

TE OGH 2016/2/11 34R145/15s

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 11.02.2016

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht ***** in der Markenschutzsache der Antragstellerin Institute ***** , vertreten durch Dr. Bernhard Tonniger, Rechtsanwalt in Wien, gegen die Antragsgegnerin IST-***** GmbH, vertreten durch Dr. Christian Hadayer, Rechtsanwalt in Linz, wegen Löschung der Marke IR 1 010 802 über die Berufung der Antragstellerin gegen den Beschluss der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 20.2.2015, Nm 91/2012-8, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin binnen 14 Tagen die Kosten des Berufungsverfahrens von EUR 2.268,25 zu ersetzen.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000,--. Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe

1. Der Löschungsantrag richtet sich gegen die Wortbildmarke IR 1 010 802

□

mit der Priorität 4.6.2009 (in der Folge „Löschungsmarke“).

Die Antragstellerin – eine Körperschaft öffentlichen Rechts, gegründet durch Bundesgesetz (BGBl I 2006/69) – stützt den Antrag auf § 32 MSchG. Sie bringt vor, die Bezeichnung „IST“ schon vor der Eintragung der Löschungsmarke als Unternehmensbezeichnung geführt zu haben. Die Antragsgegnerin – eine Körperschaft öffentlichen Rechts, gegründet durch Bundesgesetz (BGBl. I Nr. 122/2006) – stützt den Antrag auf Paragraph 32, MSchG. Sie bringt vor, die Bezeichnung „IST“ schon vor der Eintragung der Löschungsmarke als Unternehmensbezeichnung geführt zu haben.

2. Die Antragsgegnerin wandte unter anderem (und für das Berufungsverfahren relevant) ein, die Bezeichnung „IST“ und „IST-Studieninstitut“ seit 2003 und somit prioritätsälter als Unternehmenskennzeichen verwendet zu haben.

3. Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag ab. Bejaht wurden die Verwendung von „IST“ durch die Antragstellerin (obwohl im Firmenwortlaut nicht enthalten) sowie die Verwechslungsgefahr. Bejaht wurde jedoch auch das Vorbringen der Antragsgegnerin in Bezug auf die ältere Verwendung von „IST“.

Dabei ging die Nichtigkeitsabteilung von den auf den Seiten 6 bis 8 der Beschlussausfertigung enthaltenen Feststellungen aus, auf die verwiesen wird und aus denen folgende wesentliche Passagen wiedergegeben werden:

«Die Antragsgegnerin, die IST-***** GmbH, ist ein Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf, DE, das am 14.4.2005 unter der Nr. HRB 51615 beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragen wurde. Das Stammkapital wurde durch Sacheinlage geleistet,

indem der Gesellschafter das gesamte Betriebsvermögen des unter der Firma IST-Institut für ***** betriebene einzelkaufmännische Unternehmen eingebracht hat (Auszüge aus dem Registerportal des Amtsgerichts Düsseldorf, HRA 12707 und HRB 51615).

Die Antragsgegnerin bzw. der Rechtsvorgänger, der schon vor der Errichtung des Antragstellers rechtlich existent war, hat bei der Internationalen Messe für Fitness und Wellness, die vom 17. bis 19.1.2003 in Wels stattgefunden hat, teilgenommen und unter der Bezeichnung „IST-Studieninstitut für Sport und Freizeit und Touristik“ einen Themenblock veranstaltet, bei der Prof. Univ.-Doz. NN einen Vortrag gehalten hat (./16).

Im Jahr 2004 ist das IST-Studieninstitut mit der Österreichischen Bundes-Sportorganisation eine Kooperation in der Aus- und Weiterbildung eingegangen, deren Darstellung in den Kommunikations- und PR-Maßnahmen in Österreich und der Schweiz vereinbart wurde (./7, ./20). Im selben Jahr ist das IST-Studieninstitut zur Ausweitung seiner Weiterbildungen auch eine Kooperation mit dem Österreichischen Golfverband eingegangen (./19), Inserate der Antragsgegnerin wurden auch noch im Jahr 2013 auf der Homepage des österreichischen Golfverbandes geschaltet (./9).

