

TE OGH 2014/7/24 34R31/14z

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 24.07.2014

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** Eintragung der Wortmarke ECONOMY DIESEL über die als Rekurs zu wertende Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 21.11.2012, AM 343/2012-5, 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

ECONOMY DIESEL

(nach Verbesserung) zuletzt in den Waren- und Dienstleistungsklassen4 (Feste Brennstoffe und Mineralölerzeugnisse; insbesondere Heizöle und Dieselmotortreibstoffe sowie andere Brennstoffe wie Holzbriketts und Holzpellets; Schmiermittel und Schmierstoffe, Benzin, Brennstoffe, Kraftstoffe, Kraftstoffzusätze, mineralische Brennstoffe, Treibstoff, Treibstoffzusätze, technische Öle), 35 (Groß- und Einzelhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen; insbesondere Heizölen und Dieselmotortreibstoffen sowie anderen Brennstoffen wie Holzbriketts und Holzpellets; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Schmiermitteln und Schmierstoffen, Benzin, Brennstoffen, Kraftstoffen, Kraftstoffzusätzen, mineralischen Brennstoffen, Treibstoffen, Treibstoffzusätzen, technischen Ölen), 39 (Transport, Abholung und Auslieferung von Waren, insbesondere von Dieselmotortreibstoffen und Heizölen auf dem Landweg mit Lastkraftwagen und Eisenbahn; Lagerung von Waren, insbesondere von Heizölen und Dieselmotortreibstoffen; Vermietung von Lagercontainern und Lagern; Dienstleistungen einer Spedition; Vermietung von Fahrzeugen) und 42 (Technologische Dienstleistungen; Beratung auf den Gebieten der Energieeinsparung, Kraftstoffnutzung, Bauplanung, Heizungstechnik und des Umweltschutzes; Dienstleistungen von Ingenieuren; technische Projekt- und Konstruktionsplanung, insbesondere hinsichtlich Tankstellen- und Werkstättenerrichtung und -einrichtung).

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Patentamt die Eintragung der Marke zur Gänze ab, nachdem es der Antragstellerin zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben hatte, von der die Antragstellerin jedoch keinen Gebrauch machte. Die beteiligten Verkehrskreise würden das Zeichen nur als allgemeinen Hinweis dahingehend wahrnehmen,

dass es sich um ökonomischen Dieseltreibstoff und damit in Zusammenhang stehende Waren und Dienstleistungen handle.

Dagegen richtet sich die an die Rechtsmittelabteilung des Patentamts gerichtete Beschwerde der Antragstellerin, 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, dem Antrag auf Eintragung des Zeichens in den Klassen 4, 39 und 42 stattzugeben. Die im erstinstanzlichen Verfahren nach Erteilung eines Verbesserungsauftrages noch beantragte Klasse 35 ist damit nicht mehr Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens. Dagegen richtet sich die an die Rechtsmittelabteilung des Patentamts gerichtete Beschwerde der Antragstellerin, die nach der Gesetzesänderung durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl römisch eins 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, dem Antrag auf Eintragung des Zeichens in den Klassen 4, 39 und 42 stattzugeben. Die im erstinstanzlichen Verfahren nach Erteilung eines Verbesserungsauftrages noch beantragte Klasse 35 ist damit nicht mehr Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist dennoch nicht berechtigt.

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

1.1. Ob einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist wie bei beschreibungsverdächtigen Zeichen anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (Koppensteiner, Markenrecht⁴, 82; RIS-Justiz RS0079038). Diese Eigenschaft kommt einer Marke zu, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann und so die Ursprungsidentität garantiert, sodass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (EuGH C-108/97 – Chiemsee; C-104/00 P – Companyline; C-398/08 – Vorsprung durch Technik; C-104/01 – Orange, Rn 62; EuG T-471/07 – Tame it, Rn 15 mwN; RIS-Justiz RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix).

1.2. Fehlt die Unterscheidungskraft, so 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 [T7]). 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 (OBm 1/13 – Malzmeister mwN; ähnlich RIS-Justiz RS0122383). Dies bedeutet jedoch 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). 1.2. Fehlt die Unterscheidungskraft, so 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 [T7]). 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 (OBm 1/13 – Malzmeister mwN; ähnlich RIS-Justiz RS0122383). Dies bedeutet jedoch 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).

