

TE OGH 2014/9/11 34R53/14k

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 11.09.2014

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen des Widerspruchs gegen die Marke AT 265847 über die als Rekurs zu wertende Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 17.7.2013, WM 79/2012-6, 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 (mit Erklärung vom 12.7.2013 ins Verfahren eingetretene)Antragstellerin widersprach der Wortbildmarke (angegriffene Marke) AT 265847:

deren Eintragung die Antragsgegnerin beantragt hatte und die für die Dienstleistungsklasse43 (Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen, insbesondere in Restaurants, Cafes, Lounges und ähnlichen gastronomischen Betrieben; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen) eingetragen ist. Die Antragstellerin berief sich dabei auf die älteren Gemeinschaftsmarken

a) CTM 8178469, mit dem Anmeldedatum 2.3.2009:

SKY BOX,

eingetragen unter anderem für die Dienstleistungsklasse43 (Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Vermittlung, Buchung und Reservierung von Unterkünften; vorübergehende Beherbergung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Barbetrieb; Betrieb von Cafeterien und Imbissstuben; Betrieb von Hotels, Hotelreservierungen; Informationen in Bezug auf Restaurants; Informationen in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen, online aus einer Computerdatenbank oder dem Internet);

b) CTM 8178444, ebenfalls mit dem Anmeldedatum 2.3.2009:

GREEN SKY,

ebenfalls unter anderem eingetragen für die Dienstleistungsklasse43 (Verpflegung und Beherbergung von Gästen;

Vermittlung, Buchung und Reservierung von Unterkünften; vorübergehende Beherbergung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Barbetrieb; Betrieb von Cafeterien und Imbissstuben; Betrieb von Hotels, Hotelreservierungen; Informationen in Bezug auf Restaurants; online aus einer Computerdatenbank oder dem Internet bereitgestellte Informationen in Bezug auf alle vorstehend genannten Dienstleistungen); sowie

c) CTM 2607497, mit dem Anmeldedatum 2.3.2002 und der Priorität 3.10.2001 (GB 2282251):

SKY BUY,

unter anderem eingetragen für die Dienstleistungsklasse 43 (Verpflegungsdienste; Vermittlung, Buchung und Reservierung von Unterkünften; vorübergehende Beherbergung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Barbetrieb; Betrieb von Cafeterien und Imbissstuben; Betrieb von Hotels, Hotelreservierungen; Informationen in Bezug auf Restaurants; Online-Informationen aus einer Computerdatenbank oder über das Internet, diese Informationen in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen).

Die Widerspruchsmarken und die angegriffene Marke seien wegen der Überschneidung im Begriff „Sky“ nahezu identisch und daher zur Verwechslung mit den Dienstleistungen laut Klassifikation geeignet. Die weiteren Wortelemente der Widerspruchsmarken seien ebenso wie die grafische Gestaltung der angegriffenen Zeichen nicht schutzfähig und daher zu vernachlässigen.

Die Antragsgegnerin erhob hinsichtlich der Widerspruchsmarke CTM 2607497 die Einrede der Nichtbenutzung und ganz generell den (im Rechtsmittel nicht mehr aufrecht erhaltenen) Einwand des Rechtsmissbrauchs. Sie bestritt sowohl die Zeichen- als auch die Dienstleistungsähnlichkeit.

In der mündlichen Verhandlung vom 11.6.2013 stellten die Parteien außer Streit, dass die Dienstleistungen der Widerspruchsmarken und des angefochtenen Zeichens „ähnlich bzw. gleich sind“.

Mit dem angefochtenen Beschluss gab das Patentamt dem Widerspruch statt und hob die Registrierung der angegriffenen Marke auf. Begründend führte es aus, die Verwechslungsgefahr sei deshalb anzunehmen, weil die Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht durch den dominierenden Bestandteil aller Marken – „Sky“ – gegeben sei. Darüber hinaus komme auch der hochgradigen Ähnlichkeit der Dienstleistungen eine erhebliche Rolle zu.

