

# TE OGH 2021/3/26 33R124/20b

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 26.03.2021

## Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht \*\*\*\*\* wegen des Widerspruchs gegen die Marken Nr 301838 HELIOT (Wortmarke) und Nr 301837 hELIOT SMART AUSTRIA (Wortbildmarke) über die Rekurse der Antragsgegnerin gegen die Beschlüsse der Rechtsabteilung des Patentamts jeweils vom 24.6.2020, WM 69/2019 und WM 70/2019, in nichtöffentlicher Sitzung denDas Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht \*\*\*\*\* wegen des Widerspruchs gegen die Marken Nr 301838 HELIOT (Wortmarke) und Nr 301837 hELIOT SMART AUSTRIA (Wortbildmarke) über die Rekurse der Antragsgegnerin gegen die Beschlüsse der Rechtsabteilung des Patentamts jeweils vom 24.6.2020, WM 69 aus 2019, und WM 70 aus 2019,, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

## Spruch

Die Rechtsmittelverfahren 33 R 124/20b und 33 R 125/20z werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden; führendes Verfahren ist 33 R 124/20b.

Den Rekursen wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt jeweils EUR 30.000.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist jeweils nicht zulässig.

Begründung

## Text

1. Gemäß § 187 ZPO, gegen den heranzuziehen das Rekursgericht – auch trotz des Fehlens einer allgemeinen Verweisungsnorm im AußStrG – keine Bedenken hat, kann der Senat bei Parteienidentität Verfahren verbinden, wenn dadurch die Kosten und der Aufwand vermindert werden. Die Anwendung dieser Bestimmung ist nicht auf das Verfahren erster Instanz beschränkt (vgl. Höllwerth in Fasching/Konecny<sup>3</sup> § 187 ZPO Rz 10; OLG Wien 34 R 11/14h, 34 R 38/14d, zuletzt 33 R 73/20b). 1. Gemäß Paragraph 187, ZPO, gegen den heranzuziehen das Rekursgericht – auch trotz des Fehlens einer allgemeinen Verweisungsnorm im AußStrG – keine Bedenken hat, kann der Senat bei Parteienidentität Verfahren verbinden, wenn dadurch die Kosten und der Aufwand vermindert werden. Die Anwendung dieser Bestimmung ist nicht auf das Verfahren erster Instanz beschränkt vergleiche Höllwerth in Fasching/Konecny<sup>3</sup> Paragraph 187, ZPO Rz 10; OLG Wien 34 R 11/14h, 34 R 38/14d, zuletzt 33 R 73/20b).

2. In den verbundenen Widerspruchsverfahren stehen einander folgende Zeichen gegenüber:

2.1 Marke der Antragstellerin (Widerspruchsmarke) IR 1315962

ELIOT

(Wortmarke), ELIOT, (Wortmarke),

eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen:

9 Electrical protective devices, namely circuit breakers, residual current devices and signaling devices, surge protectors, electric inverters, isolating switches, main switches, power switches, safety switch disconnectors, replacement elements, fuse holders, fuse rails, motor circuit breakers, plug sockets for industrial applications, encapsulated circuit breakers; electrical devices, including remote control, control and monitoring devices, namely switches, commutators, pressure switches, warning lights, socket outlets, bells, transformers; measuring apparatus, smoke, wind, rain, temperature, brightness and motion detectors; electrical/electronic display and monitoring devices for multiple applications; automatic circuit controllers, namely, relays, contactors, timers, time switches, programmable controlling and switching devices, load controllers, control relays, regulators, dimmers, remote controls, remote-controlled switches, remote-controlled circuit breakers, apparatus and devices for uninterruptible power supply; current rectifiers; electric loss indicators; inverters [electricity]; thermostats; equipment for electrical installations for individuals, namely, wall switches, ceiling switches (cord switches), dimmers, electronic switches, sockets, plugs and other contacts, including retail units with integrated switches and/or fuses and/or residual current protection devices, plugs for transfer of data, telephone jacks, sockets, couplings, junction boxes; video systems and electric door openers (wired and wireless), burglar alarms and fire alarms, smoke and heat detectors, transmission devices for telephones, video surveillance apparatus, transmitters and receivers, as well as data, sound and image transmission cables, electrical/electronic apparatus for automatic control of building installations, switch panels and electrical/electronic apparatus for automatic control of applications in the field of renewable energy and means of transport; environmental sensors; electrical/electronic apparatus for automatic control of apparatus for water cleaning, heating and cooling and for air cleaning, disinfecting, dehumidification, humidification, heating and cooling; software, in particular on a central server and/or control interfaces for the display and/or for control, automation and operation of electric and electronic installations, as well as data processing installations, namely, lighting installations, heating devices, air-conditioning installations, ventilating installations, drying installations, protection installations, roller shutters, roller blinds, shades and canopies, installations for power supply management, for consumption indication, installations with audio and video devices or information technology devices, in particular for multi-family housing and single-family homes, as well as for public buildings and buildings for commercial use; central processing units with embedded software; control interfaces for the aforesaid devices and installations, namely, remote controls, keyboards and screens; smoke alarms; security alarms; personal security alarms; personal alarms; electric and electronic alarm apparatus and installations; electronic alarm apparatus and systems; electric and electronic burglar alarm installations, anti-theft alarm apparatus; alarm systems; door alarms; alarms (instruments); anti-theft alarms; heat regulating apparatus; monitoring apparatus and instruments; monitoring systems; electric monitoring apparatus; electric and electronic apparatus and instruments, used for generating or distributing energy; apparatus for receiving and processing encoded signals (decoders); voice frequency transmission apparatus; radio pagers; electronic verification apparatus for authenticating rechargeable cards, bank cards, credit cards, debit cards and payment cards; all the aforesaid goods related to the field of electrical equipment, apparatus, equipment and systems for lighting, electric control, signaling, monitoring, alarms, prevention and for self-help for patients, access control, home automation, building automation and information networks.

