

Unterscheidungskraft der Marke

Markenrechtsstreitigkeiten beruhen meist darauf, dass der Inhaber einer Marke eine Verletzung seiner Rechte befürchtet. Rechtsanwältin Ulrike Kargl analysiert für Invent einen Fall, bei dem die Lebensmittel-Einzelhandelskette Miquel Alimentació Grup, SA, den Schutz ihrer spanischen Marken „Gourmet“ – eingetragen für Lebensmittel, Getränke und Agrarprodukte – gefährdet sah.

Das katalanische Unternehmen beanstandete die beabsichtigte Neueintragung einer Wortbildmarke „Gourmet“ für gleiche und ähnliche Waren als europäische Marke durch die Aldi GmbH & Co KG und argumentierte, dass sich diese Marke nicht ausreichend von ihren eigenen unterscheidet.



Dadurch bestehe die Gefahr, dass die angesprochenen „Verkehrskreise“ – also sowohl bestehende als auch potentielle Kunden – die Herkunft der Produkte verwechseln würden. Dadurch gingen Kunden verloren und erfolgreiche Marketingmaßnahmen würden Aldi zugutekommen. Die Miquel Alimentació Grup legte daher, gestützt auf ihre Wortmarken und Wortbildmarken



Widerspruch beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum ein, wobei aber nur eine Beurteilung betreffend der letzten und jüngsten Marke (jene ohne Mütze) erfolgte, da die anderen bereits länger als fünf Jahre eingetragen waren und deren Benutzung nicht nachgewiesen werden konnte.

Dagegen wandte die Aldi GmbH & Co KG ein, dass die angreifende Marke keinerlei „Unterscheidungskraft“ besitze. Der

markenrechtliche Fachbegriff „unterscheidungskräftig“, der als Gegensatz zu „rein beschreibend“ zu verstehen ist, kann anhand dieses Falls, mit welchem kürzlich das Gericht der Europäischen Union (Urteil des Europäischen Gerichts, 7. Kammer in der Rechtssache T-212/15 vom 15.12.2016, Gourmet) befasst wurde, veranschaulicht werden.

ALLE MARKEN SOLLTEN STARKEN VISUELLEN EINDRUCK HINTERLASSEN

Im Zuge der Entscheidungsfindung wurde die Unterscheidungskraft der „angreifenden Marke“ geprüft, da das Ausmaß der Unterscheidungskraft den Schutzbereich der Marke bestimmt.

Im vorliegenden Fall wurde ein Begriff verwendet, der bereits von vornherein mit Lebensmitteln und Getränken in Verbindung gebracht wird. Er besitzt so wenig Unterscheidungskraft, dass er der „reinen Beschreibung“ schon sehr nahe kommt: Es bedarf nur eines kleinen Schrittes, um Lebensmittel, die mit „Gourmet“ bezeichnet sind, als besonders hochwertig und schmackhaft beschrieben zu erkennen. Anders würde es sich bei nicht zum Verzehr geeigneten Waren verhalten – etwa für das Agrarprodukt „Weihnachtsbaum“. In diesem Fall hätte „Gourmet“ eine deutlich höhere Kennzeichnungskraft.

Ähnliche Auswirkung hat die geringe gestalterische Ausarbeitung der Marke: Es wurde in beiden Fällen ein ausdruckschwaches Zeichen verwendet, der Begriff „Gourmet“ lediglich mit geringem Dekor ausgestattet.

Beide Zeichen verwenden für das Wort „Gourmet“ dieselbe Orthographie sowie am Wortbeginn einen Groß- und danach Kleinbuchstaben. „Gourmet“ stellt das einzige Worтеlement dar, ist im Zentrum des Zeichens platziert und nimmt den größten Teil des Raumes ein.

Die Hintergrundfarbe, dekorative Linien sowie die zwar unterschiedlichen, aber jeweils nicht außergewöhnlichen Schriftarten vermögen – als rein dekorative Zusätze – keine markanten Unterschiede im Erscheinungsbild der Marken hervorzurufen. Dadurch hinterlässt die Marke keinen bleibenden visuellen Eindruck, wodurch „Gourmet“ – obwohl nur von geringer Unterscheidungskraft – den dominierenden Bestandteil der Marke darstellt.

