

TE OGH 2022/5/24 4Ob72/22z

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 24.05.2022

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Univ.-Prof. Dr. Kodek als Vorsitzenden und die Hofräte Dr. Schwarzenbacher, Hon.-Prof. PD Dr. Rassi und MMag. Matzka sowie die Hofrätin Mag. Istjan, LL.M., als weitere Richter in den verbundenen Rechtssachen der klagenden Partei und widerbeklagten Partei G* B*, vertreten durch Dr. Friedrich Helml, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte und widerklagende Partei S* GmbH, *, vertreten durch GEISTWERT Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG in Wien, wegen 1.) Unterlassung (Klage zu AZ 57 Cg 42/19f; Streitwert 43.200 EUR) und 2.) Nichtigerklärung einer Marke (Widerklage zu AZ 57 Cg 13/20t; Streitwert 43.200 EUR) über die außerordentliche Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 23. Februar 2022, GZ 4 R 171/21b-24, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen. Die außerordentliche Revision wird gemäß Paragraph 508 a, Absatz 2, ZPO mangels der Voraussetzungen des Paragraph 502, Absatz eins, ZPO zurückgewiesen.

Text

Begründung:

[1] Der Kläger ist Inhaber der im Jahr 2016 angemeldeten und registrierten Unions-Wort-Bildmarke UM 014988984 für Heizungs-, Ventilations-, Klima- und Luftreinigungsgeräte und -anlagen (Nizza Klasse 11):

◦ [2] Der Kläger vertrieb in den Jahren 2015 bis 2018 Heizgeräte in Form von Infrarotpaneelen an Privatpersonen und an einen Elektrogroßhändler. Dazu verwendete er (nur) den Zeichenteil „SHE“ samt Umrandung, nicht auch die Wortfolge „Smart Home Experience“.

[3] Die Beklagte ist Inhaberin folgender österreichischer Wort-Bild-Marke AT 295299, die hinsichtlich der Klasse 11 (Ventilatoren, Kühlgeräte, Klimaanlage, elektrische Grillgeräte und Kochgeräte) 2017 angemeldet und registriert wurde:

◦ [4] Für Produkte der Klasse 9 wurde die Marke der Beklagten zu AT 222618 bereits 2005 registriert. Die Beklagte vertreibt unter diesem Zeichen seit 2004/2005 Produkte der Unterhaltungselektronik, Audiogeräte, MP3-Player, Radio, CD-Player mit Radio, Kassettenrekorder und Computerzubehör, seit Mai 2015 auch Ventilatoren und seit 2016 auch Klimageräte. [ris-attachment://4Ob72_22z.img2is.png](#) [4] Für Produkte der Klasse 9 wurde die Marke der Beklagten zu

AT 222618 bereits 2005 registriert. Die Beklagte vertreibt unter diesem Zeichen seit 2004 aus 2005, Produkte der Unterhaltungselektronik, Audiogeräte, MP3-Player, Radio, CD-Player mit Radio, Kassettenrekorder und Computerzubehör, seit Mai 2015 auch Ventilatoren und seit 2016 auch Klimageräte.

[5] Im Jahr 2018 beabsichtigte der Kläger, mit der Marke „SHE“ auch bei einer großen multinationalen Handelskette einzusteigen, ohne dass er bis zu diesem Zeitpunkt Kenntnis von der von der Beklagten benutzten Wortbildmarke hatte. Er wurde vom Unternehmen darauf aufmerksam gemacht, dass es die Marke „SHE“ bei der Handelskette bereits gebe. Aufgrund dieses Hinweises benutzte der Kläger die Unionsmarke ab diesem Zeitpunkt und in weiterer Folge auch während der gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der Beklagten nicht mehr.

