

von Yanina Bloch

Have a Kit Kat – OLG Köln: „Wafer Breax“ verletzt Gemeinschaftsmarke „Have a break“

Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b) GMV gibt dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke ein ausschließliches Recht, welches ihn dazu berechtigt, Dritten zu verbieten im geschäftlichen Verkehr Waren oder Dienstleistung anzubieten, die eine Verwechslungsgefahr mit seinen eigenen Produkten begründen. Ob tatsächlich eine Verwechslungsgefahr im juristischen Sinne besteht, hängt nicht allein von der Ähnlichkeit der Zeichen, sondern von weiteren Faktoren ab – hiermit hatte sich das OLG Köln in dem Verletzungsverfahren (Urteil vom 28. März 2014, 6 U 162/13) bezüglich der Gemeinschaftswortmarke „Have a Break“ und dem Zeichen „Wafer Breax“, beides Schokoladenwaffeln in Fingerform, zu beschäftigen.

I. Das Problem

Die Herkunftsfunktion der Marke ist verletzt, wenn die angesprochenen Verkehrskreise fälschlicherweise annehmen, dass bestimmte Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Dann hat sich die markenrechtliche Verwechslungsgefahr verwirklicht. Der Käufer entschied sich zum Kauf eines Produkts weil er annahm es gehöre zu der Marke, der er seit langem sein Vertrauen schenkt oder weil er schlichtweg annahm das Produkt sei dasjenige, das ihm aus der Werbung bekannt sei.

Im Ergebnis hat die Verwechslung beider Marken durch den Verbraucher dazu geführt, dass der Gewinn beispielsweise aus den investierten Werbemitteln letztlich in die „falsche Börse“ floss. Genau dies soll durch Anwendung des Markenrechts, sei es nun durch das deutsche Markengesetz (MarkenG) oder durch die europäische Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMV), verhindert werden.

Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b) GMV sieht für die Gemeinschaftsmarke folgendes vor:

“

„Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;“

”

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b) GMV gelten dabei keine

anderen Maßstäbe als für § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Danach ist das Bestehen von Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls umfassend zu beurteilen.

Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr hängt insbesondere von dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen ab.

Das OLG Köln hatte nun in seinem Urteil vom 28. März 2014 (Az.: 6 U 162/13) als Berufungsinstanz zu prüfen ob die Schokowaffeln „Wafer Breax“ von Griesson-deBeukelaer die Rechte der Gemeinschaftswortmarke „Have a Break“ der Nestlé-Gruppe auf Grund einer möglichen Verwechslungsgefahr verletzen.

II. Die Entscheidung

Das OLG Köln bejahte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und sah einen Anspruch gestützt auf die Gemeinschaftswortmarke „Have a Break“ aus Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b) GMV für gegeben an.

Den von der Antragsgegnerin geltend gemachte Einwand mangelnder rechtserhaltender Benutzung der Verfügungsmarke, hielt das Gericht für unbegründet. Das Zeichen „Have a break“ werde nicht nur auf den in Deutschland in den Verkehr gebrachten „Weihnachtsmännern“ und „Osterhasen“ markenmäßig benutzt, sondern auch als Teil des Gesamtslogans „Have a Break...Have a Kit Kat“ europaweit umfangreich und damit auch rechtserhaltend gemäß Art. 15 GMV genutzt.

Ferner sei zumindest auch von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Verfügungsmarke auszugehen.

“

„Im Ausgangspunkt hat die Antragstellerin unwidersprochen vorgetragen, dass die Verfügungsmarke „Have a break“ zwei Botschaften „transportiert“, nämlich das „Unterbrechen“ der jeweiligen Tätigkeit im Sinne einer Pause und das „Durchbrechen“ des Waffel-Riegels für dessen Verzehr. Für das Produkt Schokoladenriegel haben diese Botschaften zwar beschreibende Anklänge, aber keinesfalls einen rein beschreibenden Charakter. Vielmehr ist das Wortzeichen als jedenfalls phantasievoll und geeignet anzusehen, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis erkannt, in Erinnerung behalten und wieder erkannt zu werden. Es besteht daher mindestens geringe originäre Kennzeichnungskraft.“

”

Die Kennzeichnungskraft werde nach Ansicht der Richter auch durch die Bekanntheit des in der Wortmarke wiedergegebenen „Werbeslogans“ gesteigert. Im Übrigen sei das fragliche Zeichen auf Grund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden, sodass ihm damit grundsätzlich durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme.

