

TE OGH 2015/3/26 34R12/15g

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 26.03.2015

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen des Widerspruchs gegen die Marke AT 273.350 über den Rekurs der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 4.8.2014, WM 196/2013-3, 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 widersprach dieser Wortmarke (angegriffene Marke)AT 273.350 mit dem Anmeldedatum 8.3.2013:

□

deren Eintragung die Antragsgegnerin beantragt hatte und die in den folgenden Dienstleistungsklassen eingetragen ist:

35

Werbung;

41

Fotografieren; Film- und Videofilmproduktion;

42

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, nämlich Erstellung von Wärmebildaufnahmen durch Drohnenflüge.

Die Antragstellerin berief sich dabei auf die älteren Marken

a) CTM 9.129.909 mit dem Anmeldedatum 25.5.2010:

□

unter anderem auch in diesen, für den Widerspruch geltend gemachten Dienstleistungsklassen mit folgendem Schutzzumfang eingetragen:

35

Werbung;

41

Unterhaltungs- und Erziehungsdienste; Filmproduktion für das Fernsehen und für das Kino; Bereitstellung von Online-Postern, -Fotografien, -Bildern; Vertrieb von Rundfunkprogrammen, Fernsehprogrammen, Filmen, Spielfilmen, bespielten Videobändern, Audio- und/oder Bildmaterial, bespielten Videokassetten, DVDs oder bespielten Videoplatten; Produktion von Rundfunkprogrammen, Fernsehprogrammen, Filmen, Spielfilmen, bespielten Videobändern, Audio- und/oder Bildmaterial, bespielten Videokassetten, DVDs oder bespielten Videoplatten; Unterhaltung; Produktion von Videofilmbändern;

42

Bereitstellung von Informationen und Beratung in Bezug auf Umweltschutz, Energieerhaltung und alternative Energiequellen und Ökologie sowie Durchführung von Forschungsarbeiten und Erarbeitung von Sachverständigenberichten in den vorstehend genannten Bereichen; Forschung und Entwicklung der nachhaltigen Nutzung von Natur und Umwelt; Technische Unterstützung in Bezug auf Umweltschutz, Energieerhaltung und alternative Energiequellen, Ökologie und Tierschutz und Durchführung solcher Projekte; Durchführung von Forschungsprojekten in Bezug auf Umweltschutz, Energieerhaltung und alternative Energiequellen, Ökologie und Tierschutz;

b) CTM 11.632.163 mit dem Anmeldedatum 6.3.2013:

SKY TECHNOLOGY,

unter anderem auch in diesen, für den Widerspruch geltend gemachten Dienstleistungsklassen mit folgendem Schutzzumfang eingetragen:

35

Werbung;

41

Erziehung; Unterhaltung; Filmproduktion, ausgenommen Werbefilmproduktion; Filmproduktion [in Studios]; Fotografieren; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Montage [Bearbeitung] von Videobändern; Videofilmproduktion; Aufzeichnung von Videoaufnahmen; Bereitstellung und Produktion von audiovisuellen Inhalten in Bezug auf Unterhaltung, Bildung, Ausbildung, Sport und Kultur; Filmproduktion für das Fernsehen und für das Kino; Online-Poster, -Fotografien, -Bilder, -Artikel, -Tickets; Produktion, Präsentation und Verbreitung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, interaktivem Fernsehen, interaktiven Spielen, interaktiver Unterhaltung und interaktiven Wettbewerben; Aufzeichnung von Videobändern und Filmaufnahmen; Dienstleistungen eines Filmstudios; Vertrieb von Rundfunkprogrammen, Fernsehprogrammen, Filmen, Spielfilmen, bespielten Videobändern, Audio- und/oder Bildmaterial, bespielten Videokassetten, DVDs oder bespielten Videoplatten; Produktion von Rundfunkprogrammen, Fernsehprogrammen, Filmen, Spielfilmen, bespielten Videobändern, Audio- und/oder Bildmaterial, bespielten Videokassetten, DVDs oder bespielten Videoplatten; Erstellung und Produktion von Rundfunkprogrammen, Fernsehprogrammen, Filmen, bespielten Videobändern, DVDs, Audio- und/oder Bildmaterial, bespielten Videokassetten, bespielten Videoplatten oder Spielfilmen zum Vertrieb für die Übertragung oder Ausstrahlung über jegliches Medium; Filmproduktion [in Studios]; Produktion von Videofilmbändern; Betrieb von Filmstudios;

42

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Umweltschutzforschung; Bereitstellung von Informationen und Beratung in Bezug auf Umweltschutz, Energieerhaltung und alternative Energiequellen, Ökologie sowie Durchführung von Forschungsarbeiten und Erarbeitung von Sachverständigenberichten in den vorstehend genannten Bereichen; Forschung und Entwicklung der nachhaltigen Nutzung von Natur und Umwelt; Technische Unterstützung in Bezug auf Umweltschutz, Energieerhaltung und alternative Energiequellen, Ökologie und Tierschutz und Durchführung solcher Projekte; Durchführung von Forschungsprojekten in Bezug auf Umweltschutz, Energieerhaltung und alternative Energiequellen, Ökologie und Tierschutz.

Die angegriffene Marke sei zur Verwechslung mit den Widerspruchsmarken geeignet, sei sie doch mit diesen im dominierenden Wortstamm SKY identisch. Die übrigen Wortbestandteile des angegriffenen Zeichens seien beschreibend. Die Widerspruchsmarke CTM 9.129.909 sei überhaupt zur Gänze im Zeichen der Antragsgegnerin

enthalten. Angesichts der Identität und der teilweisen Ähnlichkeit der Dienstleistungen bestehe daher Verwechslungsgefahr.

Die Antragsgegnerin bestritt das Vorliegen der Verwechslungsgefahr mit der wesentlichen Begründung, dem Wort „sky“ fehle es an Unterscheidungskraft und der Begriff sei auch nicht für die Antragstellerin monopolisierbar. Außerdem sei ihr Zeichen grafisch prägnant und „skylens“ sei ein Fantasiewort. Gegenüber beiden Widerspruchsmarken erhob die Antragsgegnerin zudem den Nichtbenutzungseinwand nach § 29b Abs 3 MSchG. Die Antragsgegnerin bestritt das Vorliegen der Verwechslungsgefahr mit der wesentlichen Begründung, dem Wort „sky“ fehle es an Unterscheidungskraft und der Begriff sei auch nicht für die Antragstellerin monopolisierbar. Außerdem sei ihr Zeichen grafisch prägnant und „skylens“ sei ein Fantasiewort. Gegenüber beiden Widerspruchsmarken erhob die Antragsgegnerin zudem den Nichtbenutzungseinwand nach Paragraph 29 b, Absatz 3, MSchG.

Nachdem das Patentamt die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 28.1.2014 (ON 2) darauf hingewiesen hatte, dass ein Benutzungsnachweis nicht erbracht werden muss, gab es mit dem angefochtenen Beschluss dem Widerspruch statt. Ausgehend von der Identität der Dienstleistungen Werbung und Film- sowie Videofilmproduktion und der hochgradigen Ähnlichkeit der weiteren Dienstleistungen betonte es die Überschneidungen in optischer, akustischer und begrifflicher Hinsicht sowie die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke CTM 9.129.909 in das angefochtene Zeichen. Bestehende Unterschiede würden daher überlagert und damit bestehe Verwechslungsgefahr hinsichtlich sämtlicher Dienstleistungen.

Aufgrund des Antrags der Antragsgegnerin vom 23.9.2014 wurde mit weiterem Beschluss des Patentamts vom 22.10.2014 (AM 1166/2013-4 [dem Widerspruchsakt angeschlossen]) die angegriffene Marke in der Klasse 42 teilweise durch Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses gelöscht, indem eine Einschränkung der geschützten Dienstleistung mit dem Zusatz „durch Drohnenflüge“ erfolgte; diese Änderung wurde eingangs bereits berücksichtigt.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragsgegnerin mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss dahingehend abzuändern, dass der Widerspruch zur Gänze abgewiesen werde; in eventu wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Antragstellerin beantragt, dem Rekurs keine Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1.1. Im Widerspruchsverfahren ist in erster Linie auf den Registerstand abzustellen, also abstrakt zu prüfen (RIS-Justiz RS0066553 [T13]; RW0000786; RW0000810). Daher sind die gegenüberstehenden Marken laut Registrierung zu vergleichen. Auch hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind ausschließlich die entsprechenden Registereintragungen maßgeblich und nicht, für welche Waren und Dienstleistungen oder in welchen Vertriebskanälen die Marken tatsächlich verwendet werden (Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 30 Rz 5 f mwN). 1.1. Im Widerspruchsverfahren ist in erster Linie auf den Registerstand abzustellen, also abstrakt zu prüfen (RIS-Justiz RS0066553 [T13]; RW0000786; RW0000810). Daher sind die gegenüberstehenden Marken laut Registrierung zu vergleichen. Auch hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind ausschließlich die entsprechenden Registereintragungen maßgeblich und nicht, für welche Waren und Dienstleistungen oder in welchen Vertriebskanälen die Marken tatsächlich verwendet werden (Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 Paragraph 30, Rz 5 f 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 – ausgehend vom Registerstand – insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH C-39/97 = ÖBl 1999, 105 – Cannon/Canon, Rz 23; Koppensteiner, Markenrecht4 117 mwN bei FN 108). 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 – ausgehend vom Registerstand – insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH C-39/97 = ÖBl 1999, 105 – Cannon/Canon, Rz 23; Koppensteiner, Markenrecht4 117 mwN bei FN 108).

1.2. Für den Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gilt ein gemeinschaftsweit einheitlicher Maßstab, den

der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat (zB EuGH 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; R

IS-Justiz RS0121500 [insb 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.schutz2 § 10 Rz 51 ff mwN). IS-Justiz RS0121500 [insb 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.schutz2 Paragraph 10, Rz 51 ff mwN).

