

TE OGH 2024/1/16 33R146/23t

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 16.01.2024

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke ICONIC ENTERTAINMENT über den Rekurs des Antragstellers gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 25.7.2023, AM 12003/2022-5, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

Text

Der Antragsteller begehrt die Eintragung der Wortmarke

ICONIC ENTERTAINMENT

für die Waren und Dienstleistungen der Klasse

41 Betrieb von Spielbanken oder Automatensalons; Anbieten von Wettdienstleistungen; Anbieten von Lotteriedienstleistungen; Betrieb von Spielstätten und Spielhallen; Betrieb von Online Internet Casinos oder Online Wettdienstleistungen.

Die Rechtsabteilung wies den Antrag ab. Das Zeichen sei als Unternehmenshinweis nicht geeignet. Es bedeute übersetzt nur „ikonische/kultige Unterhaltung“ und sei damit nicht unterscheidungskräftig für die genannten, der Unterhaltung dienenden Dienstleistungen.

Dagegen richtet sich der Rekurs des Antragstellers mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss abzuändern und die Marke ins Markenregister einzutragen. Die gewählte Wortfolge sei im Zusammenhang mit Glücksspielen nicht gebräuchlich. Sie erfordere ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand und sei daher unterscheidungskräftig.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1.1 Gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind solche Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Fehlt nämlich die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft nicht erfüllen (RS0132933; RS0118396 [T7]). Originär unterscheidungskräftig

ist eine Marke, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (C-108/97, Chiemsee; C-104/00 P, Companyline; RS0118396). Ob ein Zeichen unterscheidungskräftig ist, ist anhand seines Gesamteindrucks zu beurteilen (RS0066749; Koppensteiner, Markenrecht⁴ 82) und zwar für die konkreten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 4 Rz 53 ff). Adressierte Verkehrskreise sind alle Interessenten oder Abnehmer der beantragten Waren und Dienstleistungen. Im vorliegenden Fall sind das sowohl Verbraucher als auch Unternehmer (RS0079038).

1.1 Gemäß Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG sind solche Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Fehlt nämlich die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft nicht erfüllen (RS0132933; RS0118396 [T7]). Originär unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (C-108/97, Chiemsee; C-104/00 P, Companyline; RS0118396). Ob ein Zeichen unterscheidungskräftig ist, ist anhand seines Gesamteindrucks zu beurteilen (RS0066749; Koppensteiner, Markenrecht⁴ 82) und zwar für die konkreten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ Paragraph 4, Rz 53 ff). Adressierte Verkehrskreise sind alle Interessenten oder Abnehmer der beantragten Waren und Dienstleistungen. Im vorliegenden Fall sind das sowohl Verbraucher als auch Unternehmer (RS0079038).

1.2 Bei Wortmarken bejaht die Rechtsprechung die Unterscheidungskraft nur bei frei erfundenen, keiner Sprache angehörenden Phantasiewörtern (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörtern im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die beteiligten Verkehrskreise die Wörter als Phantasiebezeichnungen auffassen (RS0066644). Die Eintragung einer Marke, die aus mehreren Worten zusammengesetzt ist, ist nach den selben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RS0122385 [T1]). Dasselbe gilt für Wortkombinationen: Sind die Bestandteile einer Wortkombination nicht unterscheidungskräftig, ist es die Wortkombination nur dann, wenn ihr Sinngehalt über die Summe ihrer Bestandteile hinausgeht (C-65/00, Biomild).

Ein Schutzhindernis besteht hingegen, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (RS0066456; 4 Ob 26/93, Smash; 4 Ob 158/05x, Steirerparkett). Gleiches gilt, wenn eine Wortverbindung als „normale Ausdrucksweise“ aufgefasst werden kann (4 Ob 186/03m, djshop).

Die dargelegten Regeln gelten auch für Worte, die dem Grundwortschatz bekannter Fremdsprachen, namentlich des Englischen, angehören (4 Ob 49/14f, My Taxi II; 4 Ob 153/21k, myflat; OLG Wien 33 R 96/22p, BURGERMEISTER). Die dargelegten Regeln gelten auch für Worte, die dem Grundwortschatz bekannter Fremdsprachen, namentlich des Englischen, angehören (4 Ob 49/14f, My Taxi römisch zwei; 4 Ob 153/21k, myflat; OLG Wien 33 R 96/22p, BURGERMEISTER).

2. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG sind zwar gesondert zu prüfen, die Unterscheidungskraft fehlt einer Marke aber jedenfalls dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf deren Herkunft (C-304/06 P, Eurohypo). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OPM OM 10/09, Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14t, Expressglass).

