

/ EU-Urteil zum Markenrecht: Skype und Sky sind sich zu ähnlich

22.05.2015

Gewerblicher Rechtsschutz

Das EuG hat am 05. Mai 2015 geurteilt, dass zwischen dem Wort- und Bildzeichen „Skype“ und der Wortmarke „Sky“ Verwechslungsgefahr bestehe (T-432/12, T-183/13, T-284/13).

Vor knapp einem Jahrzehnt meldete der Internet-Telefondiensteanbieter Skype das Wort- und Bildzeichen Skype als Gemeinschaftsmarke u.a. für Waren und Dienstleistungen im Bereich der Telefonie, IT-Dienstleistungen und Audio- und Videogeräten an. Hiergegen legte der britische Sender Sky Widerspruch ein und behauptete das Bestehen einer Verwechslungsgefahr des Zeichens Skype mit seiner prioritätsälteren Marke Sky, die für die gleichen Waren und Dienstleistungen als Gemeinschaftsmarke eingetragen ist.

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) mit Sitz in Alicante gab dem Widerspruch statt. Das EuG hat diese Entscheidung nun bestätigt.

Zum einen bestehe aufgrund der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit eine mittlere Zeichenähnlichkeit. Der Begriff „Sky“ sei in „Skype“ klar erkennbar. Dem stehe auch die grafische Ausgestaltung in Wolken- bzw. Sprechblasenform des Wortes „skype“ nicht entgegen. Vielmehr könne die wolkenähnliche Form des Skype-Logos beim Verkehr eine Konnotation mit dem Himmel hervorrufen, was wiederum eine Nähe zu dem englischen Wort „sky“ schaffe.

Skype hatte argumentierte, dass die Unterscheidungskraft des Zeichens Skype aufgrund seiner Bekanntheit in der Öffentlichkeit erhöht sei. Das Gericht stellte aber fest, dass es sich bei dem Wort „Skype“ um einen allgemeinen und folglich beschreibenden Begriff für diese Art von Dienstleistungen handele. Darüber hinaus sei die Unterscheidungskraft der älteren Marke und nicht die der beantragten Marke entscheidend für die Frage, ob Verwechslungsgefahr bestehe.

Im Übrigen hatte Skype auf die friedliche Koexistenz der sich gegenüberstehenden Zeichen im Vereinigten Königreich verwiesen, was gegen eine Verwechslungsgefahr beim Verkehr spräche. Das Gericht lehnte jedoch auch dieses Argument u.a. mit der Begründung ab, dass die Koexistenz vorliegend nur eine ganz spezifische Leistung betreffe, nicht aber die übrigen von Skype beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Gestützt auf dieses Urteil könnte Sky von Skype u.a. die Unterlassung der weiteren Verwendung der Marke verlangen, mit der Folge, dass sich Skype eine andere Marke für seine Dienstleistungen finden verwenden müsste. Allerdings hat Skype-Inhaberin Microsoft bereits angekündigt, dass sie gegen das Urteil Berufung beim EuGH einlegen wird. Das letzte Wort in diesem Rechtsstreit ist mithin noch nicht gesprochen.

Contact Person



Valentina Nieß, LL.M.

Mitglied der Practice Group Gewerblicher Rechtsschutz
Rechtsanwältin

T +49 89 28628272

www.noerr.com twitter.com/NoerrLLP xing.com/companies/NoerrLLP