Dagegen richtet sich die an die Rechtsmittelabteilung des Patentamts gerichtete Beschwerde der Antragsgegnerin, die nach der Gesetzesänderung durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl I 2013/126, ab 1.1.2014 als Rekurs zu werten ist, über den das Oberlandesgericht Wien zu entscheiden hat (§ 77c Abs 1 MSchG, § 176b Abs 1 Z 1 PatG). Beantragt wird, den angefochtenen Beschluss dahin abzuändern, dass der Widerspruch abgewiesen werde. Dagegen richtet sich die an die Rechtsmittelabteilung des Patentamts gerichtete Beschwerde der Antragsgegnerin, die nach der Gesetzesänderung durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl I 2013/126, ab 1.1.2014 als Rekurs zu werten ist, über den das Oberlandesgericht Wien zu entscheiden hat (Paragraph 77 c, Absatz eins, MSchG, Paragraph 176 b, Absatz eins, Ziffer eins, PatG). Beantragt wird, den angefochtenen Beschluss dahin abzuändern, dass der Widerspruch abgewiesen werde.

Die Antragstellerin beantragt, der Beschwerde nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Die als Rekurs zu wertende Beschwerde ist nicht berechtigt.

1. Gemäß § 29a iVm § 30 Abs 1 Z 2 MSchG ist auf Widerspruch des Inhabers einer früher angemeldeten noch zu Recht bestehenden Marke eine Marke zu löschen, wenn die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und wenn 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. 1. Gemäß Paragraph 29 a, in Verbindung mit Paragraph 30, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG ist auf Widerspruch des Inhabers einer früher angemeldeten noch zu Recht bestehenden Marke eine Marke zu löschen, wenn die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und wenn 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.

1.1. Im Widerspruchsverfahren ist in erster Linie auf den Registerstand abzustellen, also abstrakt zu prüfen (RIS-Justiz RS0066553 [T13]). 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]). 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 – Cannon/Canon [Rn 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 (vergleiche EuGH C-39/97 – Cannon/Canon [Rn 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 [Rn 43]; EuG T-599/10 – Eurocool [Rn 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; RIS-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; jüngst 4 Ob 139/13i; Schumacher aaO § 10 Rz 51 ff mwN). 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 [Rn 43]; EuG T-599/10 – Eurocool [Rn 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; RIS-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; jüngst 4 Ob 139/13i; Schumacher aaO Paragraph 10, Rz 51 ff mwN).

1.3. Eine umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere die Ähnlichkeit der Marken, ihre Kennzeichnungskraft und die Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistung Bedacht zu nehmen ist (vgl. RIS-Justiz RS0121482). So kann eine höhergradige Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen eine geringere Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH C-39/97 – Cannon/Canon). Folge dieser Wechselwirkung ist, dass bei Waren- oder Dienstleistungsidentität ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen (RIS-Justiz RS0116294; 4 Ob 36/04d – Firn; 17 Ob 36/08f – Kobra/cobra-couture.at; Koppensteiner aaO 111 mwN). 1.3. Eine umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere die Ähnlichkeit der Marken, ihre Kennzeichnungskraft und die Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistung Bedacht zu nehmen ist (vergleiche RIS-Justiz RS0121482). So kann eine höhergradige Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen eine geringere Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH C-39/97 – Cannon/Canon). Folge dieser Wechselwirkung ist, dass bei Waren- oder Dienstleistungsidentität ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen (RIS-Justiz RS0116294; 4 Ob 36/04d – Firn; 17 Ob 36/08f – Kobra/cobra-couture.at; Koppensteiner aaO 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 aaO § 10 Rz 94 mwN; Koppensteiner aaO 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/Quadrä; 4 Ob 139/02y

– Summer Splash; RIS-Justiz RS0078944; EuGH C-342/97 – Lloyd [Rn 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 aaO Paragraph 10, Rz 94 mwN; Koppensteiner aaO 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; RIS-Justiz RS0078944; EuGH C-342/97 – Lloyd [Rn 26]).