11 Recessed security lighting units, including light-emitting diode units; security lighting fixtures for central sources.

42 Services provided by technical consultants, in particular for the design of electric installations and devices, in particular installations for the supply of energy and for inspection and checking of said devices and installations; creation, maintenance, handling and adaptation of software; maintenance and repair of software; all the aforesaid services related to the field of electrical equipment for installations, electrical installations, apparatus, equipment, installations and systems for lighting, electric control, signaling, monitoring, alarms, prevention and self-help for patients, access control, home automation, building automation and information networks; the aforesaid services being consultable or available including online or on computer and/or telecommunication networks; installation, maintenance, repair and revision of computer software; installation, implementation and maintenance of software; installation, updating and maintenance of software; maintenance and updating of computer programs and software; updating, design, rental and maintenance of software; namely computer network services for home automation and

building automation applications, particularly for control and management of electric and electronic circuits, lighting, heating, air-conditioning, ventilation, shutters, blinds and opening devices, for the remote control of electrical apparatus, for management of breakdowns, leaks or faults, for management of temperature levels and fluid consumption, management of means of transport, for control and management of systems for security, alarms, fire protection, monitoring, prevention and self-help for patients, access control, intruder protection, recording and/or dissemination of sounds and/or images, intercoms, telephones, televisions, computers and/or telecommunications; maintenance, creation and hosting of Web sites; research and development of new products for others; consultancy in the field of computers; programming for computers; design and development of computers and software; conversion of data or documents from physical to electronic media; technical project study; consultancy in the field of energy-saving; design of home pages and Web sites; creation of Web sites on the Internet; creation and maintenance of Web sites for others; creation and maintenance of Web sites for others and hosting of Web sites for others; hosting of Web sites; rental of Web servers; Web site design and development services; graphic design for the compilation of Web pages on the Internet; technical drafting and design of Web pages for others for a global computer network; technical drafting and design for others, all intended for Web page compilation on the Internet; technical drafting, design and updating of Web pages for others; management of Web sites of others; hosting of computer sites [Web sites], hosting of Web sites of others on a computer server for a global computer network; hosting of Web sites for others; Web hosting; Web page design services; Web site design services; Web site design services on the Internet; advisory services concerning the creation, development, updating and use of Web pages; Web site development services; software design; design, maintenance and updating of software; installation and maintenance of software; software improvement; design of hardware, software and computer programs; custom design of software, configuration software, software and systems for wireless data transmission; testing and quality inspection of electric and electronic apparatus and instruments; all the aforesaid services related to the field of electrical equipment for installations, electrical installations, apparatus, equipment, installations and systems for lighting, electric control, signaling, monitoring, alarms, prevention and self-help for patients, access control, home automation, building automation and information networks, the aforesaid services consultable or available including online or on computer and/or telecommunication networks.