[6] Mit seiner Unterlassungsklage begehrt der Kläger, der Beklagten zu verbieten, Produkte der Nizza Klasse 11 (zB Ventilatoren, Kühl- oder Klimageräte, Klimaanlage) unter Verwendung der Wort-Bild-Marke „SHE“ anzubieten oder zu verkaufen. Er berief sich auf die Priorität seiner Marke. Die Verwechslungsgefahr hinsichtlich der davon umfassten Waren folge aus der prägenden Buchstabenfolge „SHE“.

[7] Die Beklagte bestritt die Verwechslungsgefahr wegen der unterschiedlichen Farbgestaltung und der nur in der Klagsmarke enthaltenen Wortfolge „Smart Home Experience“.

[8] Weiters erhob die Beklagte eine auf Art 7 Abs 1 lit b, c und d UMG gestützte Widerklage nach Art 128 UMG. Die Marke des Klägers sei wegen der einschlägigen Bedeutung von „Smart Home“ rein beschreibend und nicht unterscheidungskräftig. Auf die Buchstabenfolge „SHE“ komme es nicht an. Hinzu komme die Nichtigkeit infolge Täuschungsgefahr nach Art 7 Abs 1 lit g UMG, weil die Registrierung uneingeschränkt auf jegliche – auch nicht vernetzte – Geräte laute und die Verwendung der Marke auch für solche Elektrogeräte möglich sei. Schließlich machte sie hilfsweise auch den Verfall mangels ernsthafter Benutzung gemäß Art 18 Abs 1 UMG iVm Art 58 Abs 1 lit a UMG geltend; in Hinblick auf das Anmeldedatum 11. 1. 2016 sei die (fünfjährige) Benutzungsschonfrist inzwischen abgelaufen. [8] Weiters erhob die Beklagte eine auf Artikel 7, Absatz eins, Litera b, c und d UMG gestützte Widerklage nach Artikel 128, UMG. Die Marke des Klägers sei wegen der einschlägigen Bedeutung von „Smart Home“ rein beschreibend und nicht unterscheidungskräftig. Auf die Buchstabenfolge „SHE“ komme es nicht an. Hinzu komme die Nichtigkeit infolge Täuschungsgefahr nach Artikel 7, Absatz eins, Litera g, UMG, weil die Registrierung uneingeschränkt auf jegliche – auch nicht vernetzte – Geräte laute und die Verwendung der Marke auch für solche Elektrogeräte möglich sei. Schließlich machte sie hilfsweise auch den Verfall mangels ernsthafter Benutzung gemäß Artikel 18, Absatz eins, UMG in Verbindung mit Artikel 58, Absatz eins, Litera a, UMG geltend; in Hinblick auf das Anmeldedatum 11. 1. 2016 sei die (fünfjährige) Benutzungsschonfrist inzwischen abgelaufen.

[9] Der Kläger hielt der Widerklage entgegen, dass seine Unionsmarke wegen der prägenden Buchstabenfolge „SHE“ keineswegs beschreibend sei; mit dieser prägenden Buchstabenfolge samt Umrahmung habe er sie auch ausreichend benutzt. Die fehlende bzw geringere Benutzung sei durch die Markenrechtsstreitigkeiten gerechtfertigt.

[10] In (teilweiser) Abänderung der erstgerichtlichen Entscheidung (= Abweisung der Unterlassungsklage und Stattgabe der Widerklage) gab das Berufungsgericht dem Unterlassungsbegehren hinsichtlich der vom Kläger angeführten Produkte der Nizza Klasse 11 (Ventilatoren, Kühl- oder Klimageräte, Klimaanlage) statt und wies die Widerklage ab. Das auf ein ganz allgemeines Verbot für jegliche Produkte der Nizza Klasse 11 gerichtete Unterlassungsmehrbegehren wurde unbekämpft abgewiesen.

[11] In ihrer gegen das Berufungsurteil erhobenen außerordentlichen Revision, mit der die Beklagte die Stattgabe ihrer Widerklage und die gänzliche Abweisung der Unterlassungsklage anstrebt, wird keine erhebliche Rechtsfrage geltend gemacht.

