

TE OGH 2014/3/25 4Ob9/14y

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 25.03.2014

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizepräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Markenrechtssache der Antragstellerin E***** LLC, *****, vertreten durch Mag. Dr. Paul N. Torggler und andere Patentanwälte in Innsbruck, wegen Anmeldung der österreichischen Marke AM *****/2009, über die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamts vom 29. Mai 2013, GZ Bm 46/2010-1, mit welchem der Beschluss der Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts vom 30. September 2010, GZ AM *****/2009-7, bestätigt wurde, folgenden

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der Beschwerde wird teilweise Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird zum Teil bestätigt und zum Teil abgeändert, dass sie nunmehr zu lauten hat:

„1. Dem zu Nummer AM *****/2009 eingebrachten Antrag, die Wortbildmarke 'Jimi Hendrix' für die im Antrag näher bezeichneten Waren in das Markenregister einzutragen, wird hinsichtlich folgender Waren nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG stattgegeben.„1. Dem zu Nummer AM *****/2009 eingebrachten Antrag, die Wortbildmarke 'Jimi Hendrix' für die im Antrag näher bezeichneten Waren in das Markenregister einzutragen, wird hinsichtlich folgender Waren nur unter den Voraussetzungen des Paragraph 4, Absatz 2, MSchG stattgegeben.

Klasse 9: Magnetaufzeichnungsträger; Schall-platten und CDs; bespielte Magnetbänder und Platten, CD-ROMs, DVDs, CDs, Videobänder und -platten, Tonbänder und -platten; Kassettenbänder; Computersoftware; herunterladbare elektronische Veröffentlichungen, Musik und anderes elektronisch verfügbar gemachtes Video-/Audiomaterial zum Herunterladen aus dem Internet; Schallplatten; gespeicherte Computerprogramme; Computer-programme (herunterladbar); dekorative Magnete; Hüllen für Mobiltelefone; Mausunterlagen; Handgelenkauflagen zur Verwendung mit Computern.

Klasse 15: Musikinstrumente; Bässe (Musik-instrumente); elektronische Musikinstrumente; Gitarren; Plektrums für Saiteninstrumente; folienbedruckte Plektrums.

2. Im Übrigen wird dem Antrag, die Wortbildmarke 'Jimi Hendrix' in das Markenregister einzutragen, auch für folgende Waren ohne die Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG stattgegeben:2. Im Übrigen wird dem Antrag, die Wortbildmarke 'Jimi Hendrix' in das Markenregister einzutragen, auch für folgende Waren ohne die Voraussetzungen des Paragraph 4, Absatz 2, MSchG stattgegeben:

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht

in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente, Gussmetallbroschen (Schmuck); Gussmetallanhänger (Schmuck); Amulette (Juwelier- und Schmuckwaren); Schnallen aus Edelmetall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Etuis aus Edelmetall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Ketten (Schmuckwaren); Anhänger (Schmuck); Wecker, Chronografen (Uhren); Manschettenknöpfe; Ohrringe, Gold und Silberwaren, ausgenommen Messerschmiedewaren; Hutverzierungen aus Edelmetall; Schlüsselringe (Fantasie-Schmuckwaren); Medaillons (Schmuck); Medaillen; Halsketten (Schmuck); Schmucknadeln; (Ansteck-)Nadeln (Schmuck); Krawattenhalter; Krawattennadeln; Schmuckgegenstände; Kunstgegenstände aus Edelmetall.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; Schürzen (Bekleidungsstücke); Höschen für Babys; Bandanatücher, Halstücher; Bademäntel; Badehosen; Badeanzüge; Strandkleider; Gürtel (Bekleidung); Baskenmützen; Lätzchen, nicht aus Papier; Camisoles; Hosenträger für Bekleidungszwecke; Büstenhalter; Kniebundhosen; Mützenschirme; Chasubles; T-Shirts; Bekleidung aus Lederimitat; Bekleidungsstücke aus Leder; Mäntel; Kragenschützer; Unterhosen; Morgenmäntel; Ohrenschützer (Bekleidung); Kleider; Gabardinebekleidung; Galoschen; Strumpfbänder; Handschuhe (Bekleidung); Hüte; Stirnbänder (Bekleidung); Kapuzen; Strumpfwaren und gewirkte und gewebte Unterwäsche; Jacken; Jerseykleidung; Pullover; Wirkwaren (Bekleidungsstücke); Babywäsche; Leggings; Krawatten; Oberbekleidungsstücke; Hosen; Parkas; Schlafanzüge; Schärpen; Hals-, Kopf-, Schultertücher; Schals; Hemden; ärmellose Unterhemden; Röcke; Käppchen (Kopfbedeckungen); Kittel; Socken; Sportjerseys; Strümpfe; Joppen (weite Tuchjacken); Sonnenblendschilder (Kopfbedeckungen); Hosenträger; Sweater; Badeanzüge; T-Shirts; Strumpfhosen; Zylinderhüte; Überzieher (Bekleidung); Hosen; Unterhosen; Unterwäsche; Unterhemden; Mützenschirme (Kopfbedeckungen); Westen; wasserfeste Bekleidung.“