INHABER ÄLTERER MARKEN KANN NEUE EINTRAGUNGEN VERHINDERN

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die durch die geringe Unterscheidungskraft begünstigt wird, ist zu berücksichtigen, dass die betroffenen Verkehrskreise (also die jeweiligen bestehenden und potenziellen Kunden) die Marke als Gesamtes und nicht in ihren einzelnen Bestandteilen erfassen. Sie finden die Marken nicht nebeneinander, sondern in zeitlichem Abstand vor. Das bedeutet, die Interessenten behalten vor allem das dominante Element in Erinnerung.

Unterscheidet sich daher die neue Marke in ihrem dominanten Teil nicht oder kaum von der älteren, so besteht Verwechslungsgefahr, wenn sie für ähnliche Waren verwendet werden soll. Der Inhaber der älteren Marke kann daher die Eintragung der neuen Marke verhindern.

Das Gericht stellte zusammenfassend fest, dass die einander gegenüberstehenden Marken klanglich identisch, begrifflich hochgradig und bildlich überdurchschnittlich ähnlich sind. Wenn auch beide Marken äußerst geringe Unterscheidungskraft besitzen, so hat doch die ältere Marke allein dadurch, dass sie von einem Patentamt ins Register eingetragen und dadurch in den Markenbestand aufgenommen wurde, eine gewisse Kennzeichnungskraft, weswegen die neue Marke wegen Verwechslungsgefahr nicht eingetragen werden durfte.

Es kann davon ausgegangen werden, dass im vorliegenden Fall ein direkter „Angriff“ auf die ältere Marke vor dem spanischen Patentamt eine gewisse Aussicht auf Erfolg hätte, die Löschung der Marke für jene Waren, für die der Begriff „Gourmet“ beschreibend ist – also für Lebensmittel und Getränke – durchaus eine Löschung der Marke bewirken könnte. Damit wäre der Weg frei für die Verwendung durch

Aldi. Denn in die Entscheidung, ob die ältere Marke überhaupt Bestand hat, kann nur in einem eigenen Verfahren eingegriffen werden.

Wesentlich mehr Erfolg wäre der neuen Marke jedenfalls durch eine starke sowohl gestalterische als auch originelle Ausarbeitung des Zeichens beschieden gewesen.

GRAFISCHE UNTERSCHIEDE WIEGEN STÄRKER ALS DER ÄHNLICHE KLANG

Dieser Unterschied zeigt sich anschaulich in einem weiteren Verfahren vor dem Europäischen Gericht T 106/06 (BAUHOW): Die neue Marke



verteidigte sich erfolgreich gegen die angreifende ältere Marke



Die – in weiten Teilen Europas – klangliche Ähnlichkeit wird durch die evidenten visuellen Unterschiede aufgewogen: Die perspektivische Darstellung, der Übergang des Buchstabens A zum Buchstaben W, die kontrastierenden Farben, in einem Quadrat angeordnet unterscheiden sich deutlich von der flächigen, länglichen älteren Marke.

Zusammenfassend können folgende Erkenntnisse für die Findung der eigenen Marke und Grundlage der Markengestaltung gewonnen werden: Nach Möglichkeit sollte ein Begriff gewählt werden, der noch in keinem europäischen Land für ähnliche Waren eingetragen wurde. Dabei kann die Verwendung eines Phantasie-Begriffs hilfreich sein. Nicht zu unterschätzen ist auch die einprägsame, unverwechselbare graphische Ausgestaltung der erfolgsversprechenden Marke.



Privat

Mag. Ulrike Kargl

Die Grinzinger Markenkanzlei von Rechtsanwältin Mag. Ulrike Kargl ist spezialisiert auf gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere Markenrecht: gerichtliche und außergerichtliche Durchsetzung von Markenrechten; Prüfung von Marken hinsichtlich Anfechtungsresistenz; Absicherung durch Registrierung. In bewährter Zusammenarbeit mit Graphikern werden unterscheidungskräftige Kennzeichen – abgestimmt auf den Charakter der Produkte – entworfen. Nähere Informationen gibt es unter www.ra-kargl.at