Diese jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Verfügungsmarke rechtfertigt jedoch keinen erhöhten Schutz gegenüber nicht identischen oder verwechslungsfähigen Produktaufmachungen eines Mitbewerbers. Da jedoch die angegriffene Produktaufmachung der Antragsgegnerin eine hinreichende Ähnlichkeit mit der Verfügungsmarke aufweise, rechtfertige dies eine für die Anwendbarkeit des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b) GMV genügende Gefahr einer gedanklichen Verbindung anzunehmen. Auf Grund dieser Verwechslungsgefahr benutzte die Beklagte die Bezeichnung „Wafer Breax“ rechtsverletzend im Sinne des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b) GMV.

Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr wird dabei nach etablierten Grundsätzen der Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller relevanter Umstände des konkreten Einzelfalles umfassend beurteilt. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr hängt insbesondere von dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen ab

“

"Stellt man demnach im Wesentlichen das Gesamtzeichen „Have a break“ und den bei dem angegriffenen Zeichen prägenden Bestandteil „Wafer Breax“ gegenüber, ist in der maßgeblichen Gesamtschau - unter besonderer Berücksichtigung der bestehenden Warenidentität - Verwechslungsgefahr zumindest im Sinne einer Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens festzustellen. Denn es ist jedenfalls von einer gewissen klanglichen Ähnlichkeit zwischen „Have a break“ und „Wafer Breax“ (gesprochen als „Wafer Breaks“ oder „Wafer Break“) auszugehen. Es besteht eine ähnliche „Satzmelodie“, die durch die unterschiedliche Anzahl von Wörtern nicht ausgeschlossen wird. Maßgeblich ist, dass „Wafer“ und „Have a“ ausgesprochen aus jeweils zwei Silben bestehen. Auch die Anfangssilben „Hav“ und „Waf“ sind phonetisch ähnlich. Mit Blick auf das Satz- bzw. Wortende ist weiterhin festzustellen, dass das „X“ in dem angegriffenen Zeichen nicht geeignet ist, eine hinreichende Abgrenzung von der Klagemarke zu schaffen, die aus der Ähnlichkeit herausführen könnte."

”

Im Übrigen sei nach Einschätzung des Gerichts auch zu berücksichtigen, dass nach dem vorgelegten Verkehrsgutachten immerhin über 60 Prozent der Gesamtbevölkerung den Slogan, der der eingetragenen Wortmarke entspricht, dem Produkt Kit Kat zuordnen und mit diesem verbinden. Dadurch wirke es sich im Sinne einer Verstärkung der Verwechslungsgefahr aus, dass die Antragsgegnerin mit dem Produkt Kit Kat der Antragsstellerin nahezu identische „Schokoladenfinger“ auf der angegriffenen Produktausstattung abbildet und dabei auch die maßgeblichen Farben rot und weiß verwendet.

III. Unser Fazit

Wann genau eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken besteht, ist also auch bei Gemeinschaftsmarken erst nach eingehender Prüfung der Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu ermitteln. Bei dieser rechtlich äußerst anspruchsvollen Problematik sollten sich die Markeninhaber zweier eventuell kollidierender Zeichen der zentralen Bedeutung der Verwechslungsgefahr bewusst sein. Gerade wenn ein Unternehmensgigant wie Nestlé beteiligt ist, tritt diese Bedeutung in ihrer ganzen Dimension zu Tage.

Autor:

Yanina Bloch

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)