

veröffentlicht von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Unverwechselbar: Die Marken "MESSI" und "MASSI" sind nicht verwechslungsfähig

Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, die das EUIPO und ein spanisches Unternehmen gegen das Urteil des Gerichts eingelegt haben, mit dem dem Fußballspieler Lionel Messi die Eintragung der Marke „MESSI“ für Sportartikel und Sportbekleidung gestattet wurde.

Im August 2011 meldete der Fußballspieler Lionel Andres Messi Cuccittini beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) folgendes Bildzeichen zur Eintragung als Marke u. a. für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Turn- und Sportartikel an: (...)

Im November 2011 legte Herr Jaime Masferrer Coma Widerspruch gegen die Eintragung der von Herrn Messi Cuccittini angemeldeten Marke ein. Er berief sich auf die Gefahr einer Verwechslung mit den Unionswortmarken MASSI, die u. a. für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Helme für Radfahrer, Schutzanzüge und Handschuhe eingetragen sind (die Rechte aus diesen Marken wurden im Mai 2012 auf das spanische Unternehmen J.M.-E.V. e hijos übertragen).

Im Jahr 2013 gab das EUIPO dem Widerspruch statt. Herr Messi Cuccittini legte gegen diese Entscheidung beim EUIPO Beschwerde ein. Im April 2014 wies das EUIPO die Beschwerde zurück, was im Wesentlichen damit begründet wurde, dass die Gefahr einer Verwechslung zwischen den Zeichen MASSI und MESSI bestehe.

Herr Messi Cuccittini erhob daraufhin Klage beim Gericht der Europäischen Union und beantragte die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO. Mit Urteil vom 26. April 2018 hob das Gericht die Entscheidung auf, da es der Ansicht war, dass die Bekanntheit des Fußballspielers die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Zeichen neutralisiere und jegliche Verwechslungsgefahr ausschließe.

Das EUIPO und J.M.-E.V. e hijos haben gegen das Urteil des Gerichts Rechtsmittel eingelegt. Mit seinem heutigen Urteil weist der Gerichtshof beide Rechtsmittel zurück.

Das EUIPO (Rechtssache C-449/18 P) rügte, das Gericht habe sich lediglich auf die Wahrnehmung eines bedeutenden Teils der maßgeblichen Verkehrskreise gestützt, um das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszuschließen. Der Gerichtshof ist hingegen der Auffassung, dass das Gericht sehr wohl die Wahrnehmung der Marken MASSI und MESSI durch die maßgeblichen Verkehrskreise insgesamt berücksichtigt und sodann entschieden hat, dass das EUIPO zu Unrecht festgestellt habe, dass die Benutzung der Marke MESSI bei den maßgeblichen Verkehrskreisen die Gefahr einer Verwechslung mit den Marken MASSI begründen könne.

J.M.-E.V. e hijos (C-474/18 P) machten geltend, das Gericht habe rechtsfehlerhaft entschieden, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Bekanntheit der Person - im vorliegenden Fall Herr Messi Cuccittini - zu berücksichtigen sei, deren Name Gegenstand einer Anmeldung als Unionsmarke sei.

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass die etwaige Bekanntheit der Person, die die Eintragung ihres

Namens als Marke beantragt, ebenso wie die Bekanntheit der älteren Marke einer der maßgeblichen Faktoren für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist, da sich diese Bekanntheit darauf auswirken kann, wie die Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrgenommen wird. Das Gericht hat somit fehlerfrei angenommen, dass die Bekanntheit von Herrn Messi Cuccittini einen für die Feststellung eines begrifflichen Unterschieds zwischen den Begriffen „messi“ und „massi“ relevanten Faktor darstelle.

Der Gerichtshof weist des Weiteren darauf hin, dass die Frage der Bekanntheit von Herrn Messi Cuccittini entgegen der Behauptung des spanischen Unternehmens bereits Gegenstand des Rechtsstreits vor dem EUIPO war.

Zudem sind die im Stadium der Klage vor dem Gericht vorgebrachten Argumente, mit denen lediglich bekannte Tatsachen vorgetragen wurden, nicht als neu anzusehen, so dass das Gericht zutreffend festgestellt hat, dass die Bekanntheit des Namens Messi als Familienname eines weltweit bekannten Fußballspielers und Person des öffentlichen Lebens eine allgemein bekannte Tatsache darstelle, d. h. eine Tatsache, die jeder kennen könne oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden könne, und es sich bei diesen Quellen somit um Nachweise handle, über die das EUIPO zum Zeitpunkt des Erlasses seiner Entscheidung habe verfügen können und die es im Rahmen der Beurteilung der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen MASSI und MESSI hätte berücksichtigen müssen.

Schließlich ist der Gerichtshof der Auffassung, dass das Vorbringen von J.M.-E.V. e hijos, das Gericht habe zu Unrecht die Rechtsprechung aus dem Urteil Ruiz Picasso u. a./HABM angewandt, auf einem fehlerhaften Verständnis dieses Urteils beruht.

Das Bestehen einer bekannten älteren Marke, das zur Stützung eines Widerspruchs geltend gemacht wird, ist nämlich keine Voraussetzung für die Anwendung dieser Rechtsprechung.

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass sich die Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen in der Wahrnehmung der Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, daher sowohl auf das Zeichen beziehen kann, das die ältere Marke bildet (im vorliegenden Fall MASSI), als auch auf das Zeichen, das der angemeldeten Marke entspricht (im vorliegenden Fall MESSI). Folglich konnte das Gericht diese Rechtsprechung, nachdem es darauf hingewiesen hatte, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Zeichen MASSI und MESSI als begrifflich unterschiedlich wahrnehmen, zu Recht anwenden.

EUIPO / Messi Cuccittini und C-474/18 P J.M.-E.V. e hijos / Messi Cuccittini

Quelle: Pressemitteilung des EuGH v. 17.09.2020

Veröffentlicht von:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement