

TE OGH 2015/4/9 34R22/15b

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 09.04.2015

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke BOOK & COOK über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 22.10.2014, AM 3984/2013-10, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000,--.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Text

Begründung

Die Antragstellerin beantragte die Eintragung der Wortmarke BOOK & COOK für die Waren- und Dienstleistungsklassen

16

Papier; Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel; Fotografien, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

29

Verarbeitete Nüsse und Kerne, verarbeitetes Gemüse, verarbeitete Wildpflanzen, verarbeitetes Obst, verarbeitete Wurzeln, verarbeitete Pilze, verarbeitetes Fleisch, verarbeitete Fische, verarbeitetes Geflügel, verarbeitete Meerestiere, Milch- und Milchprodukt, Topfen, Joghurt, Käse, Eier, Speiseöle und -fette, Galerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Marmeladen, konserviertes, tiefgekühltes, geröstetes, getrocknetes und gekochtes Obst; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes, geröstetes Gemüse; konservierte, tiefgekühlte, getrocknete, geröstete und gekochte Wildpflanzen; konservierte, tiefgekühlte, getrocknete, geröstete und gekochte Pilze, konservierte, tiefgekühlte, getrocknete, geröstete und gekochte Nüsse, konservierte, tiefgekühlte, getrocknete, geröstete und gekochte Kerne; Fruchtchips, Fruchtmarmelade, Fruchtgelee, Fruchtsalate, Fruchtsnacks, Gemüsesnacks, Wurzelsnacks, Wildpflanzenessensnacks, kandierte Früchte, Kartoffelchips, Kartoffelsnacks, Brotaufstriche aus Gemüse, Brotaufstriche aus Wildpflanzen, Brotaufstriche aus Nüssen, Brotaufstriche aus Kernen, Brotaufstriche aus Pilzen, Brotaufstriche aus tierischer Herkunft, zubereitete Salate, Gemüseaufstriche, Wildpflanzenaufstriche, Pilzaufstriche, Nussaufstriche, Fruchtaufstriche, Suppen,

Fleischextrakte; Fischaufstriche, Fleischaufstriche, Speck, Fürst, Fleisch (nicht lebende Tiere), Fisch (nicht lebend), Muscheln (nicht lebend), Krabben (nicht lebend), Meerestiere (nicht lebend), Geflügel (nicht lebend) und Wild (nicht lebend), Nahrungsmittel tierischer Herkunft;

41

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Kommunikationstraining (Ausbildung); Selbstbewusstseinstraining (Ausbildung); Mentaltraining (Ausbildung); sportlich und kulturelle Aktivitäten; Gesundheitsvorsorgetraining (Ausbildung); Coaching (Ausbildung); Supervision (Ausbildung); Privatunterricht; Dienstleistung von Fitnessclubs; Wanderführung (Unterhaltung, Ausbildung, sportliche Aktivitäten); Betrieb von Feriencamps (Unterhaltung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten); Veranstaltung und der Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Seminaren und Workshops sowie von Wettbewerben und Schulungsprogrammen; Film- und Videoproduktion (Unterhaltung, Ausbildung); Veröffentlichung von Texten und Büchern (Unterhaltung, Ausbildung);

43

Dienstleistungen zur Verpflegung und/oder Beherbergung von Gästen; Vermittlung von Unterkünften, in denen der Gast nicht selber kochen kann, Reservierung von Unterkünften, in denen der Gast nicht selber kochen kann; Verpflegung von Gästen in Hotels und Restaurants; Dienstleistungen von Feriencamps (Beherbergung), Betrieb von Kaffeehäusern, Betrieb von Imbissstuben, Betrieb von Gasthäusern und Restaurants.