1.3. Die Beurteilung, ob das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft vorliegt, erfolgt anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² § 4 Rz 57). Die Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion muss nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit geprüft werden (4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (Asperger aaO § 4 Rz 67 mwN der Rsp; EuGH C-104/01 – Orange, Rn 46 und 63; RIS-Justiz RS0079038 [T1]; RIS-Justiz RS0114366

[T5]).1.3. Die Beurteilung, ob das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft vorliegt, erfolgt anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 Paragraph 4, Rz 57). Die Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion muss nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit geprüft werden (4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (Asperger aaO Paragraph 4, Rz 67 mwN der Rsp; EuGH C-104/01 – Orange, Rn 46 und 63; RIS-Justiz RS0079038 [T1]; RIS-Justiz RS0114366 [T5]).

1.4. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b bis d MarkenRL) sind zwar nach der Rsp des EuGH gesondert zu prüfen (EuGH C-304/06 – Eurohypo; Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 4 Rz 171 ff). Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke aber dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleistungen (EuGH C-304/06 P – Eurohypo, Rn 69); eine beschreibende Marke iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG und Art 3 Abs 1 lit c MarkenRL ist daher auch nicht unterscheidungskräftig iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG und Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL (EuGH C-363/99 – Postkantoor Rn 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OPM Om 10/09 – Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14t – Expressglass).1.4. Die Gründe nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3 bis 5 MSchG (Artikel 3, Absatz eins, Litera b bis d MarkenRL) sind zwar nach der Rsp des EuGH gesondert zu prüfen (EuGH C-304/06 – Eurohypo; Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 Paragraph 4, Rz 171 ff). Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke aber dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleistungen (EuGH C-304/06 P – Eurohypo, Rn 69); eine beschreibende Marke iSv Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 4, MSchG und Artikel 3, Absatz eins, Litera c, MarkenRL ist daher auch nicht unterscheidungskräftig iSv Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG und Artikel 3, Absatz eins, Litera b, MarkenRL (EuGH C-363/99 – Postkantoor Rn 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3 und Ziffer 4, MSchG (OPM Om 10/09 – Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14t – Expressglass).

1.5. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes gelten Zeichen dann 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, das heißt das Publikum muss 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 (EuGH C-326/01 – Universaltelefonbuch, Rn 33 mwN; C-494/08 P – Pranahaus; vgl zuletzt auch 4 Ob 11/14t – Expressglass = RIS-Justiz RS0122383 [T1]; RS0117763, RS0066456, RS0066644).1.5. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes gelten Zeichen dann 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, das heißt das Publikum muss 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 (EuGH C-326/01 – Universaltelefonbuch, Rn 33 mwN; C-494/08 P – Pranahaus; vergleiche zuletzt auch 4 Ob 11/14t – Expressglass = RIS-Justiz RS0122383 [T1]; RS0117763, RS0066456, RS0066644).

1.6. 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]; RS0090799, RS0066456; 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, solange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen. Stellt also ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff her, ohne etwas Bestimmtes über Herstellung oder Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen, liegt keine beschreibende Angabe vor (17 Ob 33/08i – happykauf mwN; OBm 3/12 – Lounge.at).

Ist die angemeldete Marke mit anderen Worten nicht geeignet, beim Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art, Natur oder Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen 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; 4 Ob 66/02p – Cornetto). Ist die angemeldete Marke mit anderen Worten nicht geeignet, beim Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art, Natur oder Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen 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; 4 Ob 66/02p – Cornetto).

1.7. Genau so, wie die Eigenschaft eines Wortes als beschreibendes Zeichen immer nur in Bezug auf jene Waren zu prüfen ist, für die es als Marke registriert werden soll, kann auch ein Zeichen nur für jene Gattungen von Waren oder Dienstleistungen nicht als Marke registriert werden, zu deren Bezeichnung es im Geschäftsverkehr allgemein verwendet wird (ÖBl 1981, 50 – Merkur-Versicherungsspass; ÖBl-LS 01/175 – Die roten Seiten; 4 Ob 139/02y – Summer Splash; 4 Ob 10/03d – More).

1.8. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RIS-Justiz RS0066644).

Kennzeichnungskraft fehlt hingegen, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (ständige Rechtsprechung: RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 26/93 = ÖBl 1993, 99 – Smash; 4 Ob 158/05x – Steirerparkett). Dabei genügt es, wenn die strittige Wortfolge zumindest in einer der möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat (vgl etwa EuGH C-191/01 – Wrigley, Rn 32, und C-363/99 – Postkantoor, Rn 97; 4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 – car care). Kennzeichnungskraft fehlt hingegen, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (ständige Rechtsprechung: RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 26/93 = ÖBl 1993, 99 – Smash; 4 Ob 158/05x – Steirerparkett). Dabei genügt es, wenn die strittige Wortfolge zumindest in einer der möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat (vergleiche etwa EuGH C-191/01 – Wrigley, Rn 32, und C-363/99 – Postkantoor, Rn 97; 4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 – car care).

