

## KARRIERE

## RECHTSTIPP

Worauf Sie bei der Neubildung einer Marke achten müssen.

VON THOMAS HÖHNE



ILLUSTRATION: JÜRGEN WOLLMANN

## Armer Amadeus

**D**er Name „Amadeus“ erfüllt wohl jeden Anspruch, der an eine Marke gestellt werden kann: Er ist einprägsam und klingt, als ob man ihn schon immer gekannt hätte. Der gelernte Österreicher ist mit seinem Wolferl ja geradezu in den Kindergarten gegangen, hat mit ihm die Lehre abgeschlossen, maturiert, studiert und geht mit ihm in Pension. Was also liegt näher, als mit einem neuen Produkt (in unserer Geschichte geht es um Parfümeriewaren) unter „Amadeo“ groß rauszukommen? Den Namen merkt sich sicher jeder. Und um zusätzliches Flair zu vermitteln, wird noch die Subline „By living Dimension“ beige-

setzt. Fatal allerdings, dass es schon einen Mitbewerber gibt, der für seine Parfümerieprodukte die Marke „Amadeus“ geschützt hat. Schön und gut, wird man einwenden – aber „Amadeus“ ist ja nicht gleich „Amadeo“, und außerdem schafft der Zusatz „By living Dimension“ doch einen merklichen Unterschied, oder? Leider nein. Der Inhaber der Marke „Amadeus“ klagte und setzte sich beim Obersten Gerichtshof (OGH) auch durch.

**Identitätsprobleme.** In seiner Entscheidung bringt uns der OGH einen wesentlichen Grundsatz in Erinnerung – das „magische Dreieck des Markenrechts“. Dessen Eckpunkte heißen „Kennzeichnungskraft der verletzten Marke“, „Ähnlichkeit der konkurrierenden Zeichen“ und „Ähnlichkeit der bezeichneten Waren“. Dieses Dreieck ist beweglich, die Schwäche eines der Eckpunkte kann durch das Gewicht eines der anderen ausgeglichen werden. Haben wir es also mit einer nur schwach kennzeichnenden Marke zu tun (die schon an der Grenze des beschreibenden Zeichens ist), so kann sie sich dennoch durchsetzen,

wenn der Mitbewerber die identische Marke einsetzt. Und sind die beiden Marken nur entfernt ähnlich, so zieht der zeitlich jüngere Markeninhaber dennoch den Kürzeren, wenn die so bezeichneten Waren sehr ähnlich sind.

Wie sieht's nun in unserem „Amadeo“-Fall aus? Wir haben es mit der gleichen Warengruppe zu tun. Damit hat „Amadeo“ schon einen schweren Stand. Und wir haben es mit einem Zeichen mit starker Kennzeichnungskraft zu tun – denn „Amadeus“ ist in Bezug auf Parfümeriewaren ein Fantasiezeichen, steht es zu diesen Waren doch in keinerlei Beziehung und ist auch kein Wort der Alltagssprache. Ja, und die Variation in der letzten Silbe

und die Zusatzzeile? Helfen gar nicht, beschied der OGH den Verlierern im Prozess. Denn das Publikum, das die beiden Marken ja meist nicht nebeneinander sieht und auch nicht auf Einzelheiten achtet, setzt „Amadeus“ und „Amadeo“ gleich, die beiden Zeichen gelten also als identisch. Und die identi-

sche Übernahme der Marke eines anderen in die eigene Marke wird immer eine Markenverletzung sein, sofern das übernommene Zeichen in der neuen Marke nicht gänzlich untergeht und von anderen Elementen dominiert wird.

Das gilt im Übrigen auch für Wort-Bild-Marken, bei denen ein Wort ja nur in einer ganz bestimmten grafischen Erscheinungsform geschützt wird: Dominiert ein Wort (Schutzfähigkeit vorausgesetzt) eine Wort-Bild-Marke, dann darf ich es mir nicht herauspicken und in meine Marke integrieren – genauso wenig, wie ich eine fremde Marke (oder einen wesentlichen Teil davon) in meine eigene Wort-Bild-Marke einbauen darf. ●

Dr. Thomas Höhne ist Partner von Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte. [www.markenregistrierung.at](http://www.markenregistrierung.at)

### RECHT KURZ

- Die Übernahme einer registrierten Marke in eine andere Marke ist eine Markenverletzung.
- Und zwar auch dann, wenn der neuen Marke weitere Elemente zur Seite gestellt werden.