1.3. 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 (RIS-Justiz RS0121482).

So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH C-39/97 = ÖBl 1999, 105 – Cannon/Canon; ecolex 2002, 444). 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 (RIS-Justiz RS0116294; 4 Ob 36/04d – FIRN; 17 Ob 36/08f – KOBRA/cobra-couture.at; Koppensteiner, Markenrecht4 111 mwN).

1.4. 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 (RIS-Justiz RS0117324; Schumacher in Kucsco/Schumacher, marken.schutz2 § 10 Rz 94 mwN; Koppensteiner, Markenrecht4 111). Maßgeblich ist der Gesamteindruck, den ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise bei flüchtiger Wahrnehmung empfängt (ÖBl 1979, 45 – Texhages/Texmoden; ÖBl 1991, 93 – quattro/Quadra; 4 Ob 139/02y – Summer Splash; ecolex 2003, 608 – More; RIS-Justiz RS0078944; EuGH C-342/97 – Lloyd, Rz 26). 1.4. 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 (RIS-Justiz RS0117324; Schumacher in Kucsco/Schumacher, marken.schutz2 Paragraph 10, Rz 94 mwN; Koppensteiner, Markenrecht4 111). Maßgeblich ist der Gesamteindruck, den ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise bei flüchtiger Wahrnehmung empfängt (ÖBl 1979, 45 – Texhages/Texmoden; ÖBl 1991, 93 – quattro/Quadra; 4 Ob 139/02y – Summer Splash; ecolex 2003, 608 – More; RIS-Justiz RS0078944; EuGH C-342/97 – Lloyd, Rz 26).

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zudem eine Rechtsfrage und daher grundsätzlich keinem Beweisverfahren zugänglich (ÖBl 1994, 227 – Ritter/Knight; RIS-Justiz RW0000786).

1.5. Verwechslungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn eine Übereinstimmung in einem der Kriterien Bild, Klang oder Bedeutung besteht (4 Ob 330/97a = ÖBl 1998, 246 – GO; 4 Ob 55/04y = RIS-Justiz RS0079190 [T22], RS0108039, RS0117324, RS0079571; 4 Ob 57/14g – Ionit/Isonit). Entscheidend ist dabei 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; RIS-Justiz 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 ÖBl 1993, 156 – Loctite mwN; ÖBl 1996, 279 – Bacardi/Baccara; ÖBl 1999, 82 – AMC/ATC; EuGH Slg 1997, I-6191 = ÖBl 1998, 106 – Sabel/Puma, Rz 23; 4 Ob 139/02y – Summer Splash; ecolex 2003, 608 – More; RIS-Justiz RS0117324; RS0066753; EuGH C-120/04 – Thomson life, Rz 28). 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 (EuGH C-342/97 – Lloyd, Rz 26; C-291/00, Slg 2003, I-2799 – LTJ Diffusion Rz 52; C-104/01 – Orange, Rz 64).

1.6. Bei ausschließlich aus Wörtern bestehenden Zeichen ist für die Ähnlichkeitsprüfung auf Wortklang, -bild und -sinn Bedacht zu nehmen (RIS-Justiz RS0117324, RS0066753, insb [T9]; EuGH C-251/95 – Sabel/Puma; C-206/04 – Muelhens). Für das Bejahen von Verwechslungsgefahr muss eine Übereinstimmung in einem der drei genannten Kriterien bestehen (RIS-Justiz RS0079571, RS0079190 [T22]; Om 4/02 – Kathreiner). Auch hier sind der Gesamteindruck und die Wirkung auf einen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen maßgebend (RIS-Justiz

RS0117324; 4 Ob 124/06y – Hotel Harmonie/Harmony Hotels). Schutzunfähige oder schwache Bestandteile, die den streitverfangenen Zeichen gemeinsam sind, tragen im Regelfall nur wenig zum jeweiligen Gesamteindruck bei, sodass schon geringe Abweichungen in den übrigen Bestandteilen ausreichen können, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen (4 Ob 334/74 = SZ 47/103 – Pregnex/Pregtest; RIS-Justiz RS0066749, RS0066753; 17 Ob 18/11p – Junkerschinken).

1.7. Ob fremdsprachige Begriffe unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob sie im Prioritätszeitpunkt im Inland so weit bekannt waren, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s – car care; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 17 Ob 21/07y – Anti-Aging-Küche; 4 Ob 11/14t – Expressglass). Das kann selbst dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w – Powerfood; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 4 Ob 38/06a – Shopping City).

1.8. Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist in der Regel der Wortbestandteil für den Gesamteindruck 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 (RIS-Justiz RS0066779; Koppensteiner, Markenrecht 4 116). Das Recht an einer Wortbildmarke wird daher regelmäßig auch durch solche Zeichen verletzt, die nur den unterscheidungskräftigen Wortbestandteil in einer zur Herbeiführung von Verwechslungen geeigneten Weise wiedergeben (ÖBl 1988, 154 – Preishammer; ÖBl 1996, 279 – Bacardi/Baccara; 4 Ob 119/02g; 4 Ob 10/03d – More).