2. Die Gründe nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3 bis 5 MSchG sind zwar gesondert zu prüfen, die Unterscheidungskraft fehlt einer Marke aber jedenfalls dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf deren Herkunft (C-304/06 P, Eurohypo). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3 und Ziffer 4, MSchG (OPM OM 10/09, Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14t, Expressglass).

3.1 „Iconic Entertainment“ ist eine grammatikalisch korrekt aus Adjektiv und Substantiv gebildete englische Wortkombination. „Iconic“ bedeutet dabei, wie bereits die Rechtsabteilung zutreffend ausgeführt hat, „ikonisch“ oder „kultig“. Der vom Antragsteller vertretenen Auffassung, den beteiligten Verkehrskreisen sei das Wort „iconic“ nicht bekannt, kann das Rekursgericht insoweit nicht beitreten, als es auch im Deutschen die Wörter „Ikone“ (einerseits als Bezeichnung für die Darstellung heiliger Personen, andererseits auch für ein Vorbild oder Idol) und daraus abgeleitet

„ikonisch“ gibt. Entgegen dem Rekursvorbringen muss der Durchschnittsverbraucher daher auf kein Wörterbuch zurückgreifen, um den Begriff zu verstehen.

„Entertainment“ wird, und zwar durchaus auch als Lehnwort im Deutschen, für jegliche Art der Unterhaltung verwendet.

Von den beteiligten Verkehrskreisen wird daher die Kombination „iconic entertainment“ ohne besondere Denkarbeit als ein Hinweis auf eine besondere Unterhaltung verstanden. Automatenhallen, Spielbanken und -hallen oder (Online-)Casinos dienen ebenso auch der Unterhaltung wie Wett- und Lotteriedienstleistungen. Das Zeichen ist daher nur als Hinweis auf die Bestimmung der damit bezeichneten Dienstleistungen und nicht auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu sehen; es ist somit nicht unterscheidungskräftig.

3.2 Für die Unterscheidungskraft ist es grundsätzlich unerheblich, wenn ein Zeichen gleichzeitig auch als Werbeslogan aufgefasst werden kann. Allerdings ist auch in diesem Fall erforderlich, dass der Slogan Bestandteile enthält, die einen gewissen Interpretationsaufwand erfordern und – über die offenkundige Werbeaussage hinaus – die maßgeblichen Verkehrskreise in die Lage versetzt, sich den Ausdruck leicht und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen einzuprägen (RS0122385 [T2]). Enthält der Satz oder Satzteil nur eine beschreibende Aussage über die Waren und Dienstleistungen, ist er hingegen nicht schützbar (17 Ob 21/11d, Echte Berge; OLG Wien 34 R 31/14z, ECONOMY DIESEL).

Der EuGH hat in der im Rekurs zitierten Entscheidung C-398/08 P dem Zeichen „VORSPRUNG DURCH TECHNIK“ für Fahrzeuge ausreichende Unterscheidungskraft beigemessen, weil der Slogan Originalität und Prägnanz aufweist und einen gewissen Interpretationsaufwand erfordert. Einen solchen Interpretationsaufwand verneinte der EuGH hingegen bei den Werbeanpreisungen „BE HAPPY“ (C-346/15 P) und „2GOOD“ (C-636/15 P), jeweils in Bezug auf die Waren der Klasse 30.

Nichts anderes gilt für das gegenständliche Zeichen, das auf die damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen werblich hinweist, was sich den beteiligten Verkehrskreisen ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließt.

4. Dass andere Marken, die das Wort „iconic“ enthalten, erfolgreich angemeldet wurden, ist für das vorliegende Verfahren ohne Relevanz: Markeneintragungen entfalten nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich keine präjudizielle Wirkung für andere Verfahren (4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; RS0125405 [T4]).

5. Zusammengefasst hat daher die Rechtsabteilung den Antrag zu Recht abgewiesen.

6. Angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben war nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands EUR 30.000 übersteigt (vgl 4 Ob 66/18m ua). 6. Angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben war nach Paragraph 59, Absatz 2, AußStrG auszusprechen, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands EUR 30.000 übersteigt (vergleiche 4 Ob 66/18m ua).

7. Ob ein Zeichen unterscheidungskräftig ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und wirft daher keine erhebliche Rechtsfrage auf (vgl 4 Ob 78/18a; 4 Ob 16/15d; RS0121895 [T3]). Aus diesem Grund ist der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig. 7. Ob ein Zeichen unterscheidungskräftig ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und wirft daher keine erhebliche Rechtsfrage auf (vergleiche 4 Ob 78/18a; 4 Ob 16/15d; RS0121895 [T3]). Aus diesem Grund ist der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig.

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz, Markenrecht, ICONIC ENTERTAINMENT

Textnummer

EW1516

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2024:03300R00146.23T.0116.000

Im RIS seit

19.03.2024

Zuletzt aktualisiert am

19.03.2024

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at