Text

Begründung:

James Marshall „Jimi“ Hendrix (1942-1970) gilt wegen seiner experimentellen und innovativen Spielweise auf der E-Gitarre als einer der bedeutendsten Gitarristen und hatte nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Rockmusik. Das Rolling Stone Magazin kürte ihn zum besten Gitarristen aller Zeiten (am 7. 2. 2014 abgefragte Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Jimi_Hendrix).

Mit Anmeldung vom 4. 3. 2009 beantragte die Anmelderin die Registrierung der nachfolgend wiedergegebenen Wortbildmarke „Jimi Hendrix“ für die im Spruch dieser Entscheidung genannten Waren.

□

Die Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts teilte der Anmelderin mit Schreiben vom 2. 2. 2010 folgende Bedenken hinsichtlich der Eintragungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens mit:

Das Zeichen werde bezüglich folgender Waren nur als inhaltlicher Hinweis gesehen, dass sich die so bezeichneten Waren mit der Person Jimi Hendrix beschäftigen und seine Musik zum Inhalt haben:

Klasse 9: Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten und CDs; bespielte Magnetbänder und Platten, CD-ROMs, DVDs, CDs, Videobänder und -platten, Tonbänder und -platten; Kassettenbänder; Computersoftware; herunterladbare elektronische Veröffentlichungen, Musik und anderes elektronisch verfügbar gemachtes Video-/Audiomaterial zum Herunterladen aus dem Internet; Schallplatten; gespeicherte Computerprogramme; Computerprogramme (herunterladbar);

und hinsichtlich folgender Waren als werbliche Anpreisung bzw Hinweis, dass es sich bei den so bezeichneten Waren um Kopien der Originalgitarren und -zubehör von Jimi Hendrix handle:

Klasse 15: Musikinstrumente; Bässe (Musikinstrumente); elektronische Musikinstrumente; Gitarren; Plektrums für Saiteninstrumente; folienbedruckte Plektrums;

sowie dass es sich bei folgenden Waren um mit seinem Namen gekennzeichnete Souvenir- bzw Fanartikel handle:

Klasse 9: dekorative Magnete; Hüllen für Mobiltelefone; Mausunterlagen; Handgelenkauflagen zur Verwendung mit Computern;

Klasse 14: sämtliche angemeldete Waren mit Ausnahme von „Edelsteine; Kästen aus Edelmetall; Gehäuse für Uhren; Uhrketten; Diamanten; Elfenbein (Schmuckwaren); Gagatornamente und -verzierungen; Schmuckkästen aus

Edelmetall; Bernsteinschmuck; Perlen (Schmuck); Perlen aus Pressbernstein; Stifte aus Edelmetall (Schmuckwaren)“;

Klasse 25: sämtliche angemeldete Waren mit Ausnahme von „Schuhwaren; Babywindeln aus textilem Material; Badesandalen; Badeschuhe; Bademützen; Strandschuhe; Stiefelschäfte; Stiefel; Sportstiefel; Gymnastikbekleidung; Radfahrerbekleidung; Stoffschuhe (Espadrillos); Fußballschuhe; Stolen (Pelzschals); Pelze (Bekleidung); Gymnastikschuhe; Halbstiefel (Stiefeletten); Arbeitsanzüge; pelzgefütterte Mäntel; Sandalen; Schuhe; Duschhauben; Skistiefel; Hausschuhe; Anzüge“;