Mit dem angefochtenen (Teil-)Beschluss wies das Patentamt die Eintragung für die Waren der Klasse 16 „Druckereierzeugnis, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ und die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 aus dem Grund des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG ab. Gerade so kurze und einfache englische Begriffe wie „BOOK“ & „COOK“ seien dem Großteil der österreichischen beteiligten Verkehrskreise bekannt, die das Zeichen als Angabe des Gegenstands der Waren und Dienstleistungen sehen würden. Der Gesamtbegriff BOOK & COOK besage nichts anderes, als dass die beanspruchten Dienstleistungen sowie die damit zusammenhängenden Waren der Klasse 16 (Druckereierzeugnis, Lehr- und Unterrichtsmittel) gebucht werden können, und dass im Rahmen der gebuchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 auch gekocht werde. Es handle sich um eine schlagwortartige Bezeichnung dafür, dass die Waren der Klasse 16 und die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 im Wesentlichen das Buchen von Geschäftslokalen und entsprechenden Dienstleistungen (wie Mentaltraining, Ernährungsvorsorgetraining etc) zum Gegenstand haben, bei welchen das Kochen im Mittelpunkt stehe. Es könne aus der Kombination weder ein neuer Sinngehalt entstehen noch handle es sich um eine sprachliche Neubildung. Mit dem angefochtenen (Teil-)Beschluss wies das Patentamt die Eintragung für die Waren der Klasse 16 „Druckereierzeugnis, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ und die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 aus dem Grund des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG ab. Gerade so kurze und einfache englische Begriffe wie „BOOK“ & „COOK“ seien dem Großteil der österreichischen beteiligten Verkehrskreise bekannt, die das Zeichen als Angabe des Gegenstands der Waren und Dienstleistungen sehen würden. Der Gesamtbegriff BOOK & COOK besage nichts anderes, als dass die beanspruchten Dienstleistungen sowie die damit zusammenhängenden Waren der Klasse 16 (Druckereierzeugnis, Lehr- und Unterrichtsmittel) gebucht werden können, und dass im Rahmen der gebuchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 auch gekocht werde. Es handle sich um eine schlagwortartige Bezeichnung dafür, dass die Waren der Klasse 16 und die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 im Wesentlichen das Buchen von Geschäftslokalen und entsprechenden Dienstleistungen (wie Mentaltraining, Ernährungsvorsorgetraining etc) zum Gegenstand haben, bei welchen das Kochen im Mittelpunkt stehe. Es könne aus der Kombination weder ein neuer Sinngehalt entstehen noch handle es sich um eine sprachliche Neubildung.

Die Entscheidung über die verbliebenen Waren der Klasse 16 und die Waren der Klasse 29 behielt sich das Patentamt vor.

Gegen jenen Teil des Beschlusses, mit dem der Antrag in Bezug auf die Dienstleistungsklassen 41 und 43 abgewiesen wurde, richtet sich der Rekurs der Antragstellerin mit dem Antrag auf Abänderung des Beschlusses, dass die Marke BOOK & COOK für diese Dienstleistungsklassen in das Markenregister eingetragen werde. Den Antrag hinsichtlich des abgewiesenen Teils der Warenklasse 16 zog die Antragstellerin im Rekurs zurück.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1.1 Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. 1.1 Nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die

keine Unterscheidungskraft haben.

Ob einer Waren-/Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist wie bei beschreibungsverdächtigen Zeichen anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (Koppensteiner, Markenrecht⁴ Rz 42).

Unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen mit anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (EuGH C-108/97 – Chiemsee; C-104/00 P – Companyline; EuG T-471/07 – Tame it [Rn 15] mwN; EuGH C-398/08 – Audi).

Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11 – Oxi-Effekt mwN; 4 Ob 38/06a – Shopping City mwN; RIS-Justiz RS0118396). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen; jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl OBm 1/13 – Malzmeister mwN). Dies bedeutet aber nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit sind Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht einzutragen (vgl EuGH C-104/01 – Orange [Rn 58 und 59]; C-64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit). Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11 – Oxi-Effekt mwN; 4 Ob 38/06a – Shopping City mwN; RIS-Justiz RS0118396). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen; jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden vergleiche OBm 1/13 – Malzmeister mwN). Dies bedeutet aber nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit sind Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht einzutragen vergleiche EuGH C-104/01 – Orange [Rn 58 und 59]; C-64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG sind zwar nach der Rechtsprechung des EuGH gesondert zu prüfen (C-304/06 – Eurohypo). Unterscheidungskraft fehlt bei einer Wortmarke aber jedenfalls dann, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise sie als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf deren Herkunft (C-304/06p – Eurohypo [Rz 69]); eine beschreibende Marke im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG ist daher auch nicht unterscheidungskräftig im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG (C-363/99 – Postkantoor [Rz 86]). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OM 10/09 – Lümmeltütenparty; vgl 4 Ob 11/14t – Expressglass). Die Gründe nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3 bis 5 MSchG sind zwar nach der Rechtsprechung des EuGH gesondert zu prüfen (C-304/06 – Eurohypo). Unterscheidungskraft fehlt bei einer Wortmarke aber jedenfalls dann, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise sie als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf deren Herkunft (C-304/06p – Eurohypo [Rz 69]); eine beschreibende Marke im Sinne von Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 4, MSchG ist daher auch nicht unterscheidungskräftig im Sinne des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG (C-363/99 – Postkantoor [Rz 86]). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3 und Ziffer 4, MSchG (OM 10/09 – Lümmeltütenparty; vergleiche 4 Ob 11/14t – Expressglass).

1.2 Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelten Zeichen als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten, nicht jedoch als Herkunftsangabe verstanden werden (vgl Koppensteiner, Markenrecht⁴ 71 mwN; Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² Rz 175 ff; RIS-Justiz RS0109431). Das heißt, die Verkehrskreise müssen sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können (vgl EuGH C-326/01 – Universaltelefonbuch mwN; C-494/08p – Pranahaus). Trifft das zu, kann auch Wortneubildungen die Unterscheidungskraft fehlen (4 Ob 38/06a – Shopping City; 4 Ob 28/06f – Firekiller; Ingerl/Rohnke, Markengesetz³ § 8 Rz 120 mwN). 1.2 Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelten Zeichen als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten, nicht jedoch als Herkunftsangabe verstanden werden vergleiche Koppensteiner, Markenrecht⁴ 71 mwN; Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² Rz 175 ff; RIS-Justiz RS0109431). Das heißt, die Verkehrskreise müssen sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und

direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können vergleiche EuGH C-326/01 – Universaltelefonbuch mwN; C-494/08p – Pranahaus). Trifft das zu, kann auch Wortneubildungen die Unterscheidungskraft fehlen (4 Ob 38/06a – Shopping City; 4 Ob 28/06f – Firekiller; Ingerl/Rohnke, Markengesetz3 Paragraph 8, Rz 120 mwN).

Enthält das Zeichen dem gegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3], RS 0090799, RS 0066456; 4 Ob 116/03t – immofinanz; 17 Ob 27/07f – ländleimmo; OBm 1/12 – Die grüne Linie). Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, so lange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen.

Eine beschreibende Angabe liegt auch dann nicht vor, wenn ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff herstellt, ohne etwas Bestimmtes über die Herstellung oder die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen (17 Ob 33/08i – happykauf mwN; OBm 3/12 – Lounge.at). Ist somit die angemeldete Marke nicht geeignet, beim Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art, Natur oder Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung hervorzurufen, ohne dass noch weitere Überlegungen über die mit einer bestimmten Bezeichnung erzielte Aussage erforderlich wären, besitzt sie Unterscheidungskraft (vgl OBm 3/11 – Atelier prive; OBm 2/13 – Primera ua). Eine beschreibende Angabe liegt auch dann nicht vor, wenn ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff herstellt, ohne etwas Bestimmtes über die Herstellung oder die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen (17 Ob 33/08i – happykauf mwN; OBm 3/12 – Lounge.at). Ist somit die angemeldete Marke nicht geeignet, beim Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art, Natur oder Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung hervorzurufen, ohne dass noch weitere Überlegungen über die mit einer bestimmten Bezeichnung erzielte Aussage erforderlich wären, besitzt sie Unterscheidungskraft vergleiche OBm 3/11 – Atelier prive; OBm 2/13 – Primera ua).

1.3 Für fremdsprachige Wortzeichen gilt grundsätzlich nichts anderes als für deutschsprachige. Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s – Car Care; 4 Ob 28/06f – Fire Killer; 17 Ob 21/07y – Anti-Aging-Küche; zuletzt 4 Ob 11/14t – Expressglass; vgl EuGH C-421/04 – Matratzen Concord/Hukla). Das kann auch dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w – Power Food; 4 Ob 28/06f – Fire Killer; 4 Ob 38/06 – Shopping City). 1.3 Für fremdsprachige Wortzeichen gilt grundsätzlich nichts anderes als für deutschsprachige. Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s – Car Care; 4 Ob 28/06f – Fire Killer; 17 Ob 21/07y – Anti-Aging-Küche; zuletzt 4 Ob 11/14t – Expressglass; vergleiche EuGH C-421/04 – Matratzen Concord/Hukla). Das kann auch dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w – Power Food; 4 Ob 28/06f – Fire Killer; 4 Ob 38/06 – Shopping City).

Es ist im Einzelfall zu prüfen, wie der inländische Verkehr die fremdsprachige Form der Angabe versteht. Versteht er den Sinngehalt nicht, wird sie als Phantasiebezeichnung betrachtet, womit die Unterscheidungskraft regelmäßig zu bejahen sein wird (vgl Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 Rz 200 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz3 § 8 Rz 85; Ströbele/Hacker, MarkenG10 § 8 Rz 401 f mwN). Es ist im Einzelfall zu prüfen, wie der inländische Verkehr die fremdsprachige Form der Angabe versteht. Versteht er den Sinngehalt nicht, wird sie als Phantasiebezeichnung betrachtet, womit die Unterscheidungskraft regelmäßig zu bejahen sein wird vergleiche Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 Rz 200 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz3 Paragraph 8, Rz 85; Ströbele/Hacker, MarkenG10 Paragraph 8, Rz 401 f mwN).

1.4 Das Verbot, ausschließlich beschreibende Zeichen oder Angaben als Marken einzutragen, soll verhindern, dass Zeichen oder Angaben als Marken eingetragen werden, die wegen ihrer Übereinstimmung mit der üblichen Art und Weise, die betroffenen Waren oder Dienstleistungen oder ihre Merkmale zu bezeichnen, die Funktion, das sie vertreibende Unternehmen zu identifizieren, nicht erfüllen können und die daher nicht die Unterscheidungskraft besitzen, die diese Funktion voraussetzt. Darunter fallen nur solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder

unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können.

Eine Marke, die dieser Definition entsprechend Zeichen oder Angaben enthält, kann außerdem nur dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn sie nicht noch weitere Zeichen oder Angaben enthält und wenn ferner die in ihr enthaltenen ausschließlich beschreibenden Zeichen oder Angaben nicht in einer Weise wiedergegeben oder angeordnet sind, die das Gesamtzeichen von der üblichen Art und Weise unterscheidet, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder ihre wesentlichen Merkmale zu bezeichnen (vgl. EuGH C-383/99 – Baby-Dry; 17 Ob 4/08z; Om 10/09, Obm 4/12). Eine Marke, die dieser Definition entsprechend Zeichen oder Angaben enthält, kann außerdem nur dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn sie nicht noch weitere Zeichen oder Angaben enthält und wenn ferner die in ihr enthaltenen ausschließlich beschreibenden Zeichen oder Angaben nicht in einer Weise wiedergegeben oder angeordnet sind, die das Gesamtzeichen von der üblichen Art und Weise unterscheidet, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder ihre wesentlichen Merkmale zu bezeichnen vergleiche EuGH C-383/99 – Baby-Dry; 17 Ob 4/08z; Om 10/09, Obm 4/12).

