

Die Verwechslungsgefahr von Wortmarken in Japan

Felix Einsel

- I. Einleitung
- II. Regeln in Bezug auf die Lesung von Wortmarken in Japan
- III. Präzedenzfälle zur Verwechslungsgefahr von Marken
- IV. Änderung des Drei-Punkte Beobachtungstests durch die Beschwerdekammer
- V. Verwechslungsgefahr von kombinierten Schriftzeichen
- VI. Wie geht man gegen ältere Marken von Dritten vor?
- VII. Schlussbemerkung

I. EINLEITUNG

In den meisten Sprachkulturen gibt es nur eine Art von Schriftzeichen, wie z.B. die chinesischen Schriftzeichen in China oder die lateinischen Schriftzeichen in den westlichen Staaten. Japan ist in dieser Hinsicht eine große Ausnahme. Neben den konventionellen Schriftzeichen *Kanji* (ursprünglich chinesische Schriftzeichen), *Hiragana* und *Katakana* (zwei Silbenschriftsysteme) kann heute jeder Japaner auch die lateinischen Schriftzeichen lesen, so dass es Markeneintragungen in allen vier Schriftzeichensystemen gibt.

Beispiele:

SONY

ソニー (SONY in *Katakana*),

日立 (Hitachi in chinesischen Schriftzeichen),

ひたち (Hitachi in *Hiragana*).

Eine Besonderheit bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr von Wortmarken liegt deshalb in Japan darin, dass die Verwechslungsgefahr zwischen Marken, die in unterschiedlichen Schriftzeichensystemen geschrieben werden, geprüft werden muss.

In diesem Beitrag werde ich versuchen, die Regeln bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen verschiedenen Schriftzeichen unter Berücksichtigung neuester Entscheidungen zu erläutern und die Auswirkungen auf die Praxis darzustellen.

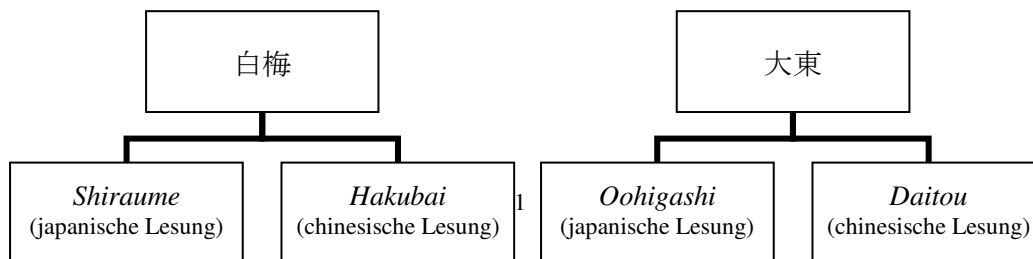
II. REGELN IN BEZUG AUF DIE LESUNG VON WORTMARKEN IN JAPAN

Es gibt zwei wichtige Regeln, die wir bei der Lesung von Wortmarken in Japan berücksichtigen müssen.

1. Chinesische Schriftzeichen

Insgesamt gibt es 2136 Schriftzeichen für den alltäglichen Gebrauch (*Jōyō-Kanji*), die jeder Japaner kennen sollte. Ferner wird in Japan heute sowohl noch die chinesische Lesung (*On-Yomi*) als auch die japanische Lesung (*Kun-Yomi*) verwendet, so dass Marken in chinesischen Schriftzeichen auf verschiedene Weise gelesen werden können.

Beispiele:



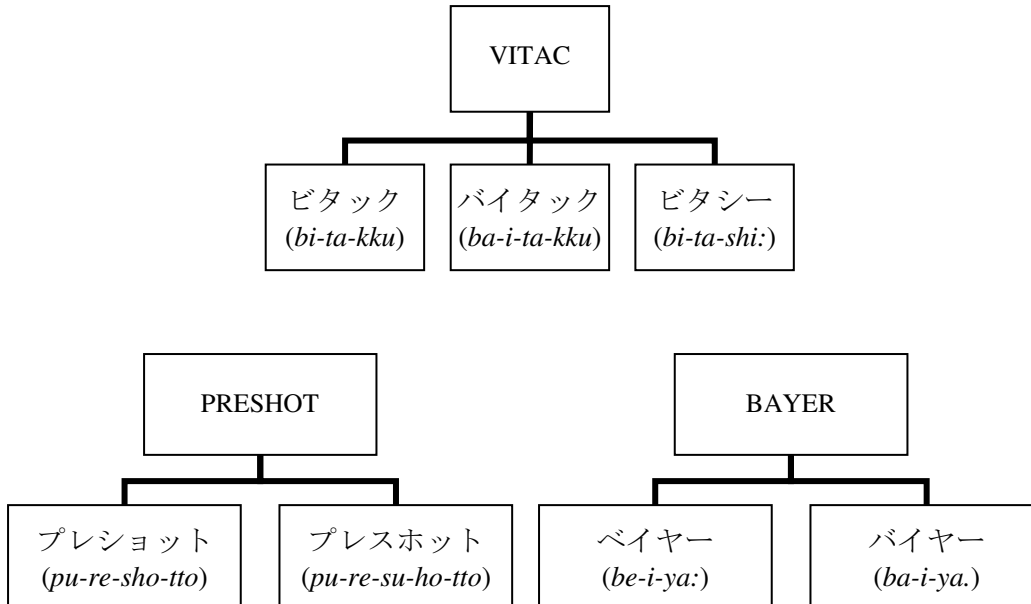
2. Lateinische Schriftzeichen

Da in Japan Englisch die am weitesten verbreitete Fremdsprache ist, werden dort alle Wortmarken in lateinischer Schrift wie im Englischen gelesen. Andererseits ist aber die japanische Sprache eine sehr lautarme Sprache, was es den Japanern schwer macht, englische Wörter richtig auszusprechen. Das „n“ ist der einzige Konsonant, den ein Japaner ohne Verbindung mit einem anderen Vokal laut lesen kann. Ansonsten wird ein Konsonant immer mit einem Vokal in Verbindung gebracht, wie z.B. „ka“ „ki“ „ku“ „ke“ „ko“, „na“ „ni“ „nu“ „ne“ „no“, usw. Dem entsprechen die Schriftsysteme *Hiragana* und *Katakana* (gemeinsame Bezeichnung: *Kana*), die nicht einzelne Laute, sondern Silben, nämlich jeweils eine Kombination aus Vokal und Konsonant, wiedergeben. Marken in lateinischer Schrift können daher durch den Japaner nicht richtig lautlich wiedergegeben werden. Durch die Benutzung von Lauten, die den *Kana*-Silben entsprechen, muss deshalb versucht werden, die Marken in lateinischer Schrift phonetisch annähernd wie im Englischen zu lesen. Dabei kann es für eine Marke mehrere Lesungsvarianten geben, wobei die stets an die englische Aussprache angenäherten Lesungen mitunter

1 Prüfungsrichtlinien für Marken, Art. 4 Abs. 1 Ziff. 11 Markengesetz [*Shōhyō-hō*], Gesetz Nr. 127/1959 i.d.F. des Gesetzes Nr. 16/2008.

stark von dem fremdsprachigen Original abweichen, wenn dieses nicht aus der englischen Sprache stammt.

Beispiele:



III. PRÄZEDENZFÄLLE ZUR VERWECHSLUNGSGEFAHR VON MARKEN

Der japanische Oberste Gerichtshof hat im Jahre 1951 den sogenannten Drei-Punkte-Beobachtungstest eingeführt. Nach diesem Test wird

“die Verwechslungsgefahr von Marken anhand von Ähnlichkeit in Klang, Bedeutung und Schriftbild geprüft, wobei Verwechslungsgefahr besteht, so lange Ähnlichkeit in einem der drei Kriterien vorhanden ist.“²

Bei der Prüfung vor dem japanischen Patentamt werden von Amts wegen absolute und relative Eintragungshindernisse geprüft. Der Drei-Punkte-Beobachtungstest hat dazu beigetragen, besonders die Prüfung von Wortmarken beim japanischen Patentamt zu erleichtern und zu vereinheitlichen, da schon das Vorhandensein klanglicher Ähnlichkeit ausreicht, um die Verwechslungsgefahr zwischen Wortmarken zu bejahen. Auf den Unterschied in Schriftbild und Bedeutung kommt es daher nicht mehr an.

