

TSCHÜSS „GRIASS DI!“

Die Unterscheidungskraft von Wortmarken. // Text: Astrid Purner, Foto: Die Fotografen



Die aufgebracht und engagierten Kämpfer gegen den Schutz von „Griaß di!“ als Gemeinschaftsmarke zugunsten einer Druckerei aus dem Allgäu können sich entspannen und ihre Zeit künftig schöneren Dingen widmen als der Einreichung zahlreicher Löschungsanträge beim für Gemeinschaftsmarken und -designs zuständigen Amt in Alicante. Dieses hat dem von der Wirtschaftskammer eingebrachten Löschungsantrag stattgegeben und die Marke für nichtig erklärt. Dies allerdings nicht, weil die Tiroler durch den Markenschutz für „Griaß di!“ in irgendeiner Form ihres liebsten Grußes beraubt worden wären, sondern weil der Schutzzfähigkeit des Zeichens in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft das absolute Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegenstand

und es daher rechtswidrig eingetragen worden war. Damit erübrigen sich erfreulicherweise (es sei denn, die Markeninhaberin gibt sich kampflustig und legt Beschwerde ein) Überlegungen, ob der abgemahnte Tiroler Anbieter, der das Zeichen „Griaß di!“ ja nicht auf den Etiketten seiner T-Shirts, sondern als schmückenden Aufdruck auf der Vorderseite angebracht hat, die Marke überhaupt markenmäßig benutzt hat, was angesichts der Eigenart des Zeichens und der dekorativen Verwendung fraglich ist.

Die Marke „Griaß di!“ wurde gelöscht, weil der „normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher“ der betreffenden Waren und Dienstleistungen sie nicht als Hinweis auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen sieht, sondern sich bei ihrem Anblick le-

diglich als freundlich begrüßt erachtet und die Marke daher nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft verfügt.

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG?

Wenn ein Zeichen gar nicht als Herkunftshinweis erkannt wird, kann es die wesentliche Funktion einer Marke nicht erfüllen, nämlich den Verbrauchern mitzuteilen, wer die Verantwortung für die Qualität der Waren oder Dienstleistungen übernimmt, und es ihnen so zu ermöglichen, ihre zukünftigen Kaufentscheidungen von früheren Erfahrungen mit Produkten des gleichen Anbieters abhängig zu machen.

Die Frage, ob eine Wortmarke unterscheidungskräftig ist oder nicht, kann nicht immer eindeutig beantwortet werden, da die diesbezügliche Entscheidungspraxis der verschiedenen Markenämter und Gerichte teilweise uneinheitlich ist. So hatte auch die Inhaberin der „Griaß di!“-Marke Gründe, auf die Schutzzfähigkeit des Zeichens zu vertrauen – insbesondere diverse Voreintragungen von allerlei Grüßen –, aber sie konnte sich dieser keinesfalls sicher sein. In Deutschland war eine Anmeldung von „Griaß di!“ für u.a. Bekleidung vom Deutschen Patent- und Markenamt zurückgewiesen worden und das Deutsche Bundespatentgericht hatte die mangelnde Schutzzfähigkeit der Marke „Bonsoir“ für die Dienstleistungen „Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“ bestätigt, da der Verkehr in dem Markenwort eine ihm bekannte Grußformel sehe und sie nur als solche verstehe, und nicht als Hinweis auf die Herkunft der Angebote auf einem bestimmten Unternehmen. Ebenso war die Marke „Ciao“ für Tabakerzeugnisse für nicht schutzzfähig befunden worden, da es für den Verkehr fern liege, darin eine Marke zu sehen.

Wortmarken werden dann nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen, wenn der Verbraucher in dem Zeichen lediglich eine Werbebotschaft oder eine Sachaussage im Zusammenhang mit dem Produkt erblickt oder – wie im Falle von „Griaß di!“ – gebräuchliche Wörter nur in ihrer herkömmlichen Bedeutung versteht.

SCHUTZFÄHIGER HERKUNFTSHINWEIS

Werbeübliche Aussagen, aufmunternde Werbeanpreisungen („be happy!“) und Slogans



Mag. Astrid Purner
Kador & Partner
Bienenstraße 2A, 6020 Innsbruck
www.kadorpartner.com

werden von den Verbrauchern üblicherweise nicht als Herkunftshinweis verstanden und sind nur dann schutzfähig, wenn sie eine gewisse Originalität aufweisen und beim Verbraucher einen Denkprozess auslösen. Diese Eigenschaften hat der Europäische Gerichtshof dem Slogan „Vorsprung durch Technik“ von Audi attestiert, wobei hier wahrscheinlich die Bekanntheit des Slogans der Grund für die freundliche Beurteilung war. Slogans wie „Innovation for the real world“ für Kraftfahrzeuge etc., „Wir machen das Besondere einfach“ für diverse Software-Produkte sowie „Real people, real solutions“ für Telemarketingdienstleistungen wurde jedoch die Eintragung als Gemeinschaftsmarke verweigert.

Nicht unterscheidungskräftig sind insbesondere beschreibende Zeichen, d.h. solche, die ausschließlich die Natur, die Eigenschaften, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung umschreiben oder angeben. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind nur solche Zeichen beschreibend, die es den Verbrauchern ermöglichen, „sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herzustellen“. Zeichen, die die Eigenschaften oder die Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen lediglich suggerieren, also einen gewissen Interpretationsaufwand verursachen, sollten demnach schutzfähig sein. Ob die Verbraucher beim Anblick des Zeichens nachdenken müssen oder nicht, wird jedoch von Fall zu Fall sehr unterschiedlich beurteilt.