Mit dem Informationsdienst Nr. 3 vom 25.2.2005 hat der Fachverband der Reisebüros der Wirtschaftskammer angekündigt, das IST-Studieninstitut für Sport, Freizeit und Touristik, beim Vorhaben zu unterstützen, gemeinsam den Qualifikationsstand der im Fachverband organisierten Reisebüros zu erhöhen. In der Informationsdienst-Broschüre wurde das IST-Studieninstitut, das sein Bildungsangebot, insbesondere im Bereich „Touristik und Management“ stetig erweitert habe, als besonderer Anbieter für Fernstudiengänge genannt und auf das stetig erweiterte Angebot an Kursen bzw. auch die Möglichkeit des Abschlusses einer staatlichen Hochschule hingewiesen. In dieser Broschüre aus dem Jahr 2005 wurde neben den deutschen Telefonnummern des IST-Studieninstituts auch auf weitere Informationen auf der Website des Instituts „www.ist-web.at“ verwiesen (./18).

In einer Broschüre aus dem Jahr 2009, Herausgeber Wirtschaftskammer Österreich (./6), wurde auf Weiterbildungsangebote des IST-Studieninstitutes hingewiesen. Auch in den Jahren danach ist die Antragsgegnerin unter Verwendung der Bezeichnung „IST“ mit österreichischen Firmen und Organisationen Kooperationen zur Ausweitung seiner Weiterbildungen eingegangen (./10, ./12, ./13, ./14).»

Rechtlich erwog die Nichtigkeitsabteilung unter anderem und soweit für das Berufungsverfahren bedeutsam, dass kein Anspruch auf Löschung bestehe, wenn der Inhaber der Löschungsmarke das Zeichen selbst prioritär firmenmäßig benützt habe. Diese Voraussetzung sei gegeben.

4. Dagegen richtet sich die Berufung der Antragstellerin, die unrichtige Tatsachenfeststellung, Aktenwidrigkeit, unrichtige rechtliche Beurteilung und sekundäre Feststellungsmängel geltend macht. Sie beantragt, die Entscheidung zu ändern und dem Löschungsantrag stattzugeben.

Die Antragsgegnerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Die Berufung ist nicht berechtigt.

5. Zur Tatsachenrüge und den vorgetragenen Aktenwidrigkeiten:

Vorauszuschicken ist, dass die Antragstellerin in der Verhandlung vor der Nichtigkeitsabteilung am 12.6.2014 die Echtheit aller von der Antragsgegnerin vorgelegten Urkunden zugestanden hat.

5.1 Die Antragstellerin bekämpft die Feststellung, dass die Antragsgegnerin „IST“-Studieninstitut im Jahr 2004 mit der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (in der Folge ÖBS) eine Kooperation in der Aus- und Weiterbildung eingegangen sei, deren Darstellung in den Kommunikations- und PR-Maßnahmen in Österreich und der Schweiz vereinbart worden sei.

Statt dessen begehrt die Antragstellerin ersatzweise die Feststellung, wonach im Jahr 2004 zwischen dem IST Studieninstitut und der ÖBS Werbeaktivitäten und eine Kooperation angedacht gewesen seien. Offenbar in einer Eigenmeldung habe der Vorgänger der Antragsgegnerin, das „IST-Institut für Sport, Freizeit und Touristik Dr. Hans E. Ulrich“, am 12.8.2004 einzig auf der Website „seminar-shop.com“ mitgeteilt, ab sofort mit der Bundes-Sportorganisation zu kooperieren.

Die Nichtigkeitsabteilung berufe sich dabei auf die Urkunden Beilage ./7 und Beilage ./20. Beilage ./7 sei ein Letter of Intent (original „Letter of Intend“), dem auf Seite der Antragsgegnerin die Unterschrift fehle.

Der Antragstellerin gelingt nicht, Bedenken des Berufungsgerichts an der Feststellung der Nichtigkeitsabteilung zu wecken. Dass der „Letter of Intent“ nur von der ÖBS unterschrieben ist, lässt sich dadurch erklären, dass das Exemplar von der Antragsgegnerin vorgelegt wurde und offenbar jenes Stück ist, das die Antragsgegnerin mit der Unterschrift der ÖBS bekommen hat. Das Datum der Urkunde stammt aus 2004, was sich auch aus der Fax-Zeile ergibt. Aus der Urkunde ergibt sich auch, dass die Antragsgegnerin die Bezeichnung „IST“ (in ähnlicher Ausprägung wie in der Löschungsmarke) verwendet hat. Der Beilage ./7 ist auch die Farbkopie eines Flyers angeschlossen, in dem diese Bezeichnung verwendet wird.

