

von Verena Eckert

## "Grana" keine Gattungsbezeichnung für Käsesorten, daher gilt Markenschutz

**Das Europäische Gericht Erster Instanz hat am 12. September 2007 (Az.: T-291/03) entschieden, dass es sich bei dem Begriff "grana" nicht um eine Gattungsbezeichnung handelt, für die Markenschutz nicht gelte. Die Bezeichnung "grana biraghi" ist somit nicht eintragungsfähig, da der Eintragung die Rechte aus den älteren Marken "grana" und "grana padano" entgegenstehen.**

Die Entscheidung erging aufgrund einer Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des europäischen Markenamtes (HABM) zu einem Nichtigkeitsverfahren, in dem die Inhaberin der älteren Marken "grana" und "grana padano", das Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, beantragt hatte, die Gemeinschaftsmarke "grana biraghi" für nichtig zu erklären. In dem Nichtigkeitsantrag war geltend gemacht worden, dass die Eintragung der späteren Marke gegen den Schutz der Ursprungsbezeichnung "grana padano" verstoße, der nach europäischem Recht gewährleistet ist, und berief sich zudem auf seine älteren Marken. Letztlich wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Nichtigerklärung der Marke "grana biraghi" zurück, da das Wort "grana" eine Gattung bezeichne und damit eine wesentliche Eigenschaft von Käsewaren beschreibe, folglich keinen markenrechtlichen Schutz genieße.

Gattungsbezeichnungen sind generell als allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die jeweils in Frage kommenden Waren nicht als Marken eintragungsfähig, da sie im Verkehr nicht mehr als kennzeichnend für ein Unternehmen verstanden werden.

Das Gericht Erster Instanz hat schließlich die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM aufgehoben und begründet dies damit, dass die Existenz italienischer Rechtsvorschriften zum Schutz der Bezeichnung "grana padano" zu berücksichtigen seien, aufgrund derer die italienischen Behörden Käse mit der alleinigen Bezeichnung "grana" systematisch beschlagnahmten, was dafür spräche, dass diese Bezeichnung keine Gattungsbezeichnung sei. Die Erste Beschwerdekammer des HABM sei daher zu Unrecht davon ausgegangen, dass "grana" eine Gattungsbezeichnung darstelle und daher keinen markenrechtlichen Schutz verdiene.

Das Gericht stützt sich dabei auf den Art. 14 der Verordnung Nr. 2081/92, wonach ein Antrag auf Eintragung bestimmter in Art 13 der Verordnung genannten Bezeichnungen zurückzuweisen sind.

## Die Bestimmungen lauten wie folgt:

Art. 13 der Verordnung Nr. 2081/92:

"(1) Eingetragene Bezeichnungen werden geschützt gegen

- a) jede direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung einer eingetragenen Bezeichnung für Erzeugnisse, die nicht unter die Eintragung fallen, sofern diese Erzeugnisse mit den unter dieser Bezeichnung eingetragenen Erzeugnissen vergleichbar sind oder sofern durch diese Verwendung das Ansehen der geschützten Bezeichnung ausgenutzt wird;
- b) jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn der wahre Ursprung des Erzeugnisses angegeben ist oder wenn die geschützte Bezeichnung in Übersetzung oder zusammen mit Ausdrücken wie 'Art', 'Typ', 'Verfahren', 'Fasson', 'Nachahmung' oder dergleichen verwendet wird;
- c) alle sonstigen falschen oder irreführenden Angaben, die sich auf Herkunft, Ursprung, Natur oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse beziehen und auf der Aufmachung oder der äußeren Verpackung, in der Werbung oder in Unterlagen zu den betreffenden Erzeugnissen erscheinen, sowie die Verwendung von Behältnissen, die geeignet sind, einen falschen Eindruck hinsichtlich des Ursprungs zu erwecken;
- d) alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind, das Publikum über den wahren Ursprung des Erzeugnisses irrezuführen.

Enthält ein eingetragener Name den als Gattungsbezeichnung angesehenen Namen eines Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels, so gilt die Verwendung dieser Gattungsbezeichnung für das betreffende Agrarerzeugnis oder Lebensmittel nicht als Verstoß gegen Unterabsatz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b).

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstaben a) und b) können die Mitgliedstaaten einzelstaatliche Regelungen, die die Verwendung von gemäß Artikel 17 eingetragenen Bezeichnungen zulassen, während eines Zeitraums von höchstens fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung beibehalten ...

(3) Geschützte Bezeichnungen können nicht zu Gattungsbezeichnungen werden."Art. 14 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2081/92:

"Ist eine Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe gemäß dieser Verordnung eingetragen, so wird der Antrag auf Eintragung einer Marke, auf den einer der in Artikel 13 aufgeführten Tatbestände zutrifft und der die gleiche Art von Erzeugnis betrifft, zurückgewiesen, sofern der Antrag auf Eintragung der Marke nach dem Zeitpunkt der in Artikel 6 Absatz 2 vorgesehenen Veröffentlichung eingereicht wird. Entgegen Unterabsatz 1 eingetragene Marken werden für ungültig erklärt.

..."

Nach Auffassung des Gerichts Erster Instanz stellt "grana padano" ein Hindernis im Sinne des Art. 14 dar, da es eine nach Art. 13 geschützte Ursprungsbezeichnung ist.

Es konnte auch nicht nachgewiesen werden, dass in der Europäischen Gemeinschaft ein Käse unter der

Bezeichnung "grana" auf dem Markt sei, was die Einordnung als Gattungsbezeichnung unterstützt hätte. Lediglich durch Internetauszüge waren "grana"-Produkte aufgezeigt worden, die jedoch letztlich bei näherer Prüfung auf die durch die italienische Gesetzgebung geschützten Begriffe zurückzuführen waren.

## Fazit

Vor einer Markenmeldung sollte die Eintragungsfähigkeit eines Begriffes genauestens geprüft werden, da er möglicherweise dem Prüfungsverfahren nicht standhält. Allerdings sollte ein Anmelder, dem vom Amt entgegengehalten wird, das Zeichen sei aufgrund sprachüblichem Charakter nicht eintragungsfähig, das Amt um eine ausreichende Darlegung bitten. Denn lediglich die Behauptung der Sprachüblichkeit reicht hier nicht aus.

Autor:

**Verena Eckert**  
Rechtsanwältin