2.2 Der Widerspruch richtet sich gegen zwei Marken der Antragsgegnerin (Widerspruchsmarken), und zwar

a) Nr 301838 (erste angegriffene Marke)

HELIOT

(Wortmarke), HELIOT, (Wortmarke),

eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen:

9      Geräte zum Empfangen, Sammeln, Lesen, Speichern, Konvertieren, Verarbeiten, Aufzeichnen, Ausstrahlen und Übertragen von Daten, Informationen und Signalen; Medien zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Daten, Informationen und Signalen; Telekommunikations- und Funkkommunikationsgeräte; Sender und Empfänger für Telekommunikation und Funkkommunikation; auf Computemedien gespeicherte elektronische Datenbanken; Computersoftware zum Erstellen, Verwalten und Komprimieren von Datenbanken; Computersoftware zum Erfassen, Übertragen, Speichern und Organisieren von Daten, Informationen und Signalen,

3      5      Computergestützte Datenverwaltung; Zusammenstellung von Informationen, Daten und Statistiken in Datenbanken; Abonnementdienste für Telekommunikationsdienste für Dritte; Online-Werbung über ein computergestütztes Kommunikationsnetz in Form von Daten, Text, Bildern, Ton, allein oder in Kombination für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen; computergestützte Suche (Informationsabruf) von Geschäftsinformationen; Erstellen von statistischen Studien zur Verkaufsförderung; Durchführen von statistischen Studien im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen nicht im Bereich des Gesundheitswesens,

38      Telekommunikation, nämlich Übertragung von Informationen, Daten, Nachrichten und Signalen, auf die mit allen Telekommunikationsmitteln zugegriffen werden kann; sichere Datenübertragungsdienste; Übertragung und Empfang (Übertragung) von Informationen und Nachrichten über das Internet, Satellit, Kabel über Funk und andere Kommunikationsmittel; mobile Telekommunikationsnetzdienste; Vermietung von Telekommunikationsgeräten und -anlagen; Vermietung von Zugangszeiten zu Informationen in Computernetzen; Beratung auf dem Gebiet der Telekommunikation,

42 Vermietung von Computerhardware und -software; Ingenieurdienstleistungen; Entwurf von Computersystemen; technische Beratung in Bezug auf Betrieb, Wartung und Überwachung von Computernetzen und Telekommunikationsnetzen; Beratung in Bezug auf Informationssysteme und Informationstechnologie; Entwurf und Entwicklung von Software; Überwachungsdienste für Computersicherheitssysteme und Telekommunikationsnetze; Durchführung von technischen Studien und Forschungen auf dem Gebiet der Informatik, Computernetze und Telekommunikationsnetze; Entwurf und Entwicklung von Telekommunikationsnetzen; Computerprogrammierung und Wartung von Computerprogrammen; Entwurf und Entwicklung von Computer-Datenbanksoftware; Management von Computerprojekten; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen nicht im Bereich des Gesundheitswesens.

Über diesen Widerspruch entschied die Rechtsabteilung des Patentamts zu WM 69/2019 (beim Rekursgericht anhängig zu 33 R 124/20b). Über diesen Widerspruch entschied die Rechtsabteilung des Patentamts zu WM 69 aus 2019, (beim Rekursgericht anhängig zu 33 R 124/20b).

b) Nr 301837 (zweite angegriffene Marke)

□

(Wortbildmarke), ris-attachment://image001.jpg, (Wortbildmarke),

eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen:

9 Geräte zum Empfangen, Sammeln, Lesen, Speichern, Konvertieren, Verarbeiten, Aufzeichnen, Ausstrahlen und Übertragen von Daten, Informationen und Signalen; Medien zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Daten, Informationen und Signalen; Telekommunikations- und Funkkommunikationsgeräte; Sender und Empfänger für Telekommunikation und Funkkommunikation; auf Computermedien gespeicherte elektronische Datenbanken; Computersoftware zum Erstellen, Verwalten und Komprimieren von Datenbanken; Computersoftware zum Erfassen, Übertragen, Speichern und Organisieren von Daten, Informationen und Signalen;

3 5 Computergestützte Datenverwaltung; Zusammenstellung von Informationen, Daten und Statistiken in Datenbanken; Abonnementdienste für Telekommunikationsdienste für Dritte; Online-Werbung über ein computergestütztes Kommunikationsnetz in Form von Daten, Text, Bildern, Ton, allein oder in Kombination für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen; computergestützte Suche (Informationsabruf) von Geschäftsinformationen; Erstellen von statistischen Studien zur Verkaufsförderung; Durchführen von statistischen Studien im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit;