1.9. Wird eine Marke vollständig in ein Zeichen aufgenommen, so ist regelmäßig – und zwar auch dann, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind – die Ähnlichkeit und damit bei Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit auch die Verwechslungsgefahr anzunehmen (4 Ob 138/03b – gotv; 17 Ob 1/08h – Feeling/Feel; 4 Ob 181/14t – Peter Max/Spannmax; RIS-Justiz RS0079033). Bei der Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr, wenn das übernommene Zeichen innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des übernehmenden Zeichens prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (Om 15/01 = PBl 2002, 135 – Jack&Jones; RIS-Justiz RS0079033 [T20], 17 Ob 1/08h – Feeling/Feel; 17 Ob 32/08t – Jukebox; RIS-Justiz RS0079033 [insb T26]).

Auch nach der Judikatur des EuGH (vgl. C-120/04, ÖBl 2006, 143 – Thomson life) kann – übereinstimmend mit der vorgenannten, jüngeren Rechtsprechung – bei identischen Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen, wenn das strittige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und die ältere Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (vgl. 7 Ob 32/08t – Jukebox; Om 12/10 PBl 2011, 67 – PeakZero; jüngst 4 Ob 181/14t – Peter Max/Spannmax). Auch nach der Judikatur des EuGH (vergleiche C-120/04, ÖBl 2006, 143 – Thomson life) kann – übereinstimmend mit der vorgenannten, jüngeren Rechtsprechung – bei identischen Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen, wenn das strittige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und die ältere Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (vergleiche 7 Ob 32/08t – Jukebox; Om 12/10 PBl 2011, 67 – PeakZero; jüngst 4 Ob 181/14t – Peter Max/Spannmax).

2. Wendet man diese Grundsätze im vorliegenden Fall an, so ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

2.1. Mit ihrem Rekursvorbringen, es sei zu einer teilweisen Löschung des angefochtenen Zeichens in der Klasse 42 gekommen (siehe oben), verstößt die Antragsgegnerin im Zweifel nicht gegen das spezielle Neuerungsverbot des § 139 Z 3 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG. Die Antragstellerin konnte dazu auch in der Rekursbeantwortung Stellung beziehen, sodass ihr rechtliches Gehör ausreichend gewahrt wurde (siehe RIS-Justiz RS0123310). 2.1. Mit ihrem Rekursvorbringen, es sei zu einer teilweisen Löschung des angefochtenen Zeichens in der Klasse 42 gekommen (siehe oben), verstößt die Antragsgegnerin im Zweifel nicht gegen das spezielle Neuerungsverbot des Paragraph 139, Ziffer 3, PatG in Verbindung mit Paragraph 37, Absatz 3, MSchG. Die Antragstellerin konnte dazu auch in der Rekursbeantwortung Stellung beziehen, sodass ihr rechtliches Gehör ausreichend gewahrt wurde (siehe RIS-Justiz RS0123310).

2.2. Mit dieser Einschränkung des Schutzzumfangs ist jedoch für den Standpunkt der Antragsgegnerin nichts gewonnen. Denn einerseits bezweifelt sie selbst offenbar nicht, dass die Einschätzung des Patentamts hinsichtlich der Identität der Dienstleistungen in den Klassen 35 und 41 zutrifft, sodass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die insoweit

zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung verwiesen werden kann (§ 139 Einleitungssatz PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG). 2.2. Mit dieser Einschränkung des Schutzzumfangs ist jedoch für den Standpunkt der Antragsgegnerin nichts gewonnen. Denn einerseits bezweifelt sie selbst offenbar nicht, dass die Einschätzung des Patentamts hinsichtlich der Identität der Dienstleistungen in den Klassen 35 und 41 zutrifft, sodass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die insoweit zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung verwiesen werden kann (Paragraph 139, Einleitungssatz PatG in Verbindung mit Paragraph 37, Absatz 3, MSchG und Paragraph 60, Absatz 2, AußStrG).

Andererseits ist das Rekursgericht im Einklang mit der Argumentation der Antragstellerin der Auffassung, dass sich auch durch die Einschränkung des Schutzzumfangs in der Klasse 42 durch Beifügung von „durch Drohnenflüge“ nichts daran ändert, dass auch die Widerspruchsmarke CTM 11.632.163 Schutz für „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen“ genießt. Dass darunter auch die „Erstellung von Wärmebildaufnahmen durch Drohnenflüge“ als Unterkategorie fällt, ergibt sich bereits aus einem Größenschluss, sodass auch die Einschränkung durch das Wort „nämlich“ im Schutzbereich der angegriffenen Marke daran nichts ändert. Aber auch alle für die Widerspruchsmarke CTM 9.129.909 in der Klasse 42 für den Widerspruch herangezogenen Dienstleistungen richten sich im Kontext von Umweltschutz, Energieerhaltung und alternativen Energiequellen an die selben Abnehmerkreise wie jene des Eingriffszeichens und sind damit zwar nicht ident, aber doch hochgradig ähnlich. Insgesamt ist daher die Auffassung im angefochtenen Beschluss, wonach die Dienstleistungen zum einen Teil überhaupt ident und zum anderen Teil hochgradig ähnlich sind, nicht zu beanstanden. Wie gesagt, ändert daran auch der nach der Entscheidung erster Instanz erklärte Teilverzicht in der Klasse 42 nichts.