² *Daishi-nin Shōwa (Gyō-na)* 15, Urteil vom 24. Februar 1951.

Bei Anwendung des Drei-Punkte Beobachtungstests galten beispielsweise folgende Marken als verwechslungsfähig:

Beispiele:

VINYLA	=	Binilus ³
ヘックス (he-kku-su)	=	HOECHST ⁴
Toko	=	東光 ⁵ (tôkô)

Da schriftbildlich die meisten Zeichen stark voneinander abweichen und trotzdem vom japanischen Patentamt als verwechslungsfähig ähnlich zurückgewiesen werden, wirkt das japanische Prüfungsverfahren auf den deutschen Anmelder oft befremdlich.

IV. ÄNDERUNG DES DREI-PUNKTE-BEOBACHTUNGSTESTS DURCH DIE BESCHWERDEKAMMER

Obwohl die japanischen Gerichte den Drei-Punkte-Beobachtungstest beibehalten haben, scheint die Beschwerdekammer des Patentamtes, die die zweite Instanz im Prüfungsverfahren und das Sprungbrett für den Zugang zum IP High Court darstellt, in eine komplett neue Richtung zu gehen, so dass viele Entscheidungen mittlerweile einen anderen Test anwenden.⁶ Vereinzelt Entscheidungen, die diese Richtung einschlugen, sah man schon vor etwa zehn Jahren. Neuerdings hat sich dies zu einem ausgeprägten Trend verfestigt, so dass es in der Praxis notwendig ist, sich dieser Tendenz anzupassen. Zur Illustration sollen die folgenden Beispiele dienen:

(1) *Beschwerdenummer: 2001-23723*

Zurückgewiesene Marke: **EYEQ**

Entgegengehaltene Marke:

**IQ
アイキュー**

3 Shinketsu Shô 20.01.1971, Shô 44 Shin 7235, (861-69).

4 Shinketsu Shô 25.06.1964, Shô 33 Shin 276, (378-49).

5 Shinketsu Shô 09.04.1983, Shô 47 Shin 7686, *1177/97.

6 H. MATSUDA, Patento 2005 Vol. 58 No. 9 Shozan-jiken wa okoteiru; Patento 2009 Vol. 62 No. 1 Zoku, Shozan-jiken wa okoteiru.

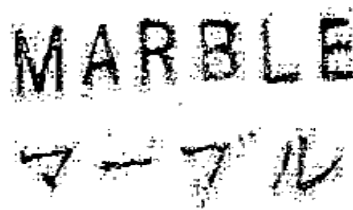
Entscheidung: Die endgültige Zurückweisung der Prüfungsinstanz wird aufgehoben. Obwohl die Vergleichsmarken klanglich identisch sind (beide werden „a-i-kyu.“ ausgesprochen) besteht aufgrund der schriftbildlichen Unterschiede und der besonderen Bedeutung, die der Marke IQ mit *Katakana* zukommt (IQ=Intelligenzquotient) keine Verwechslungsgefahr.

(2) *Beschwerdenummer: 2002-11573*

Zurückgewiesene Marke:



Entgegengehaltene Marke:



Entscheidung: Die endgültige Zurückweisung der Prüfungsinstanz wird aufgehoben. Da die angemeldete Marke wie "ma:-bu-lu:" und die entgegengehaltene Marke wie "ma:-bu-lu" ausgesprochen werden, sind die beiden Marken zwar klanglich ähnlich. Die schriftbildlichen Unterschiede überwiegen jedoch. Ferner besitzt die entgegengehaltene Marke die Bedeutung von Marmor, wogegen die angemeldete Marke für den Japaner keine Bedeutung hat. Da hier die Unterschiede überwiegen, besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr.