38 Telekommunikation, nämlich Übertragung von Informationen, Daten, Nachrichten und Signalen, auf die mit allen Telekommunikationsmitteln zugegriffen werden kann; sichere Datenübertragungsdienste; Übertragung und Empfang (Übertragung) von Informationen und Nachrichten über das Internet, Satellit, Kabel über Funk und andere Kommunikationsmittel; mobile Telekommunikationsnetzdienste; Vermietung von Telekommunikationsgeräten und -anlagen; Vermietung von Zugangszeiten zu Informationen in Computernetzen; Beratung auf dem Gebiet der Telekommunikation;

42 Vermietung von Computerhardware und -software; Ingenieurdienstleistungen; Entwurf von Computersystemen; technische Beratung in Bezug auf Betrieb, Wartung und Überwachung von Computernetzen und Telekommunikationsnetzen; Beratung in Bezug auf Informationssysteme und Informationstechnologie; Entwurf und Entwicklung von Software; Überwachungsdienste für Computersicherheitssysteme und Telekommunikationsnetze; Durchführung von technischen Studien und Forschungen auf dem Gebiet der Informatik, Computernetze und Telekommunikationsnetze; Entwurf und Entwicklung von Telekommunikationsnetzen; Computerprogrammierung und Wartung von Computerprogrammen; Entwurf und Entwicklung von Computer-Datenbanksoftware; Management von Computerprojekten.

Über diesen Widerspruch entschied die Rechtsabteilung des Patentamts zu WM 70/2019 (beim Rekursgericht anhängig zu 33 R 125/20z). Über diesen Widerspruch entschied die Rechtsabteilung des Patentamts zu WM 70 aus 2019, (beim Rekursgericht anhängig zu 33 R 125/20z).

Die bei beiden angegriffenen Marken durch Fettdruck hervorgehobenen Dienstleistungen der Klasse 35 sind jene, die von den angefochtenen Beschlüssen nicht betroffen sind und deren Registrierung aufrecht geblieben ist.

3. Mit den angefochtenen Entscheidungen gab die Rechtsabteilung den Widersprüchen jeweils teilweise Folge, und zwar

3.1 gegen die erste angegriffene Marke Nr 301838 in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 sowie in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 „Online-Werbung über ein computergestütztes Kommunikationsnetz in Form von Daten, Text, Bildern, Ton, allein oder in Kombination für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen nicht im Bereich des Gesundheitswesens“;

3.2 gegen die zweite angegriffene Marke Nr 301837 in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 sowie den Dienstleistungen der Klasse 35 „Online-Werbung über ein computergestütztes Kommunikationsnetz in Form von Daten, Text, Bildern, Ton, allein oder in Kombination für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen“.

Die Rechtsabteilung erachtete die Waren und Dienstleistungen der Marken (mit Ausnahme eines Teils der Dienstleistungen der Klasse 35, für die die angegriffenen Marken eingetragen sind) als ident oder ähnlich und ging auch beim Zeichenvergleich von einer zur Verwechselbarkeit führenden Ähnlichkeit aus.

4. Gegen diese Entscheidungen richten sich die Rekurse der Antragsgegnerin, die unrichtige Tatsachenfeststellung auf Grund unrichtiger Beweiswürdigung sowie unrichtige rechtliche Beurteilung geltend macht. Sie beantragt, dass das Rekursgericht die Entscheidungen ändere, die Widersprüche abweise und die Registrierung der angegriffenen Marken aufrecht erhalte.

Die Antragstellerin beantragt, den Rekursen nicht Folge zu geben.

### **Rechtliche Beurteilung**

Die Rekurse sind nicht berechtigt.

5. Gemäß § 29a iVm § 30 Abs 1 Z 2 MSchG kann auf Widerspruch des Inhabers einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke die Löschung einer Marke erfolgen, sofern die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde. 5. Gemäß Paragraph 29 a, in Verbindung mit Paragraph 30, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG kann auf Widerspruch des Inhabers einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke die Löschung einer Marke erfolgen, sofern die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.