2.1 Maßgeblich für die Frage, wie ein Kennzeichen aufgefasst wird, ist das Verständnis eines angemessen gut unterrichteten und angemessen aufmerksamen und kritischen Mitglieds der angesprochenen Verkehrskreise (vgl. RIS-Justiz RS0114366 [T5]; RS0079038 [T1]; RS0109431). 2.1 Maßgeblich für die Frage, wie ein Kennzeichen aufgefasst wird, ist das Verständnis eines angemessen gut unterrichteten und angemessen aufmerksamen und kritischen Mitglieds der angesprochenen Verkehrskreise vergleiche RIS-Justiz RS0114366 [T5]; RS0079038 [T1]; RS0109431).

Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. EUGH C-104/00 – Companyline; C-363/99 – Postkantoor ua) ist bei der Prüfung der Schutzfähigkeit das Zeichen in seiner Gesamtheit zu beurteilen. Für die damit erforderliche Berücksichtigung aller Elemente eines Zeichens ergibt sich auch die Notwendigkeit, die einzelnen Elemente zu betrachten. Bei einer Wortkombination ist die Summe der Elemente einschließlich der sprachlichen Art der Wortverbindung zu prüfen, um zu einer Gesamtbeurteilung zu kommen. Nach ständiger Rechtsprechung vergleiche EUGH C-104/00 – Companyline; C-363/99 – Postkantoor ua) ist bei der Prüfung der Schutzfähigkeit das Zeichen in seiner Gesamtheit zu beurteilen. Für die damit erforderliche Berücksichtigung aller Elemente eines Zeichens ergibt sich auch die Notwendigkeit, die einzelnen Elemente zu betrachten. Bei einer Wortkombination ist die Summe der Elemente einschließlich der sprachlichen Art der Wortverbindung zu prüfen, um zu einer Gesamtbeurteilung zu kommen.

Der Überlegung, ob eine Wortkombination eine „lexikalische Erfindung“ ist, kommt bei der Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft nach der Rechtsprechung keine tragende Rolle zu. Der Eintragung von Wortverbindungen in Lexika oder dem Fehlen derselben kann keine Relevanz dafür zugestanden werden, welche Bedeutung die angesprochenen Verkehrskreise einer Wortkombination beimessen werden, denn es ergibt sich aus den Erfahrungen des täglichen Lebens, dass eher einzelne Begriffe Eingang in Lexika finden, aber Wortkombinationen und/oder deren Bedeutung sich häufig nur aus einzelnen Einträgen in Lexika ermitteln lassen (Asperger in Kucsko/Schumacher, markenschutz 2 § 4 Rz 94 f). Der Überlegung, ob eine Wortkombination eine „lexikalische Erfindung“ ist, kommt bei der Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft nach der Rechtsprechung keine tragende Rolle zu. Der Eintragung von Wortverbindungen in Lexika oder dem Fehlen derselben kann keine Relevanz dafür zugestanden werden, welche Bedeutung die angesprochenen Verkehrskreise einer Wortkombination beimessen werden, denn es ergibt sich aus den Erfahrungen des täglichen Lebens, dass eher einzelne Begriffe Eingang in Lexika finden, aber Wortkombinationen und/oder deren Bedeutung sich häufig nur aus einzelnen Einträgen in Lexika ermitteln lassen (Asperger in Kucsko/Schumacher, markenschutz 2 Paragraph 4, Rz 94 f).

2.2 Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken, etwa Werbeslogans, sind nach denselben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RIS-Justiz RS0122385 [T1]). Sie sind dann als bloß beschreibend nicht schutzfähig, wenn der Satz oder der Satzteil nur eine Aussage über die Ware oder die Dienstleistung selbst enthält, die sie beschreibt. Anderes gilt, wenn die Wortfolge eine interpretationsbedürftige Aussage enthält (OBm 1/12 – Die grüne Linie mwN).