Die grafische Ausgestaltung bestehe in Form einer Signatur, welche lediglich den durch die Wortbestandteile des Zeichens vermittelten Sachhinweis hervorhebe, indem der Eindruck erweckt werde, es läge eine Originalsignatur des Künstlers vor. Die grafische Ausgestaltung könne nichts zur Unterscheidungskraft beitragen. Das Zeichen sei daher bezüglich dieser Waren nicht geeignet, um als individualisierender Unternehmenshinweis zu dienen und gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MSchG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Registrierung als Marke ausgeschlossen, sofern nicht der Nachweis der Verkehrsgeltung erbracht werde. Die grafische Ausgestaltung bestehe in Form einer Signatur, welche lediglich den durch die Wortbestandteile des Zeichens vermittelten Sachhinweis hervorhebe, indem der Eindruck erweckt werde, es läge eine Originalsignatur des Künstlers vor. Die grafische Ausgestaltung könne nichts zur Unterscheidungskraft beitragen. Das Zeichen sei daher bezüglich dieser Waren nicht geeignet, um als individualisierender Unternehmenshinweis zu dienen und gemäß Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Registrierung als Marke ausgeschlossen, sofern nicht der Nachweis der Verkehrsgeltung erbracht werde.

Die Anmelderin hielt dem entgegen, dass nach der Rechtsprechung des EuGH bei Begründungen von Zurückweisungen von Anmeldungen für alle nicht allgemein bekannten Tatsachen Nachweise vorgelegt werden müssten; die Einzelmeinung eines Prüfers oder die Diskussion im Kollegenkreis könne Nachweise nicht ersetzen. Grundsätzlich sei der Markenschutz auch Musikern zugänglich. Die anmeldende Gesellschaft werde von Familienmitgliedern des Namensträgers geführt. Allein der Umstand der Bekanntheit des Namensträgers führe noch nicht automatisch dazu, dass die Verkehrskreise in seinem Namen eine inhaltsbeschreibende Angabe für damit gekennzeichnete Waren erblickten.

Die Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts teilte der Anmelderin sodann mit Schreiben vom 13. 7. 2010 mit, dass an der bisherigen Beurteilung festgehalten werde. Es liege in der allgemeinen Lebenserfahrung, dass der Durchschnittskonsument der genannten Waren der Klasse 9 (Tonträger im weiteren Sinn) den darauf angebrachten Namen des Künstlers dahingehend verstehen werde, dass Werke des Künstlers oder Informationen über diesen darauf zu finden sein werden. Im Hinblick auf die (weiteren) genannten Waren der Klasse 9, 15, 14, und 25 werde der darauf angebrachte Name des Künstlers von den beteiligten Verkehrskreisen lediglich als werbliche Anpreisung im Sinn des Imagetransfers bzw Personen-Merchandising verstanden.

Mit Beschluss vom 30. 9. 2010 stellte die Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts fest, dass das angemeldete Zeichen für die im Prüfungsverfahren beanstandeten Waren nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG registrierbar sei. Zur Begründung wurde auf die Amtsschreiben vom 2. 2. 2010 und 13. 7. 2010 verwiesen. Mit Beschluss vom 30. 9. 2010 stellte die Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts fest, dass das angemeldete Zeichen für die im Prüfungsverfahren beanstandeten Waren nur unter den Voraussetzungen des Paragraph 4, Absatz 2, MSchG registrierbar sei. Zur Begründung wurde auf die Amtsschreiben vom 2. 2. 2010 und 13. 7. 2010 verwiesen.

Die Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamts wies mit Beschluss vom 29. 5. 2013 die Beschwerde der Anmelderin ab. Einem Zeichen fehle die Unterscheidungskraft, wenn es das Publikum nur als Hinweis auf eine Wareneigenschaft auffasse und es keine Aussage zur Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkenne. Dem Namen bekannter historischer Persönlichkeiten komme in Verbindung mit Waren und Dienstleistungen oft nur eine „Art von Werbefunktion“ zu, vergleichbar dem Namen aktueller Stars beim Vertrieb von Merchandising- und Souvenirartikeln; eine betriebliche Herkunftsfunktion - als Voraussetzung markenrechtlicher Unterscheidungskraft - entnehme ihnen der Verkehr in diesen Fällen hingegen nicht. Der gegenständliche Schriftzug komme den im Internet abrufbaren Schriftbildern von Autogrammen des Jimi Hendrix sehr nahe. Die beteiligten Verkehrskreise würden ihn daher als Unterschrift von Jimi Hendrix erkennen und wahrnehmen. Der Name bzw die Signatur werde für folgende Waren nur als Hinweis auf die Person in der Art eines Souvenirartikels verstanden (weshalb insoweit die Unterscheidungskraft fehle): Die Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamts wies mit Beschluss vom