[12] 1. Die Verneinung der in der Widerklage geltend gemachten Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und der bloß beschreibenden Angaben durch das Berufungsgericht wirft keine erhebliche Rechtsfrage auf.

Rechtliche Beurteilung

[13] 1.1. Im Anlassfall überschneiden sich die genannten Hindernisse (vgl RS0132934), zumal die Beklagte damit argumentiert, dass die Unionsmarke wegen der verwendeten Wortgruppe „Smart Home Experience“ beschreibend und damit nicht unterscheidungsfähig sind. [13] 1.1. Im Anlassfall überschneiden sich die genannten Hindernisse vergleiche

RS0132934), zumal die Beklagte damit argumentiert, dass die Unionsmarke wegen der verwendeten Wortgruppe „Smart Home Experience“ beschreibend und damit nicht unterscheidungsfähig sind.

[14] 1.2. Ob eine Marke aber Unterscheidungskraft besitzt, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und verwirklicht – grobe Fehlbeurteilung ausgenommen – keine erhebliche Rechtsfrage (4 Ob 90/20v, Kulinarium; RS0121895 [T3]). Entsprechendes gilt auch für die Frage, ob ein Begriff rein beschreibend ist (4 Ob 102/12x, My Taxi; 4 Ob 16/15d, Sport +; 4 Ob 78/18a, Schneewette).

[15] 1.3. Eine Marke ist unterscheidungskräftig, wenn sie geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nur unter dieser Bedingung kann eine Marke ihre Hauptfunktion als betrieblicher Herkunftshinweis erfüllen (RS0118396). Entscheidend ist vor allem, ob die Marke im Geschäftsverkehr als Zeichen der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst werden kann (RS0079038), wobei auf den Gesamteindruck der beteiligten Verkehrskreise abzustellen ist (4 Ob 46/18w, STIMMUNG HOCH ZWEI; 4 Ob 198/20a, DER STANDARD; 4 Ob 153/21k, my flat, uva).

[16] 1.4. Eine Marke ist beschreibend, wenn die beteiligten Verkehrskreise den Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und sie daher als Hinweis auf die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung, nicht jedoch als Herkunftsangabe, verstehen (RS0109431). Dabei müssen die beteiligten Verkehrskreise „sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von den Anmeldungen erfassten Waren und Dienstleistungen“ herstellen können (EuGH C-326/01 P, Universaltelefonbuch, Rn 33; C-494/08 P, Pranahaus, Rn 29). Lässt sich dagegen die Beziehung zwischen Ware/Dienstleistung und Zeichen nur im Wege besonderer Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen herstellen, dann ist die Registrierung des Zeichens auch ohne Verkehrsgeltung ebenso erlaubt, wie wenn es sich um eine bloße Andeutung irgendwelcher Eigenschaften der Ware/Dienstleistung, der Art ihrer Herstellung oder ihrer Zweckbestimmung handelt (RS0066456; RS0109431 [T3], RS0090799).

[17] 1.5. Die Entscheidung des Berufungsgerichts hält sich im Rahmen dieser Rechtsprechung. Das Berufungsgericht hat sich unter Heranziehung der oben zitierten Rechtsprechung auch darauf gestützt, dass die Verknüpfung von „Smart Home“ mit dem – jedenfalls eine gedankliche Beschäftigung erfordernden – Begriff „Experience“ höchst fraglich wäre, sodass es die sofortige Herstellung eines direkten Bezugs zu den angebotenen Waren durch die beteiligten Verkehrskreise ablehnte. Das bedarf keiner Korrektur durch gegenteilige Sachentscheidung.

