

TE OGH 2021/6/22 4Ob111/21h

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 22.06.2021

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzenden und die Hofräte Dr. Schwarzenbacher, Hon.-Prof. PD Dr. Rassi und MMag. Matzka sowie die Hofrätin Mag. Istjan, LL.M., in der Markenrechtssache der Antragstellerin S* GmbH, *, vertreten durch Dr. Alexander Cizek, Rechtsanwalt in Wien, gegen den Antragsgegner T* P*, vertreten durch Josef Peer, LL.M., Rechtsanwalt in Wien als Verfahrenshelfer, dieser vertreten durch Salzborn Rechtsanwaltsgesellschaft m.b.H. in Wien, wegen des Widerspruchs gegen die Marke AT 296141, über den außerordentlichen Revisionsrekurs des Antragsgegners gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 11. Dezember 2020, GZ 33 R 83/20y-4, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der außerordentliche Revisionsrekurs wird mangels der Voraussetzungen des § 62 Abs 1 AußStrG zurückgewiesenDer außerordentliche Revisionsrekurs wird mangels der Voraussetzungen des Paragraph 62, Absatz eins, AußStrG zurückgewiesen.

Text

Begründung:

[1] Die Antragstellerin ist Inhaberin der in der Warenklasse 32 (Bier aller Art) eingetragenen Wortmarke COLUMBUSBRÄU und folgender für die Warenklasse 32 (Pils-Bier) eingetragene Wort-Bild-Marke:

□

[2] Die Marken wurden in den Jahren 2016 bis 2018 mit Zustimmung der Antragstellerin wie folgt verwendet:

□

[3] Die Antragstellerin widersprach der für die Warenklasse 32 (Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken) zugunsten des Antragsgegners eingetragenen Wortmarke COLUMBUS (AT 296141). Die angegriffene Marke sei mit ihren Widerspruchsmarken in der Klasse 32 zur Verwechslung geeignet, weil die Waren hochgradig ähnlich seien und durch den Bestandteil „Columbus“ auch hochgradige Zeichenähnlichkeit vorliege. Die Widerspruchsmarken seien aufgrund mündlicher Lizenzvereinbarungen in veränderter Form als Wortzeichen („COLUMBUS 1492“) durch konzernverbundene Unternehmen verwendet worden.

[4] Der Antragsgegner bestreitet die Verwechslungsgefahr, weil eine Zeichenähnlichkeit nicht gegeben sei. Eine rechterhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken sei im maßgeblichen Zeitraum nicht erfolgt.

[5] Die Rechtsabteilung des Patentamts gab dem Widerspruch statt und hob die Registrierung der angegriffenen Marke hinsichtlich aller Waren in der Klasse 32 auf.

[6] Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung, bemaß den Wert des Entscheidungsgegenstands mit 30.000 EUR übersteigend und erklärte den ordentlichen Revisionsrekurs für nicht zulässig. Es bejahte eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken ebenso wie die Verwechslungsgefahr der angegriffenen Marke mit beiden Widerspruchsmarken.

Rechtliche Beurteilung

[7] Der dagegen erhobene außerordentliche Revisionsrekurs des Antragsgegners zeigt keine erheblichen Rechtsfragen iSd § 62 Abs 1 AußStrG auf. [7] Der dagegen erhobene außerordentliche Revisionsrekurs des Antragsgegners zeigt keine erheblichen Rechtsfragen iSd Paragraph 62, Absatz eins, AußStrG auf.

[8] 1.1 Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach einem unionsweit einheitlichem Maßstab unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt und den Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und den Grad der Gleichartigkeit zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen Bedacht zu nehmen. So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (RIS-Justiz RS0121482; RS0121500). Verwechslungsgefahr wird vor allem durch die Gleichheit oder Ähnlichkeit der vertriebenen Waren hervorgerufen (RS0079161).