(3) *Einspruchsnummer: 2006-90571*

Eingetragene Marke:



Einspruch aufgrund von:



Entscheidung: Die Eintragung der Marke *AJIDAS* wird aufrechterhalten. Zwar besteht eine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken, da die eingetragene Marke wie „a-ji-da-su“ und die Marke des Einsprechenden wie „a-di-da-su“ ausgesprochen wird. Da aber der Marke *AJIDAS* keine besondere Bedeutung zukommt, wogegen die Marke *adidas* auf den weltberühmten Sportartikelhersteller *Adidas* hinweist und ferner die Vergleichsmarken große schriftbildliche Unterschiede aufweisen, besteht keine Verwechslungsgefahr.

(4) *Beschwerdenummer: 2006-25618*

Zurückgewiesene Marke:

Elvis

Entgegengehaltene Marke:

ELLVISU

Entscheidung: Die endgültige Zurückweisung der Prüfungsinstanz wird aufgehoben. Beide Marken können zwar wie „e-ru-bi-su“ ausgesprochen werden, sodass die Vergleichsmarken klanglich identisch sind. Die Marke *Elvis* weist indes eindeutig auf den berühmten Rockstar *Elvis Presley* hin, während der entgegengehaltenen Marke keine besondere Bedeutung zukommt. Auch unterscheiden sich die beiden Schriftbilder stark voneinander, sodass keine Verwechslungsgefahr zu befürchten ist.

Wie die obigen Entscheidungen zu erkennen geben, nimmt neuerdings die Beschwerdekammer des Patentamtes in vielen Fällen eine Gesamtbewertung in Klang, Bedeutung und Schriftbild vor, um über die Verwechslungsgefahr zu entscheiden. Welche Auswirkungen das auf die Praxis hat, werde ich später noch kurz darstellen.

V. VERWECHSLUNGSGEFAHR VON KOMBINIERTEN SCHRIFTZEICHEN

Eine besondere Gestaltung, die ich noch ansprechen möchte, sind die kombinierten Schriftzeichen. Unter kombinierten Schriftzeichen versteht man Marken in lateinischer Schrift, die von ihren entsprechenden *Katakana*-Schriftzeichen begleitet werden.

Beispiele von kombinierten Schriftzeichen:

SONY	SUBARU	BMW
ソニー	スバル	ベー・エム・ヴェー
(so-ni:)	(su-ba-ru)	(bê-emu-wê)

Kombinierte Anmeldungen werden auch in den japanischen Prüfungsrichtlinien behandelt, deren Vorgaben folgendermaßen zusammengefasst werden können:

- (1) Die Marke in lateinischer Schrift kann wie die begleitende *Katakana*-Version gelesen werden.⁷
- (2) Die Marke in lateinischer Schrift kann darüber hinaus „natürlich“ gelesen werden.⁸

„Natürlich“ bedeutet in diesem Falle, wie bereits erwähnt, die englische Aussprache. Falls daher die begleitende *Katakana*-Version nicht der englischen Aussprache entspricht, bekommt die Marke in lateinischer Schrift eine zusätzliche Lesung.

Das könnte heißen, dass die kombinierte Anmeldung sich zu Ungunsten des Anmelders auswirken könnte, da man wegen der zusätzlichen Lesung mit mehr möglichen Entgegenhaltungen rechnen muss.

Die obige BMW Marke stellt hierzu ein Musterbeispiel dar, da die Lesung “^へ -^{エム} -^{ヴェー}” (*bê-emu-wê*) eindeutig die deutsche Lesung wiedergibt, die Marke aber natürlich auch wie “^ビ -^{エム} ^ダ ^ブ ^{リュ}” (*bi:-e-mu-da-bu-ryu*) ausgesprochen werden kann, was die englische („natürliche“) Lesung ist.

Dennoch kommt es in der Praxis nicht selten vor, dass die kombinierte Anmeldung leichter als eine Marke in lateinischer Schrift zur Eintragung gelangt. Wenn eine Marke in lateinischer Schrift von *Katakana*-Schriftzeichen begleitet wird, wird entgegen den

⁷ Prüfungsrichtlinien für Marken, Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 Markengesetz.

⁸ Prüfungsrichtlinien für Marken, Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 Markengesetz.