[18] 1.6. Bereits wegen der vertretbaren Verneinung des beschreibenden Charakters der Wortgruppe „Smart Home Experience“ kommt es auf die im Rechtsmittel aufgeworfenen Fragen zum behaupteten prägenden Verhältnis dieser Wortgruppe nicht an. Aus diesem Grund kann die Zulässigkeit des Rechtsmittels auch nicht auf den behaupteten Widerspruch zur zurückweisenden Entscheidung 4 Ob 152/19k, Sophienwald, gestützt werden, mit der der Senat die Einzelfallbeurteilung der dortigen Vorinstanzen zur dominierenden Bedeutung des (beschreibenden) Wortteils einer (anderen) Marke als vertretbar qualifizierte.

[19] 2. Auch die Ausführungen zur behaupteten Täuschung iSd Art 7 Abs 1 lit g UMV können die Zulässigkeit der außerordentlichen Revision nicht begründen. [19] 2. Auch die Ausführungen zur behaupteten Täuschung iSd Artikel 7, Absatz eins, Litera g, UMV können die Zulässigkeit der außerordentlichen Revision nicht begründen.

[20] 2.1. Ob eine Marke geeignet ist, das Publikum über die Art bzw die Beschaffenheit der Ware zu täuschen, ist keine erhebliche Rechtsfrage, soweit nicht eine krasse Fehlbeurteilung vorliegt, die im Interesse der Rechtssicherheit wahrgenommen werden muss (vgl RS0053112; RS0107771; RS0053112). [20] 2.1. Ob eine Marke geeignet ist, das Publikum über die Art bzw die Beschaffenheit der Ware zu täuschen, ist keine erhebliche Rechtsfrage, soweit nicht eine krasse Fehlbeurteilung vorliegt, die im Interesse der Rechtssicherheit wahrgenommen werden muss (vergleiche RS0053112; RS0107771; RS0053112).

[21] 2.2. Das Berufungsgericht hat das Vorliegen einer Täuschung und den darauf gestützten Nichtigkeitsgrund des Art 59 Abs 1 lit a UMV mit der Begründung verneint, dass bei den vom Kläger beanspruchten Waren der Nizza Klasse 11 (Ventilatoren, Kühl- oder Klimageräte, Klimaanlage) eine Kennzeichnung als vernetzbare Geräte möglich sei, wenn man den Markenbestandteil „Smart Home“ in diesem Sinn verstehe. Dem tritt das Rechtsmittel argumentativ nicht entgegen. Insbesondere wird keine erhebliche Rechtsfrage im Zusammenhang mit Art 59 Abs 1 lit a UMV

aufgeworfen. [21] 2.2. Das Berufungsgericht hat das Vorliegen einer Täuschung und den darauf gestützten Nichtigkeitsgrund des Artikel 59, Absatz eins, Litera a, UMV mit der Begründung verneint, dass bei den vom Kläger beanspruchten Waren der Nizza Klasse 11 (Ventilatoren, Kühl- oder Klimageräte, Klimaanlage) eine Kennzeichnung als vernetzbare Geräte möglich sei, wenn man den Markenbestandteil „Smart Home“ in diesem Sinn verstehe. Dem tritt das Rechtsmittel argumentativ nicht entgegen. Insbesondere wird keine erhebliche Rechtsfrage im Zusammenhang mit Artikel 59, Absatz eins, Litera a, UMV aufgeworfen.

[22] 2.3. Insoweit die Beklagte zum (in der Widerklage nicht geltend gemachten) Verfallsgrund des Art 58 Abs 1 lit c UMV ausführt, der bei der Täuschung auf die Benutzung der Marke für die Waren, für die sie eingetragen ist, abstellt, verstößt sie gegen das Neuerungsverbot (§ 482 Abs 1 ZPO). Schon deshalb liegt keine vom Obersten Gerichtshof zu lösende Frage vor (RS0111271 [T3]). [22] 2.3. Insoweit die Beklagte zum (in der Widerklage nicht geltend gemachten) Verfallsgrund des Artikel 58, Absatz eins, Litera c, UMV ausführt, der bei der Täuschung auf die Benutzung der Marke für die Waren, für die sie eingetragen ist, abstellt, verstößt sie gegen das Neuerungsverbot (Paragraph 482, Absatz eins, ZPO). Schon deshalb liegt keine vom Obersten Gerichtshof zu lösende Frage vor (RS0111271 [T3]).