1.9. 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 = wbl 2005, 387 – 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). Englisch ist als wichtigste Handelssprache in Österreich die geläufigste Fremdsprache (Koppensteiner aaO 84 mwN; RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 36/14v – selective/line).

1.10. Die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen (EuGH C 398/08 P – Vorsprung durch Technik, Rn 35 mwN). Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken, etwa Werbeslogans, sind daher nach denselben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RIS-Justiz RS0122385 [T1]). Sie sind dann nicht schutzfähig, wenn der Satz oder Satzteil nur eine beschreibende Aussage über die Ware oder Dienstleistung enthält (17 Ob 21/11d – echte Berge: als Synonym für prächtige, hohe Berge nicht unterscheidungskräftig). Anderes gilt, wenn die Wortfolge eine interpretationsbedürftige Aussage enthält (OBm 1/12 – Die grüne Linie mwN; 17 Ob 15/07s – we will rock you: unterscheidungskräftig für Ton- und Videoaufzeichnungen; VwGH 2009/03/0020 – Doc around the clock: unterscheidungskräftig für ärztliche Dienstleistungen).

2. Auf dieser Grundlage ist dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft abzusprechen. Das Rekursgericht hält die bekämpfte Begründung der angefochtenen Entscheidung für zutreffend, sodass vorweg auf diese verwiesen werden kann (§ 139 Einleitungssatz PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG). 2. Auf dieser Grundlage ist dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft abzusprechen. Das Rekursgericht hält die bekämpfte

Begründung der angefochtenen Entscheidung für zutreffend, sodass vorweg auf diese verwiesen werden kann (Paragraph 139, Einleitungssatz PatG in Verbindung mit Paragraph 37, Absatz 3, MSchG und Paragraph 60, Absatz 2, AußStrG).

2.1. Die Unterscheidungskraft von Wortverbindungen hängt wie gesagt davon ab, ob die zu beurteilende Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Ware bzw das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben (ÖBI 2002/25 – Internetfactory). 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 bzw das Unternehmen zu bezeichnen (ÖBI 2002/25 – Internetfactory; 4 Ob 186/03m – djshop). Es sind nämlich sämtliche Bestandteile und diese als Ganzes zu betrachten (EuGH C-64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit, Rn 27 f; Koppensteiner aaO 77 f mwN). Ein Wortzeichen kann 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 191/01 P – Wrigley, Rn 32; C-265/00 – Biomild, Rn 38).

2.2. Die Schutzfähigkeit der zusammengesetzten Wortmarke ECONOMY DIESEL hängt somit zunächst davon ab, ob die beteiligten Verkehrskreise ihren Inhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und als beschreibenden Hinweis auf die Waren des betreffenden Unternehmens verstehen (RIS-Justiz RS0109431). Enthält das Zeichen hingegen nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend (RIS-Justiz RS0109431 [T3, T4: Internetfactory]; MR 1999, 354 – Wirtschaftswoche; ÖBI-LS 01/20 – E-MED ; 4 Ob 237/01h = wbl 2002, 182 – drivecompany; Om 4/01 – Holztherm; Om 7/01 – Dermacure).

2.3. Das angemeldete Zeichen besteht aus einer gewöhnlichen Aneinanderreihung von zwei auch in Österreich geläufigen Worten in der Art eines allgemeinen Hinweises ohne Zuordnung zu einem bestimmten Anbieter, der weder vage ist noch einen nennenswerten Denkprozess auslöst: „Economy“ ist ein Substantiv und meint – wie vom Patentamt bereits richtig aufgezeigt – unter anderem Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit; bei Diesel handelt es sich um einen gängigen, jedermann bekannten Treibstoff, der auch im Englischen dieselbe Bezeichnung trägt (jeweils <http://dict.leo.org/>; abgefragt am 2.7.2014).