6.1 Für den Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gilt ein gemeinschaftsweit einheitlicher Maßstab, den der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat (C-191/11 P, Yorma's, Rz 43; EuG T-599/10, Eurocool, Rz 97); dem folgt auch die ständige österreichische Rechtsprechung. Danach ist die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (ÖBl 2001, 159, T-One mwN; ÖBl 2003, 182, Kleiner Feigling ua; RS0121500 [T4]; RS0121482; RS0117324; 4 Ob 238/04k; 4 Ob 154/06k; 17 Ob 1/08h; 17 Ob 32/08t; 4 Ob 7/12a; 4 Ob 139/13i; Schumacher in Kucsco/Schumacher, marken.schutz3 § 10 Rz 397 ff mwN). 6.1 Für den Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gilt ein gemeinschaftsweit einheitlicher Maßstab, den der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat (C-191/11 P, Yorma's, Rz 43; EuG T-599/10, Eurocool, Rz 97); dem folgt auch die ständige österreichische Rechtsprechung. Danach ist die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (ÖBl 2001, 159, T-One mwN; ÖBl 2003, 182, Kleiner Feigling ua; RS0121500 [T4]; RS0121482; RS0117324; 4 Ob 238/04k; 4 Ob 154/06k; 17 Ob 1/08h; 17 Ob 32/08t; 4 Ob 7/12a; 4 Ob 139/13i; Schumacher in Kucsco/Schumacher, marken.schutz3 Paragraph 10, Rz 397 ff mwN).

Eine umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere auf die Ähnlichkeit der Marken, auf ihre Kennzeichnungskraft und auf die Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen Bedacht zu nehmen ist (RS0121482). So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (C-39/97, Cannon/Canon, Rz 17).

Folge dieser Wechselwirkung ist, dass bei Waren- oder Dienstleistungsidentität ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Waren- oder Dienstleistungsabstand (RS0116294; 4 Ob 36/04d, FIRN; 17 Ob 36/08f, KOBRA/cobra-couture.at; Koppensteiner, Markenrecht4 111 mwN). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen sind alle

erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (C-39/97, Cannon/Canon, Rz 23; Koppensteiner, Markenrecht<sup>4</sup> 117 mwN bei FN 108).

6.2 Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck auf die durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Angehörigen der maßgeblichen Verkehrskreise der betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu prüfen (C-591/12 P, Doghnuts/Bimbo Doughnuts, Rn 21; RS0117324; Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz<sup>3</sup> § 10 Rz 416 mwN; Koppensteiner, Markenrecht<sup>4</sup> 111). Maßgeblich ist der Gesamteindruck, den ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise bei flüchtiger Wahrnehmung empfängt (quattro/Quadra; 4 Ob 139/02y, Summer Splash; ecolex 2003, 608, More; RS0078944; C-342/97, Lloyd, Rn 26). 6.2 Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck auf die durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Angehörigen der maßgeblichen Verkehrskreise der betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu prüfen (C-591/12 P, Doghnuts/Bimbo Doughnuts, Rn 21; RS0117324; Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz<sup>3</sup> Paragraph 10, Rz 416 mwN; Koppensteiner, Markenrecht<sup>4</sup> 111). Maßgeblich ist der Gesamteindruck, den ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise bei flüchtiger Wahrnehmung empfängt (quattro/Quadra; 4 Ob 139/02y, Summer Splash; ecolex 2003, 608, More; RS0078944; C-342/97, Lloyd, Rn 26).

6.3 Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen 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). Für die Ähnlichkeitsprüfung ist damit insbesondere auf Wortklang, Wortbild und Wortsinn Bedacht zu nehmen (RS0117324, RS0066753 [T9]; C-251/95, Sabel/Puma).

Verwechslungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn eine Übereinstimmung in einem der Kriterien Klang, Bild oder Bedeutung besteht (4 Ob 330/97a, GO; 4 Ob 55/04y = RS0079190 [T22], RS0108039, RS0117324, RS0079571; 4 Ob 57/14g, Ionit/Isonit). Entscheidend ist der Gesamteindruck, den Marke und Zeichen hervorrufen. Dabei sind die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen (4 Ob 124/06y, Hotel Harmonie/Harmony Hotels; RS0117324). Zu berücksichtigen ist weiters der Umstand, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (stRsp, ua ÖBI 1993, 156, Loctite mwN; ÖBI 1996, 279, Bacardi/Baccara; ÖBI 1999, 82, AMC/ATC; EuGH Slg 1997, I-6191 = ÖBI 1998, 106, Sabel/Puma, Rz 23; 4 Ob 139/02y, Summer Splash; ecolex 2003, 608, More; RS0117324; RS0066753; C-120/04, Thomson life, Rn 28; C-591/12 P, Doghnuts/Bimbo Doughnuts, Rn 21).