[23] 3. Auch die Ausführungen zur Nichtbenutzung der Unionsmarke bieten keinen Anlass für eine inhaltliche Entscheidung. Nach Art 18 Abs 1 UMV unterliegt die Unionsmarke den vorgesehenen Sanktionen, wenn die Marke für die Waren, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt wird, „es sei denn, dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen“. [23] 3. Auch die Ausführungen zur Nichtbenutzung der Unionsmarke bieten keinen Anlass für eine inhaltliche Entscheidung. Nach Artikel 18, Absatz eins, UMV unterliegt die Unionsmarke den vorgesehenen Sanktionen, wenn die Marke für die Waren, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt wird, „es sei denn, dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen“.

[24] 3.1. Nach der Judikatur des Gerichtshofs der Europäischen Union können allein solche Hindernisse als „berechnigte Gründe“ angesehen werden, die einen ausreichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, ihre Benutzung unmöglich oder unzumutbar machen und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sind. Welche Gründe als berechnigt anzusehen sind, ist im Einzelfall zu prüfen (EuGH C-246/05, Le Chef DE CUISINE, Rn 54). Damit hängt es von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab, ob die Nichtbenutzung einer Marke im Sinne dieser Kriterien gerechtfertigt ist oder nicht.

[25] 3.2. Eine Einzelfallentscheidung ist für den Obersten Gerichtshof aber nach gesicherter Judikatur nur dann überprüfbar, wenn im Interesse der Rechtssicherheit ein grober Fehler bei der Auslegung der anzuwendenden Rechtsnorm (hier also bei der Auslegung des unbestimmten Gesetzesbegriffs „berechnigte Gründe“ bzw des Kriteriums der Unzumutbarkeit) korrigiert werden müsste (RS0044088). Knüpft die Rechtsfolge an die Frage an, ob einer Person eine Handlung zumutbar ist oder nicht, begründet das daher in aller Regel keine erhebliche Rechtsfrage von der Qualität des § 502 Abs 1 ZPO (RS0044088 [Unzumutbarkeit als unbestimmter Gesetzesbegriff]; vgl auch RS0121872 [T1, T3] [§ 364 ABGB]; RS0111380, RS0023277, RS0110202 [T1, T4, T5][Verkehrssicherungspflichten]; RS0029874, RS0030157 und RS0043675 [Maßnahmen gegen Schadenseintritt]; RS0125344, RS0117063 [T7] und RS0100022 [T25] [Verweisung auf andere berufliche Tätigkeit]; RS0103201 [Fortsetzung des Dienstvertrags] uvm). [25] 3.2. Eine Einzelfallentscheidung ist für den Obersten Gerichtshof aber nach gesicherter Judikatur nur dann überprüfbar, wenn im Interesse der Rechtssicherheit ein grober Fehler bei der Auslegung der anzuwendenden Rechtsnorm (hier also bei der Auslegung des unbestimmten Gesetzesbegriffs „berechnigte Gründe“ bzw des Kriteriums der Unzumutbarkeit) korrigiert werden müsste (RS0044088). Knüpft die Rechtsfolge an die Frage an, ob einer Person eine Handlung zumutbar ist oder nicht, begründet das daher in aller Regel keine erhebliche Rechtsfrage von der Qualität des Paragraph 502, Absatz eins, ZPO (RS0044088 [Unzumutbarkeit als unbestimmter Gesetzesbegriff]; vergleiche auch RS0121872 [T1, T3] [§ 364 ABGB]; RS0111380, RS0023277, RS0110202 [T1, T4, T5][Verkehrssicherungspflichten]; RS0029874, RS0030157 und RS0043675 [Maßnahmen gegen Schadenseintritt]; RS0125344, RS0117063 [T7] und RS0100022 [T25] [Verweisung auf andere berufliche Tätigkeit]; RS0103201 [Fortsetzung des Dienstvertrags] uvm).