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zudem eine Rechtsfrage und daher grundsätzlich auch keinem Beweisverfahren zugänglich (ÖBl 1994, 227 – Ritter/Knight; stRsp RIS-Justiz RS0043640).

1.5. Verwechslungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn 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). Dabei sind sowohl unterscheidende als auch dominierende Elemente zu würdigen (4 Ob 124/06y; 4 Ob 57/14g). Zu berücksichtigen ist weiters, 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, Rn 23; 4 Ob 139/02y – Summer Splash; ecolex 2003, 608 – More; RIS-Justiz RS0117324; EuGH C-120/04 Slg 2005 I-08551 Rn 28 = GRUR 2005, 1042 = ÖBl 2006, 143 – Thomson life). 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, Rn 26; C-291/00, Slg 2003, I-2799 – LTJ Diffusion Rn 52; C-104/01 – Orange, Rn 64).

1.6. Bei ausschließlich aus Worten bestehenden Zeichen ist für die Ähnlichkeitsprüfung auf den Wortklang, das Wortbild und den Wortsinn Bedacht zu nehmen (RIS-Justiz RS0117324, RS0066753, insb [T9]; EuGH C-251/95 – Sabel/Puma; C-206/04 – Muelhens). Für das Bejahen der Verwechslungsgefahr muss eine Übereinstimmung in einem der drei genannten Kriterien bestehen (RIS-Justiz RS0079571, RS0079190 [T22] ua; Om 4/02 – Kathreiner; 4 Ob 330/97a – Go). 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 – Pregnex/Pregtest; RIS-Justiz RS0066749, RS0066753; zuletzt etwa 17 Ob 18/11p – Junkerschinken).

1.7. In klanglicher Hinsicht haben Endungen im Allgemeinen einen erheblichen Auffälligkeitswert (ÖBl 1976, 164 – Palmers/Falmers mwN; 4 Ob 29/98b – GARANTA; 4 Ob 225/03x – luminos/LUMINA; RIS-Justiz RS0079438).

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).

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; 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 = PBI 2002, 135 – Jack&Jones; RIS-Justiz RS0079033 [T20], 17 Ob 1/08h = ÖBl 2009/14 – 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). 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).

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

2.1. Mit dem erstmals in der Beschwerde erstatteten Vorbringen, die Antragsgegnerin leite das angegriffene Zeichen als Lizenznehmerin von der Wortbildmarke AT 206390 ab und es liege eine „fluid trademark“ vor, verstößt sie gegen das Neuerungsverbot (§ 139 Z 3 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG); darauf gerichtetes Vorbringen hat sie auch in der über ihren Antrag durchgeführten mündlichen Verhandlung im Verfahren erster Instanz nicht erstattet (das diesbezügliche Beschwerdevorbringen ist aktenwidrig, worauf die Antragstellerin zu Recht hinweist). 2.1. Mit dem erstmals in der Beschwerde erstatteten Vorbringen, die Antragsgegnerin leite das angegriffene Zeichen als Lizenznehmerin von der Wortbildmarke AT 206390 ab und es liege eine „fluid trademark“ vor, verstößt sie gegen das Neuerungsverbot (Paragraph 139, Ziffer 3, PatG in Verbindung mit Paragraph 37, Absatz 3, MSchG); darauf gerichtetes Vorbringen hat sie auch in der über ihren Antrag durchgeführten mündlichen Verhandlung im Verfahren erster Instanz nicht erstattet (das diesbezügliche Beschwerdevorbringen ist aktenwidrig, worauf die Antragstellerin zu Recht hinweist).