29. 5. 2013 die Beschwerde der Anmelderin ab. Einem Zeichen fehle die Unterscheidungskraft, wenn es das Publikum nur als Hinweis auf eine Wareneigenschaft auffasse und es keine Aussage zur Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkenne. Dem Namen bekannter historischer Persönlichkeiten komme in Verbindung mit Waren und Dienstleistungen oft nur eine „Art von Werbefunktion“ zu, vergleichbar dem Namen aktueller Stars beim Vertrieb von Merchandising- und Souvenirartikeln; eine betriebliche Herkunftsfunktion - als Voraussetzung markenrechtlicher Unterscheidungskraft -, entnehme ihnen der Verkehr in diesen Fällen hingegen nicht. Der gegenständliche Schriftzug komme den im Internet abrufbaren Schriftbildern von Autogrammen des Jimi Hendrix sehr nahe. Die beteiligten Verkehrskreise würden ihn daher als Unterschrift von Jimi Hendrix erkennen und wahrnehmen. Der Name bzw die Signatur werde für folgende Waren nur als Hinweis auf die Person in der Art eines Souvenirartikels verstanden (weshalb insoweit die Unterscheidungskraft fehle):

Klasse 9: dekorative Magnete; Hüllen für Mobiltelefone; Mausunterlagen; Handgelenkauflagen zur Verwendung mit Computern;

Klasse 14 und 25: sämtliche vom angefochtenen Beschluss umfasste Waren;

Klasse 15: Musikinstrumente; Bässe (Musik-instrumente); elektronische Musikinstrumente; Gitarren; Plektrums für Saiteninstrumente; folienbedruckte Plektrums.

Hinsichtlich der nachfolgenden Waren liege ebenfalls keine Unterscheidungskraft vor, und zwar hier aufgrund des auf den Inhalt der so bezeichneten Waren hinweisenden Verständnisses gegenüber dem Zeichen:

Klasse 9: Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten und CDs; bespielte Magnetbänder und Platten, CD-ROMs, DVDs, CDs, Videobänder und -platten, Tonbänder und -platten; Kassettenbänder; Computersoftware; herunterladbare elektronische Veröffentlichungen, Musik und anderes elektronisch verfügbar gemachtes Video-/Audiomaterial zum Herunterladen aus dem Internet; Schallplatten; gespeicherte Computerprogramme; Computerprogramme (herunterladbar).

Den inländischen Verkehrskreisen sei die gängige Praxis durchaus vertraut, als Titel von Tonträgern, Filmen uä, die sich mit bekannten Persönlichkeiten beschäftigten, deren Namen zu wählen. Der Name sei diesfalls schlichtweg Inhaltsangabe. Daran ändere sich auch dann nichts, wenn der Name in Form der Signatur der betreffenden Person auf der Ware angebracht sei. Die beteiligten Verkehrskreise würden nämlich bei Ansichtigwerden der Unterschrift von Jimi Hendrix auf beispielsweise einer CD oder DVD mühelos und zwangsläufig annehmen, diese enthalte Werke von oder eine Sendung über Jimi Hendrix, jedoch würden sie keinen herkunftshinweisenden Unternehmenshinweis darin erblicken. Auf die Berechtigung der Anmelderin, das Zeichen zu führen, komme es nicht weiter an.

Der Beschluss wurde den Vertretern der Antragstellerin am 11. 10. 2013 zugestellt. Sie gab, vertreten durch die schon bisher einschreitenden Patentanwälte, am 10. 12. 2013 eine Beschwerde iSv § 36 MSchG iVm § 145a PatG, jeweils idF vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, zur Post. Darin beantragt sie, das angemeldete Zeichen „im vollen Umfang“ (gemeint: ohne Einschränkung durch den Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft) zu registrieren. Der Beschluss wurde den Vertretern der Antragstellerin am 11. 10. 2013 zugestellt. Sie gab, vertreten durch die schon bisher einschreitenden Patentanwälte, am 10. 12. 2013 eine Beschwerde iSv Paragraph 36, MSchG in Verbindung mit Paragraph 145 a, PatG, jeweils in der Fassung vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, zur Post. Darin beantragt sie, das angemeldete Zeichen „im vollen Umfang“ (gemeint: ohne Einschränkung durch den Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft) zu registrieren.