Auf Gemeinschaftsebene wird den Verbrauchern teilweise eine sehr rasche und un-

mittelbare Auffassungsgabe unterstellt, wenn Zeichen wie „Pranahaus“ für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Esoterik und Yoga, „Truewhite“ für LEDs, „Highprotect“ für Metalle und Stahl, „Definitive Groom“ für Kosmetika und „Masterwall“ für Farben und Baumaterialien als beschreibend qualifiziert werden.

In Österreich wurden demgegenüber die Marken „Malzmeister“ für „Mehle, Teigwaren, Brot, Backwaren etc.“ und „Wonderful tonight“ für „Seifen, Parfümeriewaren etc.“ in untadeliger Anwendung obiger Rechtsprechung des EuGH für schutzfähig befunden. Der Österreichische Oberste Patent- und Markensenat hat vor kurzem bestätigt, dass die Marke „Gute Laune“ für Tee nicht unmittelbar die Beschaffenheit oder Bestimmung des Tees beschreibe, sondern diesen lediglich mit einem wünschenswerten Gemütszustand in Verbindung bringe und daher einen gewissen Interpretationsaufwand erfordere. Für das deutsche Bundespatentgericht bringt die gleiche Marke hingegen zum Ausdruck, dass die so bezeichneten Waren der Herbeiführung bzw. Aufrechterhaltung der guten Laune dienen. Auch die Marke „comfort drops“ für Ophthalmika sei eine bloße Sachangabe.

ANGRIFF – GEGENANGRIFF

Wenn man es geschafft hat, einen Slogan, ein Zeichen mit beschreibendem Anklang oder einen Gruß als Marke eintragen zu lassen, kann man sich – wie der „Griß di!“-Fall gezeigt hat – mitnichten entspannt zurücklehnen, denn nun geht der Spaß erst richtig los. Die Rechtsbeständigkeit einer solchen Marke zeigt sich meist nämlich erst dann, wenn ihr Inhaber versucht, gegen vermeintliche Verletzer oder ähnliche jüngere Marken vorzugehen. Üblicherweise setzt der Angegriffene nämlich zum Gegenangriff an und betreibt mittels Antrags oder Widerklage die Löschung der Marke bzw. wendet – wo möglich – im Verletzungsverfahren deren Nichtigkeit ein. Die schönste und originellste Marke bringt wenig, wenn ihr Inhaber Dritte nicht daran hindern kann, identische oder ähnliche Zeichen für identische oder ähnliche Waren zu benutzen, weil die Marke entweder gelöscht wird oder sich im Verletzungs- oder Widerspruchsverfahren nicht durchsetzen kann.

Sollte das Amt bzw. Gericht der Meinung sein, dass die Marke im Anmeldezeitpunkt nicht unterscheidungskräftig war, kann ihre Löschung nur verhindert werden, indem ihr Inhaber nachweist, dass sie infolge ihrer Be-

nutzung so bekannt ist (bzw. bereits damals war), dass ein wesentlicher Teil der Verbraucher sie als Marke begreift. Bei den deutschen Marken „Lotto“, „Toto“ und „Mark Twain“ (für Schreibgeräte) sowie dem Nivea-Blau ist dieser Nachweis nicht gelungen. Das Gemeinschaftsmarkenamt hat kürzlich die Marken „Watt“ für Dienstleistungen eines Energieversorgungsunternehmens, „Essence“ für Haarfärbemittel, Seifen etc. und „Notfall“ für Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Kaugummis etc. gelöscht.

Aber auch wenn der Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft zugestanden wird, kann es passieren, dass ihr Inhaber die Eintragung und/oder Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens nicht verhindern kann. Wer eine Marke wählt, die an eine beschreibende Angabe angelehnt ist, kann die Benutzung der beschreibenden Angabe als solche auch für identische Waren nicht verbieten, es sei denn, diese Benutzung ist nach den Umständen des Einzelfalls unlauter. So wird die Inhaberin der österreichischen „Gute Laune“-Marke für Tee nur verhindern können, dass die Benutzung von „Gute Laune“ als Teil der Produktaufmachung des Tees einer Mitbewerberin (Bezeichnung „Wunderbarer Gute Laune Tee“ und Darstellung einer Gruppe gutgelaunter Schafe unterhalb der Marke „Sheepworld“) als erlaubte beschreibende Angabe betrachtet wird, wenn es ihr gelingt, nachzuweisen, dass die Marke eine überragende Verkehrsgeltung erlangt hat. In diesem Fall erachtet der Oberste Gerichtshof die Benutzung als „nicht den anständigen Gepflogenheiten im Handel“ entsprechend und daher nicht erlaubt. Zudem wird Marken, deren Kennzeichnungskraft gering ist, regelmäßig nur ein sehr enger Schutzbereich zugestanden, so dass bereits geringe Abweichungen ausreichen, eine Verwechslungsgefahr und damit ein erfolgreiches Vorgehen gegen ähnliche Zeichen auszuschließen.

Bevor man sich entscheidet, in eine Marke zu investieren, sollte man sich daher fragen, ob die Gefahr besteht, dass das gewählte Zeichen als beschreibend und/oder nicht unterscheidungskräftig betrachtet und daher nicht eingetragen oder später gelöscht werden könnte bzw. sich nicht gegen identische oder ähnliche Zeichen durchsetzen kann. Ist die Schutzfähigkeit zweifelhaft, sollte man sich überlegen, ob die (marketingtechnischen) Gründe, die einen Gruß, eine Werbebotschaft, einen Slogan oder ein Zeichen mit beschreibendem Anklang als attraktive Marke erscheinen lassen, diese Risiken aufwiegen. ●