Der Schutz der bekannten Marke setzt keine Verwechslungsgefahr voraus, wohl aber eine solche Ähnlichkeit, dass das Publikum die Zeichen gedanklich miteinander verknüpft (EuGH C-408/01 = Slg 2003, I-12537 – Adidas-Salomon und Adidas Benelux; EuGH C-487/07 – L'Oréal mwN). Auf das damit in Zusammenhang stehende erkennbar hinter dem Begriff „fluid trademark“ (gemeint offenbar: Varianten einer Marke mit unterschiedlicher Erscheinung) stehende Beschwerdeargument der gedanklichen Verknüpfung ist auch deshalb nicht näher einzugehen (dazu Om 8/09 – MÖMAX/MaxMö; Om 5/10; 17 Ob 6/09w – EASYBANK/easyCredit), weil die Antragsgegnerin die Benutzung der behaupteten Zeichen durch sie als Voraussetzung für das Bestehen eines Serienzeichens (einer Markenfamilie) in erster Instanz nicht behauptet und nicht bewiesen hat (weiterführend Schumacher in Kucsko/Schumacher, markenschutz² § 10 Rz 62 ff und 181 ff). Der Schutz der bekannten Marke setzt keine Verwechslungsgefahr voraus, wohl aber eine solche Ähnlichkeit, dass das Publikum die Zeichen gedanklich miteinander verknüpft (EuGH C-408/01 = Slg 2003, I-12537 – Adidas-Salomon und Adidas Benelux; EuGH C-487/07 – L'Oréal mwN). Auf das damit in Zusammenhang stehende erkennbar hinter dem Begriff „fluid trademark“ (gemeint offenbar: Varianten einer Marke mit unterschiedlicher Erscheinung) stehende Beschwerdeargument der gedanklichen Verknüpfung ist auch deshalb nicht näher einzugehen (dazu Om 8/09 – MÖMAX/MaxMö; Om 5/10; 17 Ob 6/09w – EASYBANK/easyCredit), weil die Antragsgegnerin die Benutzung der behaupteten Zeichen durch sie als Voraussetzung für das Bestehen eines Serienzeichens (einer Markenfamilie) in erster Instanz nicht behauptet und nicht bewiesen hat (weiterführend Schumacher in Kucsko/Schumacher, markenschutz² Paragraph 10, Rz 62 ff und 181 ff).

2.2. Die Dienstleistungen der einander gegenüberstehenden Marken sind in der Klasse 43 nahezu vollständig ident, was auch formell außer Streit steht; weitere Überlegungen dazu erübrigen sich daher.

Diese Dienstleistungen sind überwiegend solche des täglichen Bedarfs, daher ist der Grad der Aufmerksamkeit des Konsumenten bei ihrer Inanspruchnahme eher gering. Der Durchschnittskunde, der ähnliche 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 fast immer nur einzelne charakteristische und daher auffällige Bestandteile im Gedächtnis behalten.

2.3. Im Wortbild stimmen die Zeichen im Begriff SKY vollkommen überein; die angegriffene Marke besteht textlich überhaupt nur aus diesem Begriff. Unterschiede resultieren daraus, dass die Widerspruchsmarken alle aus zwei Worten und zwei Silben bestehen. Darüber hinaus weist die angegriffene Marke eine wenig ausgeprägte grafische Gestaltung in Form einer ovalen Einfassung des so nicht in den Hintergrund tretenden Textteils auf, der weiß gehalten ist, während das Oval schwarz ist. Zu erinnern ist an den Grundsatz, dass bei Wortbildmarken dem Publikum eher der kennzeichnungskräftige Wortteil in Erinnerung bleibt (oben Pkt 1.8.; vgl auch RIS-Justiz RS0066753). 2.3. Im Wortbild stimmen die Zeichen im Begriff SKY vollkommen überein; die angegriffene Marke besteht textlich überhaupt nur aus diesem Begriff. Unterschiede resultieren daraus, dass die Widerspruchsmarken alle aus zwei Worten und zwei Silben

bestehen. Darüber hinaus weist die angegriffene Marke eine wenig ausgeprägte grafische Gestaltung in Form einer ovalen Einfassung des so nicht in den Hintergrund tretenden Textteils auf, der weiß gehalten ist, während das Oval schwarz ist. Zu erinnern ist an den Grundsatz, dass bei Wortbildmarken dem Publikum eher der kennzeichnungskräftige Wortteil in Erinnerung bleibt (oben Pkt 1.8.; vergleiche auch RIS-Justiz RS0066753).