Die Verwendung von „IST“ durch die Antragsgegnerin ist dadurch unabhängig davon dokumentiert, welches Schicksal die erwähnte Kooperation mit der ÖBS später genommen hat. Darüber hat die Nichtigkeitsabteilung auch keine Feststellungen getroffen.

5.2 Die Antragstellerin bekämpft die Feststellung, wonach im selben Jahr [= 2004] das IST-Studieninstitut zur Ausweitung seiner Weiterbildungen auch eine Kooperation mit dem Österreichischen Golfverband („ÖGV“) eingegangen sei und Inserate der Antragsgegnerin auch noch im Jahr 2013 auf der Homepage des ÖGV geschaltet worden seien.

Ersatzweise begehrt die Antragstellerin die Feststellung, wonach im selben Jahr [= 2004] das „IST-Institut für Sport, Freizeit und Touristik Dr. Hans E. Ulrich“ [Rechtsvorgänger der Antragsgegnerin] in einer Eigenmeldung auf der Website „seminar-shop.com“ auch eine Kooperation mit dem ÖGV bekanntgegeben habe und in der KW 32 des Jahres 2013 einmalig ein Inserat auf der Homepage des ÖBV geschaltet habe [...].

Mit Recht weist die Antragsgegnerin in der Berufungsbeantwortung darauf hin, dass auch aus der Ersatzfeststellung abzuleiten wäre, dass die Antragsgegnerin (ihr Rechtsvorgänger) die Bezeichnung „IST“ verwendet hat. Auf das Thema „Außenwirkung“ ist in rechtlicher Hinsicht einzugehen.

Die Antragstellerin releviert den Umgang der Nichtigkeitsabteilung mit diesem Beweismittel auch als Aktenwidrigkeit. Dabei verkennt sie aber, dass die Nichtigkeitsabteilung einen Schluss gezogen hat, als sie feststellte, die Antragsgegnerin habe „Inserate auch noch im Jahr 2003 [...] geschaltet“. Dies kann aber auf sich beruhen, weil die Schlussfolgerung in Bezug auf die Tatsache, dass die Antragsgegnerin im Jahr 2004 unter der Bezeichnung „IST“ mit dem ÖGV kooperiert hat, unbedenklich ist.

5.3 Die Antragstellerin bekämpft die Feststellung, wonach der Fachverband der Reisebüros der Wirtschaftskammer mit dem Informationsdienst Nr. 3 vom 25.2.2005 angekündigt habe, das IST-Studieninstitut [...] beim Vorhaben zu unterstützen, gemeinsam den Qualifikationsstandard der im Fachverband organisierten Reisebüros zu erhöhen. In der Informationsbroschüre sei das IST-Studieninstitut [...] als besonderer Anbieter für Fernstudiengänge genannt [...]. In dieser Broschüre aus dem Jahr 2005 sei neben den deutschen Telefonnummern des IST-Studieninstituts auch auf weitere Informationen auf der Website des Instituts „www.ist-web.at“ verwiesen.

Statt dessen begehrt die Antragstellerin die Feststellung, dass der Fachverband der Reisebüros [...] im I-Dienst Nr. 3 vom 25.2.2005 darauf hingewiesen habe, dass das IST-Studieninstitut [...] Kurse in Österreich für die Reise- und Tourismusbranche anbiete.

Der Berufungsvortrag, wonach die Feststellungen über das Vorbringen der Antragsgegnerin hinausgingen, ist dahin zu verstehen, dass die Nichtigkeitsabteilung in ihre Feststellungen Passagen aus dem Text des „I-Diensts“ aufgenommen hat, den die Antragsgegnerin bei der Vorlage der Urkunden nicht ausdrücklich verbalisiert hat. Daraus abzuleiten, die Feststellungen gingen „weit“ über das Vorgebrachte hinaus, vollzieht das Berufungsgericht nicht nach.

