Zum markenrechtlichen Schutz der Buchstabenfolge „Mc"

§§ 29a, 30 Abs 1 MSchG

OGH 16. 12. 2014, 4 Ob 190/14s und 4 Ob 211/14d (4 Ob 212/14a, 4 Ob 213/14y, 4 Ob 214/14w)

Die Verbindung der Buchstabenfolge „Mc" mit einem weiteren Markenbestandteil weist – unabhängig vom Sinngehalt des weiteren Bestandteils – im Bereich der Verpflegung und von Nahrungsmitteln auf McDonald's hin und führt somit zu (mittelbarer) Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt der Serienmarke.

Die AG, eine Hotelbetriebsgesellschaft, beantragte die Registrierung der Wortmarken „MCBERG" und „MCTIROL", jeweils in unterschiedlicher Schreibweise und Darstellung (auch als Wort-Bild-Marke), in den Kl 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen), 41 (Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten) und 43 (Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen).

Die ASt erhob gegen die Registrierung Widerspruch und brachte vor, die angegriffenen Marken seien zur Verwechslung mit ihren nachfolgend wiedergegebenen älteren Marken geeignet: „RONALD MCDONALD", „MCDONALD'S", „RONALD MCDONALD PLAYLAND", „McBURGER", „MacSki" und „McKIDS". Diese Marken der ASt sind (unter anderem) für verschiedene Dienstleistungen der Kl 41 sowie in der Kl 42 [alt, nun 43] für die „Gewährung von Verpflegung" oder für „Dienstleistungen durch oder in Zusammenhang mit Restaurants" geschützt.

Die Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts gab den Widersprüchen der ASt mit Beschluss in Bezug auf die Kl 41 und 43 statt, hob die Registrierung der angegriffenen Marken in diesem Umfang auf und wies die Widersprüche im Übrigen ab. Dem hiergegen erhobenen Rekurs der AG gab das OLG Wien als RekG vollumfänglich statt und änderte den angefochtenen Beschluss des Patentamts dahin ab, dass es die Widersprüche der ASt zur Gänze abwies.

Gegen den Beschluss des OLG Wien richtete sich der RevRek der ASt an den OGH, dem dieser teilweise, nämlich im Hinblick auf die Dienstleistungen der Kl 43, stattgab.

Aus der Begründung:

Der Stammbestandteil (Mc/MC) der Widerspruchsmarken „MCDONALD'S" „McBURGER" und „McKIDS" ist – abgesehen von der Groß- oder Kleinschreibung des zweiten Buchstabens – identisch mit jenem der kollidierenden Wortmarken (McTirol *et al*) und verliert (wegen des identen Markenbildungsprinzips wie bei den Widerspruchsmarken) in dieser seine Selbständigkeit nicht.

Das Publikum erkennt somit einerseits die einleitende Buchstabengruppe Mc/MC in den angegriffenen Marken als selbständige Buchstabenfolge, die von den jeweils nachfolgenden Worten mit jeweils klar erkennbarem Bedeutungsinhalt abgegrenzt ist. Diese Buchstabenfolge, die mit dem Stammzeichen der zuvor genannten Widerspruchsmarken identisch ist, ist darüber hinaus geeignet, vom Publikum in Verbindung mit Verpflegung und Nahrungsmitteln infolge der Vielzahl der Marken dieser Markenfamilie und deren notorisch weiten Verbreitung als auf das Unternehmen der ASt hinweisendes Stammzeichen aufgefasst zu werden (...).

Unter diesen Umständen besteht bei der (...) Identität bzw Nähe der zu vergleichenden Dienstleistungen und beim Charakter der Buchstabengruppe Mc/MC als Stammbestandteil iZm der Klasse 43 die Gefahr, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise mit der angegriffenen Marke der Antragsgegnerin bezeichnete Dienstleistungen für solche der ASt oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens hält (vgl 4 Ob 18/02 d, *OPUS ONE*). Anders als vom RekG angenommen, kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob der zweite Markenbestandteil einen auf Verpflegung oder Nahrungsmittel hinweisenden Sinngehalt hat. Vielmehr genügt es, dass die angegriffenen Marken (auch) für diese Waren registriert wurden. (...) Werden die Marken aber für Dienstleistungen iZm Verpflegung und Nahrungsmittel verwendet, so werden die angesprochenen Kreise eine Verbindung zur Markenfamilie unabhängig davon herstellen, ob (auch) der weitere Markenbestandteil eine Assoziation zu Nahrungsmitteln hervorruft oder nicht. Die (mittelbare) Verwechslungsgefahr muss deshalb insoweit bejaht werden. (...)

Anmerkung:

In einem weiteren Urteil hat der OGH nunmehr endgültig klargestellt, dass die Wortsilbe „Mc" als Serienmarke zu qualifizieren ist, deren Verwendung im Bereich von Nahrungsmitteln sowie der Verpflegung von Gästen ausschließlich McDonald's vorbehalten ist. Dies hatte zwar schon der OPM in seiner E zu McChinese festgestellt, hier allerdings noch mit der Anmerkung, dass der Bestandteil „Chinese" zwanglos auf ein China-Restaurant hinweise, somit eine Verbindung zu Restaurantbetrieben bestehe und daher Verwechslungsgefahr gegeben sei. Neu in den vorliegenden E ist allerdings, dass der zweite Wortbestandteil nach der Wortsilbe „Mc" keinen Hinweis auf Nahrungsmittel oder den Bereich der Verpflegung und Beherbergung von Gästen in sich tragen muss, um im Schutzbereich der Verpflegung und Beherbergung von Gästen eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr mit den Marken von McDonald's zu bewirken. Jede noch so fantasievolle Wortkombination, die den Bestandteil „Mc" (oder auch nur eine dem Klang nach ähnliche Buchstabenfolge) enthält und für diesen Bereich verwendet oder als Marke geschützt werden soll, ist somit allein McDonald's vorbehalten.

Im Ergebnis liegt somit auch dann (mittelbare) Verwechslungsgefahr vor, wenn der eine Markenfamilie kennzeichnende gemeinsame Stammbestandteil, der aufgrund seiner notorisch weiten Verbreitung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auf das Unternehmen des Inhabers der zugrundeliegenden Serienmarken hinweist, mit einem Markenbestandteil verknüpft wird, der keinerlei Hinweis auf diese Waren oder Dienstleistungen enthält, sondern nur für diese Waren oder Dienstleistungen registriert wurde.

Mark Krenn (am Verfahren beteiligt)

RA Mag. *Mark Krenn* ist Partner bei CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wien.