2.4. Klanglich bestehen geringfügige Unterschiede in der Sprechweise bedingt durch die Zweisilbigkeit der Widerspruchsmarken, was aber nichts am Ergebnis einer phonetisch nicht zu vernachlässigenden beachtlichen Ähnlichkeit durch SKY ändert: Hier besteht (teilweise) Übereinstimmung. Außerdem führen weder BOX noch GREEN noch BUY von der Silbe SKY eindeutig weg oder erzeugen einen signifikant anderen Wortklang.

In klanglicher Hinsicht haben zwar Endungen im Allgemeinen einen erheblichen Auffälligkeitswert (ÖBI 1976, 164 – Palmers/Falmers mwN; 4 Ob 29/98b – GARANTA; 4 Ob 225/03x – LUMINA/luminos; RIS-Justiz RS0079438). Bestehen aber wie hier die Wortteile der zu vergleichenden Marken aus nur einer oder zwei Silbe(n), wobei stets SKY die betonte Silbe ist, führt der Unterschied der jeweils anderen Silbe der Widerspruchsmarken (BOX [nachgestellt], GREEN [vorangestellt], BUY [nachgestellt]) nicht aus dem Ähnlichkeitsbereich des Eingriffszeichens hinaus.

2.5. Bei der Wortbedeutung zeigen sich ebenfalls keine nennenswerten Unterschiede, da alle Widerspruchsmarken in Bezug auf die hier ausschließlich relevante Klasse 43 durch den kennzeichnungskräftigen Bestandteil SKY geprägt werden. Dieses aus dem Englischen stammende Wort bedeutet Himmel oder Luftraum. Beide Wortbedeutungen schaffen im Bereich der Gastronomie und Hotellerie keine direkte Assoziation und bedürfen daher eines gewissen Denkprozesses und interpretativen Aufwandes. Die Argumentation in der Beschwerde, SKY sei nicht oder nur sehr gering zur Individualisierung geeignet, überzeugt das Rekursgericht daher nicht: Die Marken der Antragstellerin sind im Gegenteil schon im Wortbestandteil SKY kennzeichnungskräftig, weil es sich dabei um eine originelle und einprägsame Bezeichnung für die relevanten Dienstleistungen handelt, die geeignet ist, vom Publikum in Erinnerung behalten und später wiedererkannt zu werden. Dass SKY auch für andere Waren- und Dienstleistungsklassen registriert ist, ist daher im Sinn der zutreffende Argumentation der Beschwerdeinrede irrelevant. Der Gesamteindruck der Widerspruchszeichen wird von diesem Element dominant geprägt (RIS-Justiz RS0066779 [T12]); dies gilt nicht für BOX (Schachtel), GREEN (grün) und BUY (Kauf), die im Einklang mit der Argumentation des Patentamts jeweils als schwache und damit nicht prägende Bestandteile der Zeichen der Antragstellerin anzusehen und eher beliebig sind.