Das Patentamt legt die Beschwerde zur Entscheidung vor.

Rechtliche Beurteilung

Die Beschwerde ist als Revisionsrekurs zu behandeln. Dieser ist zulässig und berechtigt.

1. Zur Zulässigkeit

1.1. Über die Beschwerde hätte nach der Rechtslage vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 der Oberste Patent- und Markensenat zu entscheiden gehabt. Mit Inkrafttreten dieser Novelle am 1. 1. 2014 wurde diese Behörde aufgelöst. Statt dessen sind nun die ordentlichen Gerichte zuständig, wobei in Verfahren über die Begründung eines Immaterialgüterrechts die Rechtsmittelbestimmungen des Außerstreitgesetzes anzuwenden sind. Für Markensachen folgt das aus §§ 37 und 38 MSchG iVm §§ 139 und 140 Abs 2 PatG 1970, jeweils idF der Patent- und Markenrechts-

Novelle 2014 (Verweise auf diese Gesetze beziehen sich in der Folge, wenn nicht anders angeführt, auf diese Fassung). 1.1. Über die Beschwerde hätte nach der Rechtslage vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 der Oberste Patent- und Markensenat zu entscheiden gehabt. Mit Inkrafttreten dieser Novelle am 1. 1. 2014 wurde diese Behörde aufgelöst. Statt dessen sind nun die ordentlichen Gerichte zuständig, wobei in Verfahren über die Begründung eines Immaterialgüterrechts die Rechtsmittelbestimmungen des Außerstreitgesetzes anzuwenden sind. Für Markensachen folgt das aus Paragraphen 37 und 38 MSchG in Verbindung mit Paragraphen 139 und 140 Absatz 2, PatG 1970, jeweils in der Fassung der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 (Verweise auf diese Gesetze beziehen sich in der Folge, wenn nicht anders angeführt, auf diese Fassung).

1.2. Nach § 77c Abs 1 MSchG ist auch in Markensachen die Übergangsbestimmung des § 176b PatG 1970 anzuwenden. Daraus ergibt sich Folgendes: 1.2. Nach Paragraph 77 c, Absatz eins, MSchG ist auch in Markensachen die Übergangsbestimmung des Paragraph 176 b, PatG 1970 anzuwenden. Daraus ergibt sich Folgendes:

Da der Oberste Patent- und Markensenat im vorliegenden Fall in dritter Instanz tätig geworden wäre, ging die Zuständigkeit für das Beschwerdeverfahren nach § 176b Abs 1 Z 2 PatG 1970 auf den Obersten Gerichtshof über. Dabei gilt eine Beschwerde, die bis zum 31. 12. 2013 gegen eine Entscheidung der Rechtsmittelabteilung (gemeint offenkundig: rechtzeitig) erhoben wurde, nach § 176b Abs 5 Satz 3 PatG 1970 als rechtzeitig erhobener Revisionsrekurs. Ein solcher Fall liegt hier vor. Da der Oberste Patent- und Markensenat im vorliegenden Fall in dritter Instanz tätig geworden wäre, ging die Zuständigkeit für das Beschwerdeverfahren nach Paragraph 176 b, Absatz eins, Ziffer 2, PatG 1970 auf den Obersten Gerichtshof über. Dabei gilt eine Beschwerde, die bis zum 31. 12. 2013 gegen eine Entscheidung der Rechtsmittelabteilung (gemeint offenkundig: rechtzeitig) erhoben wurde, nach Paragraph 176 b, Absatz 5, Satz 3 PatG 1970 als rechtzeitig erhobener Revisionsrekurs. Ein solcher Fall liegt hier vor.

Über die Beschwerde der Antragstellerin ist jedenfalls in der Sache zu entscheiden; auf das Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage kommt es nicht an (§ 176b Abs 5 Satz 2 und 3 PatG 1970; siehe dazu näher in 4 Ob 11/14t). Über die Beschwerde der Antragstellerin ist jedenfalls in der Sache zu entscheiden; auf das Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage kommt es nicht an (Paragraph 176 b, Absatz 5, Satz 2 und 3 PatG 1970; siehe dazu näher in 4 Ob 11/14t).