2.3. Der im Zusammenhang mit dem Aufmerksamkeitsgrad behauptete sekundäre Feststellungsmangel liegt schon deswegen nicht vor, weil die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Rechtsfrage ist (oben Punkt 1.4.). Abgesehen davon sind die hier maßgeblichen Dienstleistungen nach Ansicht des Rekursgerichts weit überwiegend keine des täglichen Bedarfs, sodass der Grad der Aufmerksamkeit der Konsumenten nicht gering, sondern zumindest durchschnittlich ist (Koppensteiner, Markenrecht⁴ 113 f; RIS-Justiz RS0114366 [zum UWG]). Auch die geschützten Dienstleistungen verlangen keinen höheren Aufmerksamkeitsgrad, weil das Ausmaß der Spezialisierung zwar vielleicht die Kleinheit des Adressatenkreises bewirkt, aber deswegen noch nicht dazu führt, dass seine Mitglieder überdurchschnittlich alert wären, wie die Antragstellerin zutreffend argumentiert. Nur bei Waren wie beispielsweise Arzneimitteln wäre die Aufmerksamkeit überdurchschnittlich hoch anzusetzen (zB EuG T-256/04 – Respicort/Respicur, Rz 47).

Der hier angesprochene Durchschnittskunde, der die ähnlichen Bezeichnungen so gut wie niemals gleichzeitig nebeneinander sieht, sondern immer nur den Eindruck des später wahrgenommenen Zeichens mit einem mehr oder weniger blassen Erinnerungsbild des anderen Zeichens vergleichen kann, wird dessen ungeachtet dennoch fast immer nur einzelne charakteristische und daher auffällige Bestandteile im Gedächtnis behalten (ähnlich RIS-Justiz RS0117324 [insb T1 und T5]).

2.3. Was die bildliche Gestaltung anlangt, so kritisiert die Antragsgegnerin die Beurteilung des Patentamts, wonach das Wort „sky“ in die angefochtene Marke übernommen worden sei. Allerdings betont die Rechtsabteilung auch die bestehenden Unterschiede durch andere Wortbestandteile und die grafische Gestaltung der angefochtenen Marke (S 7). Diese Auffassung teilt auch das Rekursgericht, auch wenn der Antragsgegnerin zuzugestehen ist, dass von einer unveränderten Übernahme der Widerspruchsmarke CTM 9.129.909 (S 8) nur mit der Maßgabe auszugehen ist, dass sich diese Wertung auf die begriffliche Prüfung bezieht.

Für die Rekurswerberin ist damit dennoch nichts gewonnen, weil - wie schon das Patentamt richtig erkannt hat - die grafische Gestaltung dieser Widerspruchsmarke nicht besonders originell und damit im Ergebnis vernachlässigbar ist. Auch die weitere Analyse, wonach SKY die angegriffene Marke auch optisch dominiert, ist prinzipiell nicht zu weiter zu beanstanden: Es kommt nämlich darauf an, welcher Anteil am Gesamteindruck des Zeichens den einzelnen Markenteilen zukommt; schutzunfähige oder schwache Bestandteile sind dabei grundsätzlich nicht zu beachten (RIS-Justiz RS0066753).

Das Rekursgericht gelangt aber wie die Antragsgegnerin bei der erforderlichen Gesamtbetrachtung zum Ergebnis, dass aufgrund der grafischen Gestaltung der angefochtenen Marke bildlich keine ausreichende Ähnlichkeit besteht: Die Widerspruchsmarke CTM 9.129.909 ist zwar prinzipiell eine Wortbildmarke, ihre grafische Gestaltung ist im

Ähnlichkeitsvergleich aber vollständig vernachlässigbar; die Widerspruchsmarke CTM 11.632.163 ist eine reine Wortmarke. Vor diesem Hintergrund führt das Design des Zeichens der Antragstellerin in visueller Hinsicht aus dem Ähnlichkeitsbereich heraus.