[9] 1.2 Ob nach den im konkreten Fall gegebenen Umständen der Wechselbeziehung zwischen Markenähnlichkeit und Branchennähe Verwechslungsgefahr besteht, hat keine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung und ist daher keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 62 Abs 1 AußStrG (RS0111880); dies vom Fall grober Fehlbeurteilung abgesehen (RS0112739). [9] 1.2 Ob nach den im konkreten Fall gegebenen Umständen der Wechselbeziehung zwischen Markenähnlichkeit und Branchennähe Verwechslungsgefahr besteht, hat keine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung und ist daher keine erhebliche Rechtsfrage iSd Paragraph 62, Absatz eins, AußStrG (RS0111880); dies vom Fall grober Fehlbeurteilung abgesehen (RS0112739).

[10] 1.3.1 Bei zwei Wortmarken besteht ua dann Verwechslungsgefahr, wenn der übereinstimmende gemeinsame Wortstamm eigenständig hervortritt und schon für sich allein geeignet ist, auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen (RS0079620).

[11] 1.3.2 Bei einer Wort-Bild-Marke ist für den Gesamteindruck in der Regel der Wortbestandteil maßgebend, weil der Geschäftsverkehr sich meist an diesem Kennwort

– sofern es unterscheidungskräftig ist – zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedächtnis behalten wird (RS0066779). Das Recht an einer Wort-Bild-Marke wird daher regelmäßig auch durch solche Zeichen verletzt, die nur die Wortbestandteile der Marke in einer zur Herbeiführung von Verwechslungen geeigneten Weise wiedergeben (RS0066779 [T3]). [11] 1.3.2 Bei einer Wort-Bild-Marke ist für den Gesamteindruck in der Regel der Wortbestandteil maßgebend, weil der Geschäftsverkehr sich meist an diesem Kennwort, – sofern es unterscheidungskräftig ist – zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedächtnis behalten wird (RS0066779). Das Recht an einer Wort-Bild-Marke wird daher regelmäßig auch durch solche Zeichen verletzt, die nur die Wortbestandteile der Marke in einer zur Herbeiführung von Verwechslungen geeigneten Weise wiedergeben (RS0066779 [T3]).

[12] 1.4. Die Rechtsansicht des Rekursgerichts, dass im Hinblick auf die Identität (Bier) bzw die hohe Ähnlichkeit (diverse Getränke) der Waren sowie die Identität der angegriffenen Marke mit dem Stammbestandteil der ersten Widerspruchsmarke und wegen des unterscheidungskräftigen Wortbestandteils der zweiten Widerspruchsmarke Verwechslungsgefahr besteht, hält sich im Rahmen der Rechtsprechung. Die Ausführungen im Rechtsmittel legen keine Korrektur durch gegenteilige Sachentscheidung nahe.

[13] 2. Zur Erzielung einer rechtserhaltenden Wirkung einer Markenbenutzung muss diese vom Markeninhaber selbst oder jedoch mit dessen Zustimmung von einem Dritten vorgenommen werden (§ 33a Abs 1 MSchG, vgl auch §§ 29b Abs 3, 30 Abs 6 MSchG). [13] 2. Zur Erzielung einer rechtserhaltenden Wirkung einer Markenbenutzung muss diese vom Markeninhaber selbst oder jedoch mit dessen Zustimmung von einem Dritten vorgenommen werden (Paragraph 33 a, Absatz eins, MSchG, vergleiche auch Paragraphen 29 b, Absatz 3, 30, Absatz 6, MSchG).

[14] 2.1.1 Kennzeichenmäßiger Gebrauch eines Zeichens liegt nur dann vor, wenn im geschäftlichen Verkehr eine wörtliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung oder in Beziehung auf sie so gebraucht wird, dass der unbefangene Durchschnittsabnehmer annehmen kann, das Zeichen diene der Unterscheidung der so gekennzeichneten Ware oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft, weise also auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Betrieb hin (RS0066671). Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen (RS0123519). Die Frage, ob die Benutzung ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (RS0123519).