Dem Durchschnittsverbraucher bietet sich nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern er muss sich auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (C-342/97, Lloyd, Rn 26; C-291/00, Slg 2003, I-2799, LTJ Diffusion, Rn 52; C-104/01, Orange, Rn 64; 17 Ob 23/07t, Henson; Om 6/11, revölution; RS0117324 [T7]; 4 Ob 25/05p, Zorro; Om 9/04, McCruise). Schutzunfähige oder schwache Bestandteile, die den streitverfangenen Zeichen gemeinsam sind, tragen im Regelfall nur wenig zum Gesamteindruck bei, sodass schon geringe Abweichungen in den übrigen Bestandteilen ausreichen können, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen (4 Ob 334/74, Pregnex/Pregtest; RS0066749, RS0066753; 17 Ob 18/11p, Junkerschinken).

6.4 Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist bei eingetragenen Marken das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen maßgeblich. Die dort verwendeten Gattungsbezeichnungen sind entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch und objektiven Verkehrsverständnis auszulegen. Im Übrigen ist anhand objektiver, auf die Waren und Dienstleistungen selbst bezogener Kriterien zu beurteilen, ob die Waren und Dienstleistungen ähnlich sind (RS0116295). Zu den maßgeblichen Faktoren für die Beurteilung der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit zählen insbesondere die Art und stoffliche Beschaffenheit, der Verwendungszweck und die Nutzung, die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebsstätte und die Vertriebswege (Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz<sup>3</sup> § 10 Rz 429 ff). 6.4 Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist bei eingetragenen Marken das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen maßgeblich. Die dort verwendeten Gattungsbezeichnungen sind entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch und objektiven Verkehrsverständnis auszulegen. Im Übrigen ist anhand objektiver, auf die Waren und Dienstleistungen

selbst bezogener Kriterien zu beurteilen, ob die Waren und Dienstleistungen ähnlich sind (RS0116295). Zu den maßgeblichen Faktoren für die Beurteilung der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit zählen insbesondere die Art und stoffliche Beschaffenheit, der Verwendungszweck und die Nutzung, die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebsstätte und die Vertriebswege (Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 Paragraph 10, Rz 429 ff).

7. Als unrichtige Tatsachenfeststellung rügt der Antragsgegnerin, dass die Rechtsabteilung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen aller Marken als beteiligte Verkehrskreise sowohl die Allgemeinheit als auch Händler und Unternehmer angenommen hat. Stattdessen begehrt die Antragsgegnerin die Feststellung, die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke hätten vorrangig private Endabnehmer als beteiligte Verkehrskreise im Blick, während sich die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marken ausschließlich an Händler und Unternehmer richteten.

Diese Überlegung trifft auch nach Ansicht des Rekursgerichts nicht zu. In allen betroffenen Klassen finden sich bei den angegriffenen Marken Waren und Dienstleistungen, die auf der Basis des Registrierungsstands auch Endverbraucher betreffen, zum Beispiel Geräte zum Empfangen von Daten, Medien zur Wiedergabe von Daten (Klasse 9); computergestützte Datenverwaltung, computergestützte Suche von Geschäftsinformationen (Klasse 35); Telekommunikation (Klasse 38) und Vermietung von Computerhardware (Klasse 42). Dabei schadet es nicht, dass einzelne Waren und Dienstleistungen angesichts der großen Zahl von aufgezählten Positionen entweder vorwiegend für Unternehmer und Händler oder vorwiegend für Endverbraucher interessant sind.

8. Die Antragsgegnerin trägt im Rekurs weiter vor, dass die zu vergleichenden Zeichen nicht für dieselben Klassen nach der Klassifikation von Nizza eingetragen seien. Die Widerspruchsmarke sei für die Klassen 9, 11 und 42 eingetragen, die angegriffenen Marken für die Klassen 9, 35, 38 und 42. Daraus ergebe sich eine Diskrepanz vor allem bei den Klassen 35 und 38. Da die Klassifikation nach dem Abkommen von Nizza aber nur Verwaltungszwecke erfüllt, bietet die Gruppierung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen keine Anhaltspunkte für die Prüfung der Verwechslungsgefahr (Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 10 Rz 434 ff).

8. Die Antragsgegnerin trägt im Rekurs weiter vor, dass die zu vergleichenden Zeichen nicht für dieselben Klassen nach der Klassifikation von Nizza eingetragen seien. Die Widerspruchsmarke sei für die Klassen 9, 11 und 42 eingetragen, die angegriffenen Marken für die Klassen 9, 35, 38 und 42. Daraus ergebe sich eine Diskrepanz vor allem bei den Klassen 35 und 38. Da die Klassifikation nach dem Abkommen von Nizza aber nur Verwaltungszwecke erfüllt, bietet die Gruppierung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen keine Anhaltspunkte für die Prüfung der Verwechslungsgefahr (Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 Paragraph 10, Rz 434 ff).