Prüfungsrichtlinien die begleitende *Katakana*-Version von verschiedenen Prüfern und Beschwerderichtern als die einzige Lesung der Marke interpretiert. Es wird damit die Lesung einer Marke in lateinischer Schrift auf die eine Lesung, die der *Katakana*-Bestandteil wiedergibt, eingeschränkt. Wenn also bei einer vorangegangenen Markenrecherche eine ältere Marke gefunden wurde, die mit einer der englischen Lesungen der Marke in lateinischer Schrift identisch oder ähnlich ist, könnte man durch den begleitenden *Katakana*-Bestandteil evtl. den benötigten Abstand von der gefundenen Marke halten, um so die Marke zur Eintragung zu bringen.

Das würde ich gerne an einem konkreten Fall erläutern. Die Marke ^{EMILASE} エミラーゼ (e-mi-ra:-ze) wurde trotz der Voreintragung ^{エミレース (e-mi-rê-su)} EMILACE zur Eintragung bewilligt und nach einem Einspruchsverfahren, das ebenfalls auf der Marke ^{エミレース} EMILACE basierte, aufrechterhalten.

Hätte der *Katakana*-Bestandteil der Marke ^{EMILASE} エミラーゼ gefehlt, könnte die Marke mit größter Wahrscheinlichkeit auch wie *e-mi-rê-su* gelesen werden, wodurch die Vergleichsmarken klanglich identisch würden und damit nach der gängigen japanischen Praxis verwechslungsfähig wären.

Durch Hinzufügen eines *Katakana*-Bestandteils hat man es trotz einer möglichen Entgegenhaltung erreicht, die Marke zur Eintragung zu bringen. In der Regel wird aber die kombinierte Marke nicht in ihrer Gesamtheit benutzt, sondern nur ein Bestandteil, was bestimmte Risiken mit sich bringt.

(1) *Risiko einer Markenverletzung.*

Da die kombinierte Marke in ihrer Gesamtheit eine Marke darstellt und damit voraussetzt, dass sie auch in ihrer Gesamtheit benutzt wird, kann die alleinige Benutzung des Markenbestandteils in lateinischer Schrift zu einer Verletzung der möglicherweise entgegengehaltenen Marke führen. Bei dem erwähnten Beispiel wäre das die Benutzung der Marke ^{EMILASE} エミラーゼ ohne den *Katakana*-Bestandteil. Da die Marke so auch wie *e-mi-rê-su* gelesen werden könnte, bestände die Gefahr, dass die Benutzung eine Verletzung der Marke ^{エミレース} EMILACE darstellen könnte.

(2) *Die Benutzung lediglich des Bestandteils in lateinischer Schrift könnte keine Benutzung der Marke darstellen.*

In diesem Fall bestände die Gefahr, dass die Marke durch eine Löschungsklage wegen Nichtbenutzung gelöscht würde. In Japan kann eine eingetragene Marke wegen Nichtbenutzung gelöscht werden, wenn sie über einen Zeitraum von drei Jahren kontinuierlich nicht benutzt worden ist.

Beispielsweise wurde bei der Löschungsklage Nr. 2005-31257 gegen die kombinierte Marke BION / ビオン (*bi-o-n*) nur der Nachweis geführt, dass der Markenbestandteil in lateinischer Schrift benutzt wurde. Die Marke wurde gelöscht, da die englische Lesung nicht ビオン (*bi-o-n*), sondern バイオン (*ba-i-o-n*) sei und die benutzte Marke

damit keine Identität mit der eingetragenen Marke aufweise. Andererseits konnten die Eintragung der Marke NALDEC / ナ ル デ ッ ク (*na-ru-de-kku*) durch die Benutzung von Naldec (Löschungsklage Nr. 2004-31408) und der Marke ガ ビ ッ チ / GABICCI (*ga-bi-tchi*) durch die separate Benutzung von jeweils ガ ビ ッ チ、GABICCI (*ga-bi-tchi*) (Löschungsklage Nr. 2006-30155) aufrechterhalten werden, da in beiden Fällen der *Katakana*-Bestandteil die einzige englische Lesung der Marke in lateinischer Schrift wiedergibt.