2.4. Klanglich stimmen alle drei Zeichen im Teil SKY überein, wobei auch die angefochtene Marke mit dieser Silbe/diesem Wort beginnt und darauf betont wird. Dass sie im ersten Wort SKYLENS lautet und noch ein Vielzahl weiterer Wörter umfasst, ist nicht von Relevanz, denn letztere sind allesamt in Bezug auf den beanspruchten Schutzzumfang bloß beschreibend und damit nicht kennzeichnungskräftig: Wenn nämlich auf dem (Wort-)Anfang die Betonung liegt, dann ist dieser für den Gesamteindruck bedeutend (Fezer, Markenrecht⁴ § 14 MarkenG Rz 497 f; Om 6/11 – Evolution/Revolution). Kehrt daher der dominante Teil SKY auch bei der später wahrgenommenen Bezeichnung wieder, schließt die Abweichung durch Nachstellen der Wortfolge HIGH QUALITY AERIAL VIEWS PHOTOGRAPHY VIDEO PANORAMA wegen des ähnlichen Wortklangs die Gefahr einer Verwechslung nicht mehr aus. 2.4. Klanglich stimmen alle drei Zeichen im Teil SKY überein, wobei auch die angefochtene Marke mit dieser Silbe/diesem Wort beginnt und darauf betont wird. Dass sie im ersten Wort SKYLENS lautet und noch ein Vielzahl weiterer Wörter umfasst, ist nicht von Relevanz, denn letztere sind allesamt in Bezug auf den beanspruchten Schutzzumfang bloß beschreibend und damit nicht kennzeichnungskräftig: Wenn nämlich auf dem (Wort-)Anfang die Betonung liegt, dann ist dieser für den Gesamteindruck bedeutend (Fezer, Markenrecht⁴ Paragraph 14, MarkenG Rz 497 f; Om 6/11 – Evolution/Revolution). Kehrt daher der dominante Teil SKY auch bei der später wahrgenommenen Bezeichnung wieder, schließt die Abweichung durch Nachstellen der Wortfolge HIGH QUALITY AERIAL VIEWS PHOTOGRAPHY VIDEO PANORAMA wegen des ähnlichen Wortklangs die Gefahr einer Verwechslung nicht mehr aus.

2.5. Dem angefochtenen Zeichen ist als zusammengesetzte Wortbildmarke zusätzlich HIGH QUALITY AERIAL VIEWS PHOTOGRAPHY VIDEO PANORAMA nachgestellt. Sämtliche dieser Begriffe für sich, aber auch alle zusammen in ihrer Gesamtheit sind beschreibend und damit nicht kennzeichnungskräftig, sodass SKYLENS für die Beurteilung der begrifflichen Verwechselbarkeit allein relevant ist.

In Bezug auf die Wortbedeutung argumentiert die Antragsgegnerin, es handle sich bei SKYLENS um einen Fantasiebegriff, der mit „Himmelslinse“ zu übersetzen sei. Dies trifft zwar zu, ist aber kein Grund, die Widerspruchsmarke SKY im Kontext der beanspruchten Dienstleistungen nicht ebenso als Kunstbegriff anzusehen. Der Umstand allein, dass die deutsche Übersetzung „Himmel“ lautet, sagt nämlich noch nichts über die konkrete Fantasiehaftigkeit aus. In keiner der geschützten Klassen ist dieser Begriff beschreibend oder werblich anpreisend konnotiert, weil es auch entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin in der Klasse 42 nicht zwingend ist, dass Wärmebildaufnahmen aus der Luft aufgenommen werden, denn regelmäßig werden Gebäude sogar herkömmlich vom Boden aus abgebildet. Davon, dass die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur oder Beschaffenheit der in dieser Klasse angebotenen Dienstleistungen erkennen können, das heißt sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem Zeichen(-bestandteil) „sky“ und den von der Anmeldung erfassten Dienstleistungen herstellen können, ist daher nicht die Rede. SKY prägt daher begrifflich sowohl die beiden Widerspruchsmarken als auch das Zeichen der Antragsgegnerin.

Die von der Rekurswerberin argumentierte Annahme der Schutzunfähigkeit von SKY stünde andererseits auch im Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht, denn nach C-196/11 P – F1-LIVE, Rn 40 f, dürfen weder das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt noch das Gericht der Europäischen Union in einem Widerspruchsverfahren die Unterscheidungskraft einer eingetragenen nationalen Marke verneinen. Dies könne nur im Rahmen eines Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahrens geschehen. Der Marke muss im Widerspruchsverfahren immer ein gewisser Grad an Kennzeichenkraft zuerkannt werden.

Nach Auffassung des Rekursgerichts bedeutet diese *contrario* und unter Bedachtnahme auf den Vorrang des Gemeinschaftsrechts und damit bei richtlinienkonformer Auslegung im Umkehrschluss auch, dass nationale Behörden im Widerspruchsverfahren die Unterscheidungskraft einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke nicht verneinen dürfen (OLG Wien, 34 R 39/14a – Effect/Fast Effect [= 4 Ob 208/14p; dort offen geblieben]), worauf auch das Patentamt im bekämpften Beschluss bereits richtig hingewiesen und darüber hinaus den beiden Widerspruchsmarken zutreffend durchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen hat (S 8).