Auch der Frage, wie der in Beilage ./18 verkörperte Text zu bezeichnen ist („Informationsbroschüre“, „Broschüre“ oder „Informationsdienst“) kommt keine rechtliche Bedeutung zu, wiewohl die Bezeichnung „Broschüre“ eher auf die technische Machart einer Textmitteilung („broschiert“) hinweist und nicht passend sein dürfte. Wesentlich ist jedoch, dass die Beilage ./18 eine Mitteilung enthält, in der die Antragsgegnerin mit Verwendung von „IST“ bezeichnet wird.

Das Berufungsgericht hat keine Bedenken, der Annahme der Nichtigkeitsabteilung zu folgen, wonach dieser Text vom Verfasser (dem oben genannten Fachverband) auch veröffentlicht wurde. Die Bezeichnung „Informationsdienst“ lässt daran genauso wenig Zweifel wie die Antragstellerin selbst bei der Formulierung der gewünschten

Alternativfeststellung.

Zur Frage, wie dieser Text zu bezeichnen ist, liegt auch keine relevante Aktenwidrigkeit vor.

5.4 Die Antragstellerin rügt auch die Feststellung, dass die Antragsgegnerin (Rechtsvorgänger) bei der Internationalen Messe für Fitness und Wellness im Jänner 2003 teilgenommen und unter der Bezeichnung „IST-Studiendienst für Sport und Freiheit und Touristik“ einen Themenblock veranstaltet habe, bei dem Prof. Univ.-Doz. NN einen Vortrag gehalten habe.

Statt dessen wird die Feststellung begehrt, NN habe in seinem Lebenslauf angegeben, dass er im März [offenbarer Schreibfehler, in der Beilage .16 ist immer vom Jänner 2003 die Rede] 2003 bei einem Themenblock referiert habe, der von der Antragsgegnerin (Rechtsvorgänger) auf einer Veranstaltung in Wels organisiert worden sei.

Dabei vollzieht das Berufungsgericht die Argumentation der Antragstellerin nicht nach, wonach sich aus der Urkunden Beilage .16 (Lebenslauf von NN) nicht ergebe, dass die Antragsgegnerin an der genannten Messe 2003 „teilgenommen“ habe; vielmehr ergebe sich nur, dass die Antragsgegnerin einen Themenblock auf dieser Messe veranstaltet habe. Die denkbare (aber nicht nahe liegende) Unterscheidung zwischen „Teilnehmen“ und „einen Themenblock veranstalten“ hätte aber rechtlich keine Bedeutung. Entscheidend ist, dass die Antragsgegnerin mit der Bezeichnung „IST“ auf dieser Messe in Erscheinung getreten ist.

Dass die Nichtigkeitsabteilung aus dem Lebenslauf NNs (Beilage .16) den Schluss zieht, die Antragsgegnerin sei schon im Jahr 2003, als diese Messe in Wels stattgefunden hat, unter dieser Bezeichnung aufgetreten, weil NN seinen eigenen Auftritt so beschreibt, ist unbedenklich.

5.5 Das Berufungsgericht geht daher von den wesentlichen Feststellungen aus, die die Nichtigkeitsabteilung getroffen hat.

6. Zur Rechtsrüge:

6.1 Die Antragstellerin stellt die festgestellten Aktivitäten der Antragsgegnerin als kleine Summe von unwesentlichen Einzel-Aktionen dar und stellt auf eine Außenwirkung ab, die ein bestimmtes Maß erreicht haben müsste (aber nach Auffassung der Antragstellerin nicht erreicht hat), um ein besseres Recht der Antragsgegnerin zu begründen. Dem ist entgegen zu halten, dass es darauf ankommt, ob und wann die Antragsgegnerin „IST“ so in Gebrauch genommen hat, dass daraus auf den Beginn einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung in Österreich geschlossen werden konnte. Auf den Erwerb einer gewissen Verkehrsbekanntheit kommt es nicht an (OPMS Om 10/12, Confida, OPM Om 12/92, Dr. Schnell).

Diese Kriterien sind nach dem festgestellten Sachverhalt zu bejahen, wobei stellvertretend auf die Kooperation mit der ÖBS zu verweisen ist – zusätzlich belegt mit dem Flyer bei Beilage .7, der die Bezeichnung „IST“ und das der Löschungsmarke ähnliche Logo enthält (s oben Punkt 5.1).