[26] 3.3. Das Berufungsgericht ist unter Bezugnahme auf Stimmen im Schrifttum (Beetz in Kucsco/Schumacher, markenschutz § 33a MSchG Rz 138; Ingerl/Rohnke, MarkenG § 26 Rz 257) davon ausgegangen, dass die Nichtbenutzung der Marke bis zur Klärung der Rechtslage wegen des Erkennens der konflikträchtigen gegnerischen Marke und der Einleitung der beiden Prozesse gerechtfertigt gewesen sei. Damit ist dem Berufungsgericht jedenfalls kein grober korrekturbedürftiger Fehler bei der Annahme eines berechtigten Grundes für die Nichtbenutzung bzw für die Bejahung der Unzumutbarkeit der weiteren Benutzung unterlaufen. [26] 3.3. Das Berufungsgericht ist unter

Bezugnahme auf Stimmen im Schrifttum (Beetz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 Paragraph 33 a, MSchG Rz 138; Ingerl/Rohnke, MarkenG3 Paragraph 26, Rz 257) davon ausgegangen, dass die Nichtbenutzung der Marke bis zur Klärung der Rechtslage wegen des Erkennens der konflikträchtigen gegnerischen Marke und der Einleitung der beiden Prozesse gerechtfertigt gewesen sei. Damit ist dem Berufungsgericht jedenfalls kein grober korrekturbedürftiger Fehler bei der Annahme eines berechtigten Grundes für die Nichtbenutzung bzw für die Bejahung der Unzumutbarkeit der weiteren Benutzung unterlaufen.

[27] 3.4. Aufgrund der Besonderheiten des konkreten Sachverhalts ist es auch mit Blick auf eine Entscheidung des EUIPO vom 28. 1. 2015, R 2425/2013, WEBSHIPPING vertretbar, im vorliegenden Fall die vom EuGHC-246/05, Le Chef DE CUISINE, entwickelten Kriterien für die Annahme eines „berechtigten Grundes“ iSv Art 18 Abs 1 UMV als erfüllt anzusehen. [27] 3.4. Aufgrund der Besonderheiten des konkreten Sachverhalts ist es auch mit Blick auf eine Entscheidung des EUIPO vom 28. 1. 2015, R 2425 aus 2013,, WEBSHIPPING vertretbar, im vorliegenden Fall die vom EuGH C-246/05, Le Chef DE CUISINE, entwickelten Kriterien für die Annahme eines „berechtigten Grundes“ iSv Artikel 18, Absatz eins, UMV als erfüllt anzusehen.

[28] Nach dem der zitierten Entscheidung des EUIPO zugrundeliegenden Sachverhalt beantragte eine Gesellschaft, eine Marke wegen Nichtbenutzung für verfallen zu erklären, die zugunsten einer anderen Gesellschaft registriert worden war, wobei die antragstellende Gesellschaft zuvor in systematischer Weise die Markenrechte der anderen Gesellschaft verletzt hat. Das EUIPO führte aus, dass unweigerlich eine Verwechslungsgefahr entstehen würde, wenn der Markeninhaber unter diesen Umständen gezwungen wäre, diese Marke selbst in identischer Weise wie die verletzende Benutzung zu benutzen, weil das Publikum nicht mehr in der Lage wäre, die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen zu erkennen und zu wissen, von wem die Dienstleistungen stammten (Rn 35).