Mit der Argumentation, die Widerspruchsmarken hätten keine Kennzeichnungskraft und sie seien daher nicht schutzfähig, vermag die Antragstellerin daher im Widerspruchsverfahren nicht zu reüssieren. In Wahrheit macht sie

damit einen Lösungsgrund geltend, den sie nur im dafür vorgesehenen Verfahren nach § 33 MSchG geltend machen könnte (s Hauer in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² § 33 Rz 4 f). Mit der Argumentation, die Widerspruchsmarken hätten keine Kennzeichnungskraft und sie seien daher nicht schutzfähig, vermag die Antragstellerin daher im Widerspruchsverfahren nicht zu reüssieren. In Wahrheit macht sie damit einen Lösungsgrund geltend, den sie nur im dafür vorgesehenen Verfahren nach Paragraph 33, MSchG geltend machen könnte (s Hauer in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² Paragraph 33, Rz 4 f).

2.6. Im Fall einer „Markenfamilie“ oder von „Serienmarken“ ergibt sich die Verwechslungsgefahr zudem aus der Möglichkeit, dass sich der Verbraucher wegen der Verwendung eines in der Widerspruchsmarke enthaltenen Bestandteils (hier „SKY“ als Stammzeichen) über die Herkunft oder über den Ursprung der von der Anmeldemarke erfassten Waren oder Dienstleistungen irrt und irrig annimmt, dass die angegriffene Marke zur Familie oder zur Serie von Marken gehört, die bereits durch diesen Bestandteil gekennzeichnet wird (EuGH C-234/06 P – Bainbridge; RIS-Justiz RS0106989 [T3]; OLG Wien 34 R 5/14a – Peter Max/Spannmax [= 4 Ob 181/14t; dort offen geblieben]; jüngst 4 Ob 190/14s – McBerg; 4 Ob 211/14d ua – McTirol). Darauf wies bereits das Patentamt hin (S 8: „Zuordnungsverwirrung“).

Allerdings knüpft das Vorliegen einer „Markenfamilie“ an die Benützung der Marken an, sodass der Durchschnittsverbraucher ein gemeinsames Element entdeckt und/oder diese Zeichen mit einer anderen Marke mit dem gleichen gemeinsamen Element in Verbindung bringt. Für das Bestehen einer Gefahr, dass sich das Publikum hinsichtlich der Zugehörigkeit der angemeldeten Marke zu einer „Familie“ oder „Serie“ von Marken irrt, ist es daher erforderlich, dass die dieser „Familie“ oder „Serie“ angehörenden älteren Marken auf dem Markt präsent sind (EuGH C-234/06 P – Bainbridge, Rz 64 f; 4 Ob 211/14d ua – McTirol [notorisch weite Verbreitung]). Dies betont die Antragsgegnerin mit Recht. Allerdings hat das Patentamt dazu keine Feststellungen getroffen, sodass die Frage, ob unter dem Gesichtspunkt der Zeichenabwandlung eine sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr besteht (RIS-Justiz RS0079620), nicht abschließend beurteilt werden kann.

2.7. Entscheidend ist im Rahmen der Gesamtbetrachtung (RIS-Justiz RS0079571; RS0117324; RS0121482; RS0121500), ob der Teil SKY das angegriffene Zeichen gar nicht, schwach oder stark kennzeichnet. Im vorliegenden Fall hat das Patentamt auf den Gesamteindruck abgestellt: Dazu gehören neben der vollständige Übernahme des Wortteils „SKY“ der Widerspruchsmarken auch die teilweise Identität und teilweise (hochgradige) Ähnlichkeit der Dienstleistungen sowie die wegen des beschreibenden Charakters nicht gegebene Kennzeichnungsfunktion von „HIGH QUALITY AERIAL VIEWS PHOTOGRAPHY VIDEO PANORAMA“; dieser Zeichenteil ist daher nicht geeignet, die Ähnlichkeit zu neutralisieren (zu dieser Prüfung vgl etwa 4 Ob 57/14g – Ionit/Isonit), wird doch damit die Eingriffsmarke in Klang und Bedeutung überwiegend von SKY dominiert. 2.7. Entscheidend ist im Rahmen der Gesamtbetrachtung (RIS-Justiz RS0079571; RS0117324; RS0121482; RS0121500), ob der Teil SKY das angegriffene Zeichen gar nicht, schwach oder stark kennzeichnet. Im vorliegenden Fall hat das Patentamt auf den Gesamteindruck abgestellt: Dazu gehören neben der vollständige Übernahme des Wortteils „SKY“ der Widerspruchsmarken auch die teilweise Identität und teilweise (hochgradige) Ähnlichkeit der Dienstleistungen sowie die wegen des beschreibenden Charakters nicht gegebene Kennzeichnungsfunktion von „HIGH QUALITY AERIAL VIEWS PHOTOGRAPHY VIDEO PANORAMA“; dieser Zeichenteil ist daher nicht geeignet, die Ähnlichkeit zu neutralisieren (zu dieser Prüfung vergleiche etwa 4 Ob 57/14g – Ionit/Isonit), wird doch damit die Eingriffsmarke in Klang und Bedeutung überwiegend von SKY dominiert.