2.4. Maßgeblich ist daher, welche Bedeutung das Publikum dem Waren- und Dienstleistungssortiment beimisst, das die Antragstellerin unter dem Zeichen anbietet. Das Rekursgericht ist im Einklang mit der Argumentation des Patentamts der Auffassung, dass die angesprochenen Fachkreise und Konsumenten nach der im Eintragungsverfahren anzustellenden Prognose ohne weiteres, das heißt ohne längeren Denkprozess und ohne Unklarheiten, die Wortfolge als beschreibenden Hinweis auf einen (besonders) wirtschaftlichen Treibstoff verstehen werden (EuGH C-92/10 P – Best Buy, Rn 51 ff; 4 Ob 49/14f – My Taxi: beschreibend für die Hilfestellung beim Auffinden eines freien Taxis). Zusätzlich wird das Publikum unter dem Zeichen auch eine werbemäßige Anpreisung eines beliebigen Anbieters, nicht hingegen einen markenmäßigen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen verstehen. Die Unterscheidungskraft fehlt nicht nur beschreibenden Slogans, sondern vor allem auch den üblichen Anpreisungen (Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 8 Rz 144); solche sind als Marke nicht schützbar (Koppensteiner aaO 84 mwN; jüngst 4 Ob 36/14v – selective/line).

2.4. Maßgeblich ist daher, welche Bedeutung das Publikum dem Waren- und Dienstleistungssortiment beimisst, das die Antragstellerin unter dem Zeichen anbietet. Das Rekursgericht ist im Einklang mit der Argumentation des Patentamts der Auffassung, dass die angesprochenen Fachkreise und Konsumenten nach der im Eintragungsverfahren anzustellenden Prognose ohne weiteres, das heißt ohne längeren Denkprozess und ohne Unklarheiten, die Wortfolge als beschreibenden Hinweis auf einen (besonders) wirtschaftlichen Treibstoff verstehen werden (EuGH C-92/10 P – Best Buy, Rn 51 ff; 4 Ob 49/14f – My Taxi: beschreibend für die Hilfestellung beim Auffinden eines freien Taxis). Zusätzlich wird das Publikum unter dem Zeichen auch eine werbemäßige Anpreisung eines beliebigen Anbieters, nicht hingegen einen markenmäßigen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen verstehen. Die Unterscheidungskraft fehlt nicht nur beschreibenden Slogans, sondern vor allem auch den üblichen Anpreisungen (Ingerl/Rohnke, MarkenG³ Paragraph 8, Rz 144); solche sind als Marke nicht schützbar (Koppensteiner aaO 84 mwN; jüngst 4 Ob 36/14v – selective/line).

Von einer lexikalischen Erfindung eines Gesamtzeichens im Sinne einer ungewöhnlichen Wortverbindung (siehe EuGH

C-383/99, ÖBl 2002, 43 – Baby Dry) kann hier entgegen dem Rechtsmittelvorbringen daher keine Rede sein.

2.5. Auf das weitere Argument der Rechtsmittelwerberin, dass es mehrere Markenregistrierungen mit den Bestandteilen „Diesel“ und/oder „Economy“ gebe, ist nicht näher einzugehen, weil eine präjudizielle Bindung zu verneinen ist (4 Ob 11/14t – Jimi Hendrix; RIS-Justiz RS0125405; vgl auch Asperger aaO § 4 Rz 75 ff mwN; Koppensteiner aaO 70).

2.5. Auf das weitere Argument der Rechtsmittelwerberin, dass es mehrere Markenregistrierungen mit den Bestandteilen „Diesel“ und/oder „Economy“ gebe, ist nicht näher einzugehen, weil eine präjudizielle Bindung zu verneinen ist (4 Ob 11/14t – Jimi Hendrix; RIS-Justiz RS0125405; vergleiche auch Asperger aaO Paragraph 4, Rz 75 ff mwN; Koppensteiner aaO 70).

2.6. Die Wortfolge ECONOMY DIESEL beschreibt unmittelbar, umfassend und werblich die Beschaffenheit des Treibstoffs und der damit im Zusammenhang stehenden Waren und Dienstleistungen und ist daher nicht kennzeichnungskräftig, weswegen die zutreffend begründete Entscheidung des Patentamts zu bestätigen war.

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 zulässig³. 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 § 139 Z 7 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG nicht statt⁴. Ein Kostenersatz findet nach Paragraph 139, Ziffer 7, PatG in Verbindung mit Paragraph 37, Absatz 3, MSchG nicht statt.

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz; Markenschutz; ECONOMY DIESEL,

Textnummer

EW0000638

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2014:03400R00031.14Z.0724.000

Im RIS seit

13.10.2014

Zuletzt aktualisiert am

13.10.2014

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