Der Hinweis auf die Rechtsprechung zu Art 8 Abs 4 GMV geht hingegen fehl, denn diese Bestimmung regelt die Möglichkeit, dass der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke gegen eine Gemeinschaftsmarke vorgeht. Die Schwelle an Bedeutung und Bekanntheit, die ein Antragsteller in diesem Verfahren überwinden muss, ist naturgemäß höher als die hier bedeutsame Schwelle, die der passiv belangte Inhaber einer Firma (eines Namensrechts) zu überschreiten hat, der sich dem Verbot widersetzen will, seine aus der Firma abgeleitete Marke weiter zu verwenden. Der Hinweis auf die Rechtsprechung zu Artikel 8, Absatz 4, GMV geht hingegen fehl, denn diese Bestimmung regelt die Möglichkeit, dass der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke gegen eine Gemeinschaftsmarke vorgeht. Die Schwelle an Bedeutung und Bekanntheit, die ein Antragsteller in diesem Verfahren überwinden muss, ist naturgemäß höher als die hier bedeutsame Schwelle, die der passiv belangte Inhaber einer Firma (eines Namensrechts) zu überschreiten hat, der sich dem Verbot widersetzen will, seine aus der Firma abgeleitete Marke weiter zu verwenden.

6.2 Die Antragstellerin macht auch Feststellungsmängel infolge unrichtiger rechtlicher Beurteilung geltend und vermisst Feststellungen zu den Umsätzen und zur Kundenzahl der Antragsgegnerin in Österreich. Darauf kommt es aber nicht an (s Punkt 6.1). Auch der Inlandsbezug, der sich aus der Kooperation mit der ÖBS ergibt, reicht aus, um den in Om 10/12, Confida, formulierten Kriterien zu entsprechen. Die Frage, ob der Internetauftritt der Antragsgegnerin mit „.at“, „.de“ oder „.com“ aufzurufen ist, spielt angesichts der Grenzenlosigkeit des Internets und der selben Sprache, die in Deutschland und Österreich gesprochen wird, keine Rolle.

Die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung bedarf daher insgesamt keiner Korrektur.

7. Die Kostenentscheidung für das Berufungsverfahren beruht auf §§ 35 Abs 5 und 40 MSchG iVm §§ 122 Abs 1 und 141 Abs 2 PatG sowie §§ 41 und 50 ZPO iVm § 5 Z 14 AHK.7. Die Kostenentscheidung für das Berufungsverfahren beruht auf Paragraphen 35, Absatz 5 und 40 MSchG in Verbindung mit Paragraphen 122, Absatz eins und 141 Absatz 2, PatG sowie Paragraphen 41 und 50 ZPO in Verbindung mit Paragraph 5, Ziffer 14, AHK.

8. Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands stützt sich auf § 40 MSchG iVm § 141 Abs 2 PatG und § 500 Abs 2 Z 1 lit b ZPO. Der Entscheidungsgegenstand ist rein vermögensrechtlicher Natur, besteht aber nicht in einem Geldbetrag. Wegen der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben übersteigt er EUR 30.000,--.8. Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands stützt sich auf Paragraph 40, MSchG in Verbindung mit Paragraph 141, Absatz 2, PatG und Paragraph 500, Absatz 2, Ziffer eins, Litera b, ZPO. Der Entscheidungsgegenstand ist rein vermögensrechtlicher Natur, besteht aber nicht in einem Geldbetrag. Wegen der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben übersteigt er EUR 30.000,--.

Die ordentliche Revision war gemäß § 40 MSchG iVm § 141 Abs 2 PatG und § 502 Abs 1 ZPO nicht zuzulassen, weil keine Rechtsfrage zu lösen war, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt. Die ordentliche Revision war gemäß Paragraph 40, MSchG in Verbindung mit Paragraph 141, Absatz 2, PatG und Paragraph 502, Absatz eins, ZPO nicht zuzulassen, weil keine Rechtsfrage zu lösen war, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt.

[Der Oberste Gerichtshof wies den außerordentlichen Revisionrekurs am 24.5.2016 zurück, 4 Ob 103/16z.]

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz - Markenschutz; Priorität kraft längerer Benutzung als Unternehmenskennzeichen,

Textnummer

EW0000775

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2016:03400R00145.15S.0211.000

Im RIS seit

21.06.2016

Zuletzt aktualisiert am

02.10.2018

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