Dass visuell keine zur Verwechselbarkeit führende Ähnlichkeit besteht, schließt das Bestehen von Verwechslungsgefahr nicht aus, genügt doch nach ständiger Rechtsprechung die Übereinstimmung in nur einem dieser drei Kriterien (oben Punkt 1.5.; RIS-Justiz RS0066753 [T7]). Auf dieser Grundlage, insbesondere unter Bedachtnahme auf den oben unter Punkt 1.9. dargelegten Grundsatz, besteht angesichts der teilweisen Identität und der teilweisen Ähnlichkeit der Waren bei der im Widerspruchsverfahren gebotenen abstrakten Betrachtung der Marken Verwechslungsgefahr (vgl auch RIS-Justiz RS0117324). Dass visuell keine zur Verwechselbarkeit führende Ähnlichkeit besteht, schließt das Bestehen von Verwechslungsgefahr nicht aus, genügt doch nach ständiger Rechtsprechung die Übereinstimmung in nur einem dieser drei Kriterien (oben Punkt 1.5.; RIS-Justiz RS0066753 [T7]). Auf dieser Grundlage, insbesondere unter Bedachtnahme auf den oben unter Punkt 1.9. dargelegten Grundsatz, besteht angesichts der teilweisen Identität und der teilweisen Ähnlichkeit der Waren bei der im Widerspruchsverfahren gebotenen abstrakten Betrachtung der Marken Verwechslungsgefahr vergleiche auch RIS-Justiz RS0117324).

2.8. In Anwendung dieser Grundsätze hat das Rekursgericht im von der Antragstellerin zitierten Beschluss 34 R 53/14k

(sky/SKY BOX, GREEN SKY, SKY BUY), aber auch bereits zu 34 R 3/14g (SKYFUND/SKY STIFTUNG, SKY) bei ähnlicher Sachlage das Vorliegen von Verwechslungsgefahr bejaht (vgl. RIS-Justiz RW0000786). Eine Bindung an Vorentscheidungen anderer Markenbehörden besteht schon wegen der fehlenden Identität der in Streit gezogenen Marken nicht, sodass auf die im Rekurs zitierten – allesamt älteren – Entscheidungen des HABM nicht weiter einzugehen ist (für das insoweit vergleichbare Eintragungsverfahren vgl. 4 Ob 11/14t – EXPRESSGLASS; RIS-Justiz RS0125405; EuGH C-37/03 P – BioID, Rn 47; EuGH C-39/08 – Schwabenpost, Rn 39; vgl. auch Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 4 Rz 75 ff mwN; Koppensteiner, Markenrecht4 70). 2.8. In Anwendung dieser Grundsätze hat das Rekursgericht im von der Antragstellerin zitierten Beschluss 34 R 53/14k (sky/SKY BOX, GREEN SKY, SKY BUY), aber auch bereits zu 34 R 3/14g (SKYFUND/SKY STIFTUNG, SKY) bei ähnlicher Sachlage das Vorliegen von Verwechslungsgefahr bejaht (vergleiche RIS-Justiz RW0000786). Eine Bindung an Vorentscheidungen anderer Markenbehörden besteht schon wegen der fehlenden Identität der in Streit gezogenen Marken nicht, sodass auf die im Rekurs zitierten – allesamt älteren – Entscheidungen des HABM nicht weiter einzugehen ist (für das insoweit vergleichbare Eintragungsverfahren vergleiche 4 Ob 11/14t – EXPRESSGLASS; RIS-Justiz RS0125405; EuGH C-37/03 P – BioID, Rn 47; EuGH C-39/08 – Schwabenpost, Rn 39; vergleiche auch Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 Paragraph 4, Rz 75 ff mwN; Koppensteiner, Markenrecht4 70).

2.9. Der Einwand der Nichtbenutzung nach § 29b Abs 3 MSchG ist nicht Thema des Rekursverfahrens, sodass der Hinweis auf die zutreffende Argumentation des Patentamts im bereits erwähnten Schreiben vom 28.1.2014 (ON 2) ausreicht. 2.9. Der Einwand der Nichtbenutzung nach Paragraph 29 b, Absatz 3, MSchG ist nicht Thema des Rekursverfahrens, sodass der Hinweis auf die zutreffende Argumentation des Patentamts im bereits erwähnten Schreiben vom 28.1.2014 (ON 2) ausreicht.

3. 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. 3. 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.

4. Ein Kostenersatz findet im Widerspruchsverfahren nach § 29b Abs 7 MSchG und § 139 Z 7 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG nicht statt. 4. Ein Kostenersatz findet im Widerspruchsverfahren nach Paragraph 29 b, Absatz 7, MSchG und Paragraph 139, Ziffer 7, PatG in Verbindung mit Paragraph 37, Absatz 3, MSchG nicht statt.

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz; Markenschutz; Skylens / sky,

Textnummer

EW0000683

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2015:03400R00012.15G.0326.000

Im RIS seit

11.06.2015

Zuletzt aktualisiert am

11.06.2015

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