

RECHTEN NEWS

COMBIT VS. COMMIT: WIE EINHEITLICH IST DIE UNIONSMARKE?

Die Unionsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung für die gesamte Europäische Union (EU), kann nur für das gesamte Gebiet eingetragen werden, und die Benutzung kann nur für die gesamte Union untersagt werden. Die Unionsmarke gewährt ihrem Inhaber das Recht, Dritten zu untersagen, ein Zeichen in der EU zu benutzen, wenn die Gefahr besteht, dass die Unionsmarke und das Zeichen verwechselt werden. Wenn die Benutzung eines Zeichens in einem Teil der Union zur Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke führt, wird die Unionsmarke verletzt. Dann muss also die Benutzung des Zeichens für das gesamte Unionsgebiet untersagen werden. Oder? Muss die Verletzung einer Unionsmarke für das gesamte Gebiet der EU einheitlich bejaht oder verneint werden, wenn in nur einem Teil der EU eine Verwechslungsgefahr besteht oder kann dann zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten differenziert werden?

Software und Computerprogramme im Clinch

In dem zugrundeliegenden Fall hat die Combit Software GmbH gegen die Commit Business Solutions Ltd Klage wegen Markenverletzung erhoben. Die Klägerin, Combit Software, ist Inhaberin der für die Union eingetragenen Wortmarke 'Combit' für Software. Die Beklagte, Commit Business, vermarktet Computerprogramme, die sie unter dem Namen 'Commit' nach Deutschland verkauft. Mit der Klage verfolgt Combit das Ziel, Commit zu verpflichten, den Verkauf von Software unter dem Zeichen 'Combit' in der Union zu unterlassen.

Das mit dem Fall befasste Oberlandesgericht Düsseldorf ist der Meinung, dass die Benutzung des Wortes 'Commit' bei dem deutschsprachigen Verbraucher zu einer Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 'Combit' führe. Der englischsprachige Konsument hingegen erkenne den begrifflichen Unterschied zwischen dem englischen Verb 'to commit' einerseits und dem aus dem Präfix 'com' für Computer und dem Suffix 'bit' für Binary Digit zusam-

mengesetzten Begriff 'Combit' andererseits. Der begriffliche Unterschied der Unionsmarke 'Combit' und des Zeichens 'Commit' neutralisiere in der Vorstellung des englischsprachigen Verbrauchers ihre phonetische Ähnlichkeit. Daher liege beim englischsprachigen Publikum anders als beim deutschsprachigen keine Gefahr der Verwechslung vor.

Das Gericht sieht die Verwechslungsgefahr also nur in einem Teil der Union, nämlich im deutschsprachigen. Fraglich ist, ob die Beklagte den Verkauf ihrer 'Commit'-Software nun in der gesamten Union sollte unterlassen müssen oder in der gesamten Union sollte fortsetzen können oder ob unterschiedlich für den deutsch- und den englischsprachigen Teil der Union entschieden werden sollte, obwohl die Unionsmarke ein einheitliches Recht ist. Diese Frage hat das Oberlandesgericht dem Gerichtshof der Europäischen Union vorgelegt, damit im Sinne des Unionsmarkenrechts einheitlich für alle Mitgliedstaaten entschieden wird.

Beeinträchtigung muss möglich sein

Der Gerichtshof hat auf die Vorlagefrage geantwortet, dass ein für Unionsmarken zuständiges Gericht, wenn es feststellt, dass die Benutzung eines Zeichens in einem Teil der EU zur Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke führt, während in einem anderen Teil diese Gefahr nicht besteht, die Benutzung des Zeichens für die gesamte EU untersagen muss. Ausgenommen ist allerdings der Teil der EU, für den eine Verwechslungsgefahr verneint wurde (Urteil vom 22. September 2016 in der Rechtssache C 223/15). Denn die Unionsmarke schützt ihren Inhaber vor jeder Benutzung, die die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeinträchtigen könnte, selbst wenn die Beeinträchtigung nur in einem Teil der Union entstünde. Allerdings muss eine Beeinträchtigung möglich sein. Besteht aber in einem anderen Teil der Union keine Verwechslungsgefahr, kann keine Beeinträchtigung vorliegen und die Benutzung des fraglichen Zeichens in diesem Teil der Union nicht verboten werden.

zusammengestellt und recherchiert von



Wir recherchieren und überwachen seit 1949 Marken, Patente, Firmennamen, Domains und andere IP Rechte weltweit.
Mehr Informationen finden Sie unter www.smd-group.info