2.3 Im Fall eines Werbeslogans ist insbesondere zu prüfen, ob er Bestandteile enthält, die über die offenkundige Werbeaussage hinaus die maßgebenden Verkehrskreise in die Lage versetzen, sich den Ausdruck leicht und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen einzuprägen (EuG T-58/07 – Substance for Success, Rn 22; RIS-Justiz RS0122385 [T2]).

Das kann der Fall sein, wenn eine Wortfolge einen gewissen Interpretationsaufwand erfordert und eine gewisse

Originalität und Prägnanz aufweist, die sie leicht merkfähig machen (vgl. EuGH C-398/08 P – Vorsprung durch Technik; Ingerl/Rohnke, Markengesetz § 8 Rz 144; Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 Rz 104 f.). Enthält ein Zeichen nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es wiederum nicht rein beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung geschützt (RIS-Justiz RS0109431 [T3]; OBm 1/12 – Die grüne Linie; OBm 2/12 – Einfach Leben). Das kann der Fall sein, wenn eine Wortfolge einen gewissen Interpretationsaufwand erfordert und eine gewisse Originalität und Prägnanz aufweist, die sie leicht merkfähig machen (vergleiche EuGH C-398/08 P – Vorsprung durch Technik; Ingerl/Rohnke, Markengesetz § 8, Rz 144; Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 Rz 104 f.). Enthält ein Zeichen nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es wiederum nicht rein beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung geschützt (RIS-Justiz RS0109431 [T3]; OBm 1/12 – Die grüne Linie; OBm 2/12 – Einfach Leben).

2.4 Der EuGH setzte in der Entscheidung „Biomild“ (C-265/00) Grenzen zu weitläufigen Interpretationsmöglichkeiten in Bezug auf die sprachliche Unüblichkeit und/oder Ungewöhnlichkeit einer Wortzusammensetzung: „Eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jedes Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht; dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Es spielt keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der beantragten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können.“

Einer sprachlich korrekten oder nicht unüblichen Wortverbindung, die in einer schlichten Aneinanderreihung von Begriffen besteht, der ein Aussagegehalt hinsichtlich der jeweiligen Waren und Dienstleistungen innewohnt, wird daher in aller Regel – unabhängig vom Vorliegen einer lexikalischen Eintragung – die Unterscheidungskraft abzusprechen sein (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 4 Rz 98). Einer sprachlich korrekten oder nicht unüblichen Wortverbindung, die in einer schlichten Aneinanderreihung von Begriffen besteht, der ein Aussagegehalt hinsichtlich der jeweiligen Waren und Dienstleistungen innewohnt, wird daher in aller Regel – unabhängig vom Vorliegen einer lexikalischen Eintragung – die Unterscheidungskraft abzusprechen sein (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 Paragraph 4, Rz 98).

3.1 Auf dieser Grundlage ist dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft für die Dienstleistungsklassen 41 und 43 abzusprechen. Das Rekursgericht hält die bekämpfte Begründung der angefochtenen Entscheidung für zutreffend, sodass vorweg auf sie verwiesen werden kann (§ 139 Einleitungssatz PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG). 3.1 Auf dieser Grundlage ist dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft für die Dienstleistungsklassen 41 und 43 abzusprechen. Das Rekursgericht hält die bekämpfte Begründung der angefochtenen Entscheidung für zutreffend, sodass vorweg auf sie verwiesen werden kann (Paragraph 139, Einleitungssatz PatG in Verbindung mit Paragraph 37, Absatz 3, MSchG und Paragraph 60, Absatz 2, AußStrG).