9. Da im Widerspruchsverfahren in erster Linie auf den Registerstand abzustellen ist, ist abstrakt zu prüfen (RS0066553 [T13], stRsp des OLG Wien). Daher sind die einander gegenüberstehenden Waren und Marken laut Registrierung zu vergleichen. Auch hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind ausschließlich die entsprechenden Registereintragungen maßgeblich. Zu prüfen ist die Frage, ob das Publikum in Bezug auf die Herkunftsfunktion des Zeichens getäuscht werden kann, was fragen lässt, ob im Publikum die Annahme erweckt werden kann, dass die betroffenen Waren und Dienstleistungen jeweils aus dem selben Unternehmen stammen.

Die Rechtsabteilung hat sich in beiden Beschlüssen ausführlich mit den einzelnen Waren und Dienstleistungen auseinandergesetzt und die gedankliche Verwandtschaft auf der Basis des Markenrechts beleuchtet. Das Rekursgericht schließt sich dieser Einschätzung an (§ 60 Abs 2 AußStrG). Nur eine stichprobenartige und auszugsweise Gegenüberstellung der aus dem Katalog der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke stammenden Begriffe mit jenen der angegriffenen Marken ergibt das folgende Bild, das die Beurteilung durch die Rechtsabteilung noch zusätzlich stützt:

Die Rechtsabteilung hat sich in beiden Beschlüssen ausführlich mit den einzelnen Waren und Dienstleistungen auseinandergesetzt und die gedankliche Verwandtschaft auf der Basis des Markenrechts beleuchtet. Das Rekursgericht schließt sich dieser Einschätzung an (Paragraph 60, Absatz 2, AußStrG). Nur eine stichprobenartige und auszugsweise Gegenüberstellung der aus dem Katalog der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke stammenden Begriffe mit jenen der angegriffenen Marken ergibt das folgende Bild, das die Beurteilung durch die Rechtsabteilung noch zusätzlich stützt:

angegriffene Marken

9

electrical/electronic display and monitoring devices for multiple applications;

9

Geräte zum Empfangen, Sammeln, Lesen, Speichern, Konvertieren, Verarbeiten, Aufzeichnen, Ausstrahlen und Übertragen von Daten, Informationen und Signalen;

Medien zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Daten, Informationen und Signalen;

Telekommunikations- und Funkkommunikationsgeräte;

Sender und Empfänger für Telekommunikation und Funkkommunikation;

auf Computermedien gespeicherte elektronische Datenbanken;

Computersoftware zum Erstellen, Verwalten und Komprimieren von Datenbanken;

Computersoftware zum Erfassen, Übertragen, Speichern und Organisieren von Daten, Informationen und Signalen;

42

Services provided by technical consultants, in particular for the design of electric installations and devices,

35

Online-Werbung über ein computergestütztes Kommunikationsnetz in Form von Daten, Text, Bildern, Ton, allein oder in Kombination für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen;

42

installation, maintenance, repair and revision of computer software; installation, implementation and maintenance of software; installation, updating and maintenance of software;

38

Telekommunikation, nämlich Übertragung von Informationen, Daten, Nachrichten und Signalen, auf die mit allen Telekommunikationsmitteln zugegriffen werden kann;

sichere Datenübertragungsdienste;

Übertragung und Empfang (Übertragung) von Informationen und Nachrichten über das Internet, Satellit, Kabel über Funk und andere Kommunikationsmittel;

42

maintenance, creation and hosting of Web sites;

38

mobile Telekommunikationsnetzdienste;

42

installation, maintenance, repair and revision of computer software; installation, implementation and maintenance of software; installation, updating and maintenance of software;

38

Vermietung von Telekommunikationsgeräten und -anlagen;

42

maintenance, creation and hosting of Web sites;

38

Vermietung von Zugangszeiten zu Informationen in Computernetzen;

Beratung auf dem Gebiet der Telekommunikation;

42

rental and maintenance of software;

42

Vermietung von Computerhardware und -software;

42

testing and quality inspection of electric and electronic apparatus and instruments;

42

Ingenieurdienstleistungen;

42

maintenance, creation and hosting of Web sites;

42

Entwurf von Computersystemen;

technische Beratung in Bezug auf Betrieb, Wartung und Überwachung von Computernetzen und Telekommunikationsnetzen;

Beratung in Bezug auf Informationssysteme und Informationstechnologie;

Entwurf und Entwicklung von Software;

42

Services provided by technical consultants, in particular for the design of electric installations and devices, [...] all the aforesaid services related to the field of electrical equipment for installations, electrical installations, apparatus, equipment, installations and systems for lighting, electric control, signaling, monitoring, alarms, [...]