[15] 2.1.2 Als Benutzung einer Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist (§ 33a Abs 4 Z 1 MSchG). Dabei kommt es darauf an, ob das abweichend benutzte Zeichen vom Verkehr bei und trotz Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird. Das setzt voraus, dass der Verkehr den weggelassenen oder hinzugefügten Bestandteilen keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung beimisst. Die Marke muss auch in der tatsächlich benutzten (erweiterten) Form eindeutig die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen kennzeichnende Element bilden (RS0121289). [15] 2.1.2 Als Benutzung einer Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist (Paragraph 33 a, Absatz 4, Ziffer eins, MSchG). Dabei kommt es darauf an, ob das abweichend benutzte Zeichen vom Verkehr bei und trotz Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird. Das setzt voraus, dass der Verkehr den weggelassenen oder hinzugefügten Bestandteilen keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung beimisst. Die Marke muss auch in der tatsächlich benutzten (erweiterten) Form eindeutig die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen kennzeichnende Element bilden (RS0121289).

[16] 2.2 Von diesen Grundsätzen höchstgerichtlicher Rechtsprechung ist das Rekursgericht nicht abgewichen. Es hat einen für den Rechtserhalt ausreichenden Markengebrauch im relevanten Zeitraum aufgrund der insgesamt mit über 2,3 Millionen EUR festgestellten Umsätze der durch die Marke geschützten Biersorte „Stiegl Columbus 1492“ durch zwei mit der Antragstellerin konzernmäßig verbundenen Gesellschaften im Rahmen von Lizenzvereinbarungen bejaht. Dabei ist es jedenfalls vertretbar davon ausgegangen, dass die beiden Widerspruchsmarken in der tatsächlich benutzten (erweiterten) Form das kennzeichnende Element bilden. Es wirft auch keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung auf, wenn das Rekursgericht aufgrund der getroffenen Feststellungen davon ausgegangen ist, dass die mit der Antragstellerin im Konzern verbundenen Gesellschaften wegen der Lizenzverträge zur Benutzung der Marken in abgewandelter Form berechtigt waren.

[17] 2.3 Die Tatsacheninstanzen sind auch wegen der konzernmäßigen Verflechtung der Antragstellerin mit den Lizenznehmern davon ausgegangen, dass die mündlich abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen das Recht umfassten, die Marken in veränderter Form zu nutzen. Der zur konzernmäßigen Verflechtung erhobene Vorwurf der Aktenwidrigkeit kann die Zulässigkeit des Rechtsmittels nicht begründen. Die Vorinstanzen haben die konzernmäßige Verflechtung auf mehrere Urkunden gestützt. Die daraus durch Schlussfolgerungen gewonnenen tatsächlichen Feststellungen können den Rechtsmittelgrund der Aktenwidrigkeit auch dann nicht erfüllen, wenn diese Schlussfolgerungen unrichtig sind (RS0043298). Aktenwidrigkeit ist nur dann gegeben, wenn das Gericht den Inhalt eines Beweisergebnisses (bzw eines Aktenstücks) irrtümlich unrichtig wiedergegeben hat und infolgedessen bei der rechtlichen Beurteilung von einem fehlerhaften Sachverhaltsbild ausgegangen ist (RS0043298 [T1]). Vor dem Obersten Gerichtshof kann der Rechtsmittelgrund der Aktenwidrigkeit nicht als Ersatz für eine im drittinstanzlichen Verfahren generell unzulässige Beweisrüge herangezogen werden (RS0117019).

[18] 3. Der Antragsgegner rügt die Verletzung der „Amtswegigkeitspflicht“ im Widerspruchsverfahren. Dabei macht er erkennbar aber nur Verfahrensfehler des erstinstanzlichen Verfahrens geltend, die im Rekurs aber nicht gerügt wurden und daher in der dritten Instanz nicht mehr überprüft werden können (RS0043111).

[19] Mangels erheblicher Rechtsfrage war der außerordentliche Revisionsrekurs zurückzuweisen.

Textnummer

E132153

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2021:E132153

Im RIS seit

13.07.2021

Zuletzt aktualisiert am

07.02.2022

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