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass die Benutzung eines Bestandteils der kombinierten Marke nur dann kein Risiko in Bezug auf eine Verletzung von Marken Dritter und eine Löschung wegen Nichtbenutzung mit sich bringt, wenn der *Katakana*-Bestandteil die einzig mögliche englische Lesung der Marke wiedergibt. Die Einreichung einer kombinierten Marke zur Umgehung einer möglichen Entgegenghaltung hat daher wenig Sinn und ist mit Vorsicht zu genießen.

VI. WIE GEHT MAN GEGEN ÄLTERE MARKEN VON DRITTEN VOR?

Wird eine ältere Marke im Prüfungsverfahren entgegenggehalten, muss zunächst entschieden werden, auf welche Art und Weise man die ältere Marke als Eintragungshindernis ausräumt. Dabei sollte man in Japan die folgenden Methoden in Erwägung ziehen:

1. *Löschungsklage wegen Nichtbenutzung*

Die Löschungsklage wegen Nichtbenutzung ist die von japanischen Patentanwälten am meisten empfohlene Methode, da sie am billigsten ist (Amtsgebühren Yen 55.000), die meisten Erfolgsaussichten hat (nach unseren Erfahrungen um die 90 %) und vom Aufwand her am geringsten ist. In den meisten Fällen erhebt man die Klage, ohne auch nur Vergleichsverhandlungen anzustreben.

2. *Mitwirkung des Inhabers der entgegengehaltenen Marke*

Vom japanischen Patentamt werden Zustimmungserklärungen oder Hinweise, dass z.B. die Inhaberin der entgegengehaltenen Marke die Muttergesellschaft des Anmelders ist, überhaupt nicht berücksichtigt, so dass auf diese Weise keine Eintragung der Marke erreicht werden kann.

Eine Möglichkeit wäre, durch einen freiwilligen Verzicht auf die entgegengehaltene Marke die Entgegenghaltung auszuräumen. Eine Übertragung der Anmeldung auf die Inhaberin der entgegengehaltenen Marke und eine Rückübertragung nach Eintragung (Huckepackverfahren) ist auch möglich. Die meisten japanischen Firmen ziehen es jedoch vor, die entgegengehaltene Marke für eine bestimmte Vergütungssumme zu verkaufen und auf die Anmelderin zu übertragen.

Alle oben genannten Wege der Mitwirkung sind in Japan jedoch nur gegen eine angemessene Vergütung zu erwarten, die in der Regel zwischen Yen 500.000 und Yen 1 Mio. beträgt. Eine unentgeltliche Mitwirkung gibt es daher grundsätzlich nicht.

3. *Bestreiten der Verwechslungsgefahr*

Da der Drei-Punkte-Beobachtungstest bislang noch in der Prüfungsinstanz durchgängig Anwendung findet, in der Beschwerdeinstanz aber in vielen Fällen eine Gesamtbewertung von Klang, Bedeutung und Schriftbild stattfindet, wird in Zukunft die Option des Bestreitens der Verwechslungsgefahr bei Wortmarken an Wert gewinnen. Ob dieser Trend, der sich in der Beschwerdeinstanz durchgesetzt hat, auf die Prüfungsinstanz rückwirkt, muss abgewartet werden.

VII. SCHLUSSBEMERKUNG

Wegen der verschiedenen Schriftzeichen kann die Verwechslungsgefahr von Wortmarken in Japan nur durch Fach- und Sprachkundige geprüft werden. Um unnötige Bescheide zu vermeiden, ist daher die Ausführung einer Vorabrecherche empfehlenswert. Bei einer Recherche wird der Anwalt die neue Praxis der Gesamtbewertung von Klang, Bedeutung und Schriftbild berücksichtigen. Sieht er aufgrund der neuen Tendenz eine Chance zur Eintragung, sollte er seinen Mandanten vorwarnen, dass er sich in diesem speziellen Fall auf die Einreichung einer Beschwerde einstellen muss, um eventuell doch noch eine erfolgreiche Eintragung zu ermöglichen.