3.2 Die Unterscheidungskraft von Wortverbindungen hängt davon ab, ob die Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Ware und/oder das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben. Die Verbindung von für sich allein im üblichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdrücken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewöhnliche Verbindung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Ware und/oder das Unternehmen zu bezeichnen (vgl. 4 Ob 186/03m – djshop). Es sind sämtliche Bestandteile und diese als Ganzes zu betrachten (EuGH C-64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit [Rn 27f]; Koppensteiner, Markenrecht 4 77 f mwN). Ein Wortzeichen kann schon dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH C-191/01P – Wrigley [Rn 32]; C-265/00 – Biomild [Rn 38]). 3.2 Die Unterscheidungskraft von Wortverbindungen hängt davon ab, ob die Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Ware und/oder das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben. Die Verbindung von für sich allein im üblichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdrücken ist dann

nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewöhnliche Verbindung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Ware und/oder das Unternehmen zu bezeichnen (vergleiche 4 Ob 186/03m – djshop). Es sind sämtliche Bestandteile und diese als Ganzes zu betrachten (EuGHC-64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit [Rn 27f]; Koppensteiner, Markenrecht 4 77 f mwN). Ein Wortzeichen kann schon dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH C-191/01P – Wrigley [Rn 32]; C-265/00 – Biomild [Rn 38]).

3.3 Grundsätzlich ist die weit verbreitete Kenntnis des Sinngehalts der englischen Wörter „book“ (Buch, buchen, reservieren, bestellen) und „cook“ (kochen, Koch) in Österreich anzunehmen. Schon auf Grund des immer stärker werdenden Anglizismus im deutschsprachigen Raum sind diese beiden Wörter bereits in die Alltagssprache/in den deutschen Wortschatz (sei es als Fremd- und Lehnwort) integriert (vgl diverse Buchungsportale oder Büchershops, sowie Kochbücher etc).

3.3 Grundsätzlich ist die weit verbreitete Kenntnis des Sinngehalts der englischen Wörter „book“ (Buch, buchen, reservieren, bestellen) und „cook“ (kochen, Koch) in Österreich anzunehmen. Schon auf Grund des immer stärker werdenden Anglizismus im deutschsprachigen Raum sind diese beiden Wörter bereits in die Alltagssprache/in den deutschen Wortschatz (sei es als Fremd- und Lehnwort) integriert (vergleiche diverse Buchungsportale oder Büchershops, sowie Kochbücher etc).

Die Antragstellerin räumt selbst ein, dass die Wörter leicht verständlich sind, stützt aber die Kennzeichnungskraft auf die Kombination in Bezug auf die beantragten Dienstleistungen. Diese Argumentation überzeugt nicht, weil die Verkehrskreise BOOK & COOK – isoliert betrachtet oder in Kombination – immer als beschreibend und/oder werbend im Sinn eines Hinweises auf die Beschaffenheit oder die Art der Dienstleistungen auffassen werden. Sie werden folgern, dass in Bezug auf Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Kommunikationstraining, Selbstbewusstseinstaining, Coaching, etc sowie in Bezug auf die Verpflegung und/oder Beherbergung von Gästen, in denen der Gast nicht selber kochen kann, etwas über das Kochen in Erfahrung zu bringen sein oder zumindest damit ein unmittelbarer Sachzusammenhang hergestellt wird.

Die Begriffe sind für sich genommen gebräuchlich und erzeugen weder in der Gesamtheit noch im Einzelnen ein Mindestmaß an Originalität, die die maßgeblichen Verkehrskreise in die Lage versetzen könnte, sich den Ausdruck leicht und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die beantragten Dienstleistungen einzuprägen.

Da die (Wort-)Bestandteile BOOK & COOK überwiegend beschreibend und/oder werbend sind und keine interpretationsbedürftige Aussage enthalten – auch nicht bezogen auf die beantragten Dienstleistungsklassen, fehlt dem Zeichen die Unterscheidungskraft.

3.4 In der Gesamtbetrachtung fehlt der angemeldeten Wortmarke der individualisierende Unternehmenshinweis, um die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 von jenen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

4. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des Paragraph 62, Absatz eins, AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach Paragraph 59, Absatz 2, AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz; Markenschutz; BOOK & COOK,

Textnummer

EW0000688

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2015:03400R00022.15B.0409.000

Im RIS seit

22.06.2015

Zuletzt aktualisiert am

12.01.2021

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