlichkeit	Bezieht sich auf das geschriebene Wort	
• Wortidentität	SMD	SMD
• Wortbestandteil	WIDIBA	DIBA
• Visuelle Ähnlichkeit	WESTERN GOLD	WESERGOLD WeserGold, Wesergold

Wann ist visuelle Ähnlichkeit relevant ?

Wenn man das Produkt bzw. die Marke vor sieht.

Zum Beispiel im Supermarkt oder bei Medikamenten.

Phonetische Ähnlichkeit

Phonetische Ähnlichkeit Bezieht sich auf das gesprochene Wort

CLEANIC CLINIQUE (CLINIC / KLINIK)

DADIDA CALIDA

KARIS CARYX

Wann ist phonetische Ähnlichkeit relevant ?
Bei unvollständiger Erinnerung.

Phonetische Ähnlichkeit

Ergebnis einer Google Suche nach „Kolgate“

Urban Dictionary: kolgate
de.urbandictionary.com/define.php?term=kolgate ▼ Diese Seite übersetzen
 kolgate is a musician from cleveland, ohio. he is the lead singer of the very successful band trap house rave there isnt very much known about him,...

Bilder zu "kolgate" Unangemessene Bilder melden







[Weitere Bilder zu "kolgate"](#)

Semantische Ähnlichkeit

Semantische Ähnlichkeit Bezieht sich auf den Sinngehalt der Marke

MARINE BLEU

BLUMARINE

HostelTourist World

HOSTELWORLD.COM

Cremcaffe

Café crem

Wann ist semantische Ähnlichkeit relevant ?
Bei unvollständiger Erinnerung.

Semantische Ähnlichkeit



Wie findet man ähnliche Marken?

Welche Komponenten haben einen Einfluss auf die Suche nach Marken?

Qualität der Datenquelle/Recherchetool

Recherchemöglichkeiten der Datenquelle/Recherchetool

Können des Rechercheurs

SMD Company Presentation

www.smd-group.info

Wie findet man ähnliche Marken?

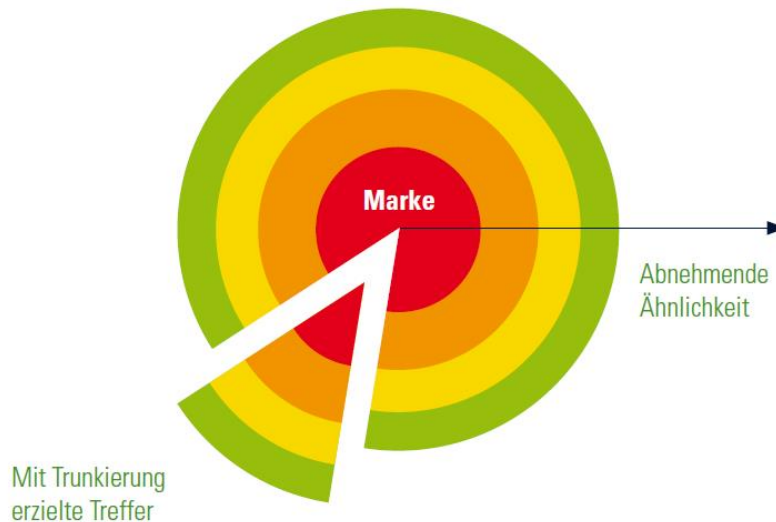
- Identische Suche
 - PEPSI → PEPSI
- Trunkierungs- und Wildcard-Suche (Erweitert Identische Suche)
 - PEPS* → PEPSI, PEPSO, PEPSALABIM,...
 - ?E?SI → PEPSI, BEBSI, LETSI, NESSI,...
- Manuelle Ähnlichkeitsrecherche
 - PEPS* / PEPPS* / PÄPS* / PÄPPS* / BEPS* /... → Ergebnisse
- Automatisierte Ähnlichkeitsrecherche
 - Benutzt unterschiedlichste Vergleichsmethoden
Trunkierung / Wildcard / Phonetik / linguistische Such-Algorithmen

SMD Company Presentation

www.smd-group.info

Wie findet man ähnliche Marken?

Manuelle Ähnlichkeitsrecherche vs. Automatisierte Ähnlichkeitsrecherche



Automatisierte Ähnlichkeits-Recherche

Levenshtein Distanz (linguistische Theorie)

Die Distanz zweier Worte wird über die Anzahl an Veränderungen bestimmt, die notwendig sind, um von einem Wort zum anderen Wort zu kommen.

Veränderungen sind folgende Aktionen:

- Ersetzung eines Zeichens durch ein anderes Zeichen
- Wegnahme eines Zeichens
- Zugabe eines Zeichens

Beispiel:

CLEANIC → CLINIQUE (5 Aktionen)

Erweiterung des Systems um Phonetische Identitäten:

EA = I

QUE = C

CLEANIC → CLINIQUE (2 oder 0 Aktionen)

Automatisierte Ähnlichkeits-Recherche

Stärken der „Automatisierten Ähnlichkeits-Recherche“

- Weite Suche nach phonetischer und visueller Ähnlichkeit
- Finden von Anagrammen: NOKIA - NKOIA - NAKIO
- Geringer Zeitaufwand bei der Formulierung der Recherche
- Können des Rechercheurs ist nicht entscheidend für Qualität
- Kein Übersehen einer Möglichkeit der phonetischen Ähnlichkeit.
- Sortierung der Treffer nach Ähnlichkeit → Zeitaufwand bei der Auswahl geringer

Schwächen der „Automatisierten Ähnlichkeits-Recherche“

- Suche nach semantisch ähnlichen Marken nicht möglich
- Bei vielen Treffern evtl. hoher Zeitaufwand bei der Bearbeitung der Ergebnisse

FAZIT

Ähnliche Marken liegen näher als man denkt.

„Man findet nur was man zu finden erwartet!“

Recherche nach ähnlichen Marken ist wichtig.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

- www.smd-group.info.de
- www.cedelex.de