[29] In der hier streitgegenständlichen Konstellation vertrieb die Beklagte unter der geschützten Marke des Klägers Waren, was insbesondere zur Folge hatte, dass dieser 2018 davon Abstand nahm, bei einer multinationalen Handelskette einzusteigen, weil dieses Unternehmen ihn aufmerksam machte, dass es die Marke „SHE“ bei der Handelskette bereits gebe. Damit trat bei den maßgeblichen Verkehrskreisen die in der Entscheidung des EUIPO thematisierte Verwirrung hinsichtlich des Ursprungs der unter der klägerischen Marke vertriebenen Waren ein.

[30] 3.5. Auch die Entscheidung des OPM zu Om 14/02 (PBI 2003, 171) kann die Zulässigkeit der außerordentlichen Revision nicht stützen. Darin vertrat der OPM die Rechtsansicht, dass ein gegen den Markeninhaber erhobener Löschungsantrag die Nichtbenutzung der Marke nicht rechtfertige. Der dieser Entscheidung zugrundeliegende Sachverhalt ist – wie das Berufungsgericht auch erkannt hat – mit der hier vorliegenden Konstellation nicht zu vergleichen, weil der nichtbenutzende Markeninhaber zu Om 14/02 mit seiner Markenregistrierung bewusst das Risiko eingegangen ist, einem Löschungsantrag ausgesetzt zu sein. Damit war die Nichtbenutzung vom Willen des Markeninhabers abhängig.

[31] 3.6. Im vorliegenden Verfahren musste der Kläger im Zeitpunkt der Registrierung seiner Unions-Wort-Bildmarke am 11. 1. 2016 für die hier klagsgegenständlichen Waren der Nizza Klasse 11 aber nicht damit rechnen, dass die Beklagte wegen behaupteter Eintragungshindernisse eine Nichtigkeitsklage der Unionsmarke anstrebt.

[32] 3.7. Insoweit die Beklagte behauptet, es gebe keinen Hinweis, dass sie dem Kläger die Verwendung der Unionsmarke verboten hätte, blendet sie die Einbringung ihrer Klage aus, mit der die Nichtigkeit bzw der Verfall der Unionsmarke geltend gemacht wurde.

[33] 4. Bei der Unterlassungsklage des Klägers wirft die Beklagte dem Berufungsgericht eine grob unrichtige Beurteilung der Verwechslungsgefahr vor.

[34] 4.1. Es bildet keine erhebliche Rechtsfrage, ob nach den im konkreten Fall gegebenen Umständen Verwechslungsgefahr besteht (RS0112739; vgl RS0042805), was auch für die Beurteilung gilt, welchen Einfluss die einzelnen Markenbestandteile auf den Gesamteindruck des Zeichens haben (RS0112739 [T3]). Den Gerichten steht hier ein Ermessensspielraum zu (RS0112739 [T5]). [34] 4.1. Es bildet keine erhebliche Rechtsfrage, ob nach den im konkreten Fall gegebenen Umständen Verwechslungsgefahr besteht (RS0112739; vergleiche RS0042805), was auch für die Beurteilung gilt, welchen Einfluss die einzelnen Markenbestandteile auf den Gesamteindruck des Zeichens haben (RS0112739 [T3]). Den Gerichten steht hier ein Ermessensspielraum zu (RS0112739 [T5]).

[35] 4.2. Das Berufungsgericht hat unter Hinweis auf die Identität bzw Ähnlichkeit der jeweils vertriebenen Waren und den identen prägenden Wortbestandteilen „SHE“ die Verwechslungsgefahr jedenfalls vertretbar bejaht. Die Hinweise der Beklagten auf die Unterschiede bei der graphischen Gestaltung der beiden Marken und das Fehlen des Zusatzes „Smart Home Experience“ bei ihrer Marke werfen keine erhebliche Rechtsfrage auf.

Schlagworte

SHE Smart Home Experience / SHE

Textnummer

E135236

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2022:0040OB00072.22Z.0524.001

Im RIS seit

04.07.2022

Zuletzt aktualisiert am

10.03.2023

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