42

Überwachungsdienste für Computersicherheitssysteme und Telekommunikationsnetze;

Durchführung von technischen Studien und Forschungen auf dem Gebiet der Informatik, Computernetze und Telekommunikationsnetze;

42

maintenance, creation and hosting of Web sites;

42

Entwurf und Entwicklung von Telekommunikationsnetzen;

Computerprogrammierung und Wartung von Computerprogrammen;

Entwurf und Entwicklung von Computer-Datenbanksoftware;

Management von Computerprojekten;

Dabei ist klarzustellen, dass die einander gegenüber gestellten Waren und Dienstleistungen weder ident noch umgangssprachlich einander ähnlich sein müssen; es kommt allerdings darauf an, dass die beteiligten Verkehrskreise jeweils annehmen werden, dass die Waren und Dienstleistungen naheliegender Weise vom selben Unternehmen stammen oder angeboten werden (vgl dazu 133 R 42/19b, Kona, Punkt 6). Dabei ist klarzustellen, dass die einander gegenüber gestellten Waren und Dienstleistungen weder ident noch umgangssprachlich einander ähnlich sein müssen; es kommt allerdings darauf an, dass die beteiligten Verkehrskreise jeweils annehmen werden, dass die Waren und Dienstleistungen naheliegender Weise vom selben Unternehmen stammen oder angeboten werden vergleiche dazu 133 R 42/19b, Kona, Punkt 6).

10.1 Auch die Beurteilung der Rechtsabteilung, dass die Zeichen als solche verwechselbar ähnlich sind, bedarf keiner

Korrektur. Allein der Klang beim Aussprechen ist praktisch ident, weil das H am Wortanfang (nicht nur in der französischen Sprache) weitestgehend stumm ist (zur Bedeutung des Wortklangs vgl 133 R 46/18i, VITAMIN WELL/VITAWELL).10.1 Auch die Beurteilung der Rechtsabteilung, dass die Zeichen als solche verwechselbar ähnlich sind, bedarf keiner Korrektur. Allein der Klang beim Aussprechen ist praktisch ident, weil das H am Wortanfang (nicht nur in der französischen Sprache) weitestgehend stumm ist (zur Bedeutung des Wortklangs vergleiche 133 R 46/18i, VITAMIN WELL/VITAWELL).

Das Rekursgericht schließt sich auch der Meinung der Antragsgegnerin nicht an, dass die Verkehrskreise die Fantasiewörter „Eliot“ und „Heliot“ als Zusammenstellungen von „El“ oder „Hel“ mit „IoT“ erkennen werden. Die Möglichkeit, dass die Verkehrskreise in beiden Wörtern die Abkürzung für „Internet of things“ sehen werden, schätzt das Rekursgericht für so gering ein, dass sie nur mehr rein theoretisch ist und rechtlich nicht ins Gewicht fällt. Selbst wenn dies zutreffen würde, wäre der Unterschied, der dann nur mehr im Buchstaben H am Anfang besteht, erst recht zu vernachlässigen.

10.2 Bei der zweiten angegriffenen Marke dominiert das Wort; dass es sich dabei um eine Wortbildmarke handelt, ändert an der Beurteilung nichts; beide angegriffenen Marken unterliegen somit derselben Verwechselbarkeit mit der Widerspruchsmarke.

11. Angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben war auszusprechen, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands EUR 30.000 übersteigt.

12. Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im konkreten Fall stellt sich keine Rechtsfrage von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG (RS0112739). Der ordentliche Revisionsrekurs war daher nicht zuzulassen.12. Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im konkreten Fall stellt sich keine Rechtsfrage von der Qualität des Paragraph 62, Absatz eins, AußStrG (RS0112739). Der ordentliche Revisionsrekurs war daher nicht zuzulassen.

### **Schlagworte**

Gewerblicher Rechtsschutz – Markenschutz; ELIOT (Wortmarke) : HELIOT / hELIOT Smart Austria (Wortmarke und Wortbildmarke); Verwechslungsgefahr bejaht,

### **Textnummer**

EW0001103

### **European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OLG0009:2021:03300R00124.20B.0326.000

### **Im RIS seit**

02.07.2021

### **Zuletzt aktualisiert am**

14.07.2021

**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](http://www.jusline.at)