2.6. Kehrt nun dieses Merkmal – der dominante Wortstamm SKY – auch bei der später wahrgenommenen Bezeichnung wieder, schließt die eher beliebige grafische Gestaltung des Eingriffszeichens die Gefahr einer Verwechslung nicht mehr aus (zur Übernahme von Markenbestandteilen vgl 4 Ob 18/02d – opus one; Om 10/11 – ISS). Da die Marke der Antragsgegnerin in ihrem (den Gesamteindruck prägenden) Textteil, was SKY betrifft, identisch mit den Widerspruchsmarken ist, besteht bei der gegebenen Identität bzw Ähnlichkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen und beim Charakter des Elements SKY als Stammbestandteil der Zeichen der Antragstellerin die Gefahr, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die unter der angegriffenen Marke vertriebenen Dienstleistungen für solche der Antragstellerin oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens hält (sogenannte gedankliche Verknüpfung; vgl Om 5/10; 17 Ob 6/09w – EASYBANK/easyCredit; RIS-Justiz RS0066456; RS0078970; Schumacher in Kuckso/Schumacher, marken.schutz² § 10 Rz 65 ff).

2.6. Kehrt nun dieses Merkmal – der dominante Wortstamm SKY – auch bei der später wahrgenommenen Bezeichnung wieder, schließt die eher beliebige grafische Gestaltung des Eingriffszeichens die Gefahr einer Verwechslung nicht mehr aus (zur Übernahme von Markenbestandteilen vergleiche 4 Ob 18/02d – opus one; Om 10/11 – ISS). Da die Marke der Antragsgegnerin in ihrem (den Gesamteindruck prägenden) Textteil, was SKY betrifft, identisch mit den Widerspruchsmarken ist, besteht bei der gegebenen Identität bzw Ähnlichkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen und beim Charakter des Elements SKY als Stammbestandteil der Zeichen der Antragstellerin die Gefahr, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die unter der angegriffenen Marke vertriebenen Dienstleistungen für solche der Antragstellerin oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens hält (sogenannte gedankliche Verknüpfung; vergleiche Om 5/10; 17 Ob 6/09w – EASYBANK/easyCredit; RIS-Justiz RS0066456; RS0078970; Schumacher in Kuckso/Schumacher, marken.schutz² Paragraph 10, Rz 65 ff).

2.7. Die Verwechslungsgefahr ist daher bei der gebotenen Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der unstrittigen nahezu vollständigen Dienstleistungsidentität deshalb anzunehmen, weil der Bestandteil SKY der älteren Marken zur Gänze in die jüngere aufgenommen wurde und im Gesamteindruck schon aufgrund der Wortbedeutung als relative und originelle Phantasiebezeichnung die dominante Position einnimmt (Koppensteiner, Markenrecht⁴ 83

mWN; 4 Ob 2383/96m = RIS-Justiz RS0108039). Das Bildelement der angegriffenen Marke ist demgegenüber wenig phantasie reich und führt nicht aus dem Ähnlichkeitsbereich heraus.

2.8. Der Bestandteil SKY behält daher (gerade) auch in der Marke der Antragsgegnerin eine selbständig kennzeichnende Stellung. Auf dieser Grundlage ist eine hohe Zeichenähnlichkeit anzunehmen: Diese und die Identität bzw Ähnlichkeit der Dienstleistungen begründen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 29 Abs 1 iVm § 30 Abs 1 Z 2 MSchG.2.8. Der Bestandteil SKY behält daher (gerade) auch in der Marke der Antragsgegnerin eine selbständig kennzeichnende Stellung. Auf dieser Grundlage ist eine hohe Zeichenähnlichkeit anzunehmen: Diese und die Identität bzw Ähnlichkeit der Dienstleistungen begründen Verwechslungsgefahr im Sinne von Paragraph 29, Absatz eins, in Verbindung mit Paragraph 30, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG.

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 nach § 29b Abs 7 MSchG und § 139 Z 7 PatG iVm§ 37 Abs 3 MSchG nicht statt.4. Ein Kostenersatz findet 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; sky / SKY BOX - GREEN SKY - SKY BUY,

Textnummer

EW0000655

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2014:03400R00053.14K.0911.000

Im RIS seit

25.11.2014

Zuletzt aktualisiert am

01.12.2014

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