1.3. Die Antragstellerin war bei Erhebung der Beschwerde durch Patentanwälte vertreten. Dies entsprach dem damals geltenden Recht, das auch für eine an den Obersten Patent- und Markensenat gerichtete Beschwerde keine Rechtsanwaltpflicht vorsah (§ 61 MSchG idF vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014). Nach neuem Recht sind zwar - mangels besonderer Regelung im Markenschutzgesetz - gemäß § 6 Abs 1 und 2 AußStrG im Revisionsrekursverfahren nur Rechtsanwälte und Notare vertretungsbefugt. Eine Rückwirkung von Verfahrensgesetzen auf Verfahrensschritte, die - wie hier - vor Inkrafttreten der Neuregelung gesetzt wurden, kommt aber ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung nicht in Betracht (8 Ob 89/06f; RIS-Justiz RS0008733 [T10]). Daher bleibt die von den Vertretern der Antragstellerin gesetzte Verfahrenshandlung (dh das Erheben der Beschwerde) wirksam; das Rechtsmittel ist ohne Durchführung eines Verbesserungsverfahrens zu erledigen (4 Ob 10/14w). 1.3. Die Antragstellerin war bei Erhebung der Beschwerde durch Patentanwälte vertreten. Dies entsprach dem damals geltenden Recht, das auch für eine an den Obersten Patent- und Markensenat gerichtete Beschwerde keine Rechtsanwaltpflicht vorsah (Paragraph 61, MSchG in der Fassung vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014). Nach neuem Recht sind zwar - mangels besonderer Regelung im Markenschutzgesetz - gemäß Paragraph 6, Absatz eins und 2 AußStrG im Revisionsrekursverfahren nur Rechtsanwälte und Notare vertretungsbefugt. Eine Rückwirkung von Verfahrensgesetzen auf Verfahrensschritte, die - wie hier - vor Inkrafttreten der Neuregelung gesetzt wurden, kommt aber ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung nicht in Betracht (8 Ob 89/06f; RIS-Justiz RS0008733 [T10]). Daher bleibt die von den Vertretern der Antragstellerin gesetzte Verfahrenshandlung (dh das Erheben der Beschwerde) wirksam; das Rechtsmittel ist ohne Durchführung eines Verbesserungsverfahrens zu erledigen (4 Ob 10/14w).

2. Zur Sache

2.1. Die Anmelderin macht geltend, die beteiligten Verkehrskreise würden das gegenständliche Zeichen keineswegs als Unterschrift des Namens Jimi Hendrix erkennen. Das Zeichen besitze daher die für die Registrierung notwendige Unterscheidungskraft und sei grundsätzlich geeignet, als Marke zu dienen.

2.2. Von der Registrierung als Marke sind Zeichen ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben (§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG). 2.2. Von der Registrierung als Marke sind Zeichen ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben (Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG).

2.3. Eine Marke ist unterscheidungskräftig iSd § 4 Abs 1 Z 3 MSchG, wenn sie geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nur unter dieser Bedingung kann eine Marke ihre Hauptfunktion als betrieblicher Herkunftshinweis erfüllen (EuGH Rs C-108/97 - Chiemsee Rn 46; EuGH Rs C-39/97 - Canon Rn 154; 4 Ob 38/06a - Shopping City; 4 Ob 89/06a -

Gmundner Keramik; RIS-JustizRS0118396; vgl auch RS0079038 [T3]). 2.3. Eine Marke ist unterscheidungskräftig iSd Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG, wenn sie geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nur unter dieser Bedingung kann eine Marke ihre Hauptfunktion als betrieblicher Herkunftshinweis erfüllen (EuGH Rs C-108/97 - Chiemsee Rn 46; EuGH Rs C-39/97 - Canon Rn 154; 4 Ob 38/06a - Shopping City; 4 Ob 89/06a -, Gmundner Keramik; RIS-JustizRS0118396; vergleiche auch RS0079038 [T3]).

2.4. 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 Rn 57). Die Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion muss nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit geprüft werden (Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz10 § 8 Rn 96). 2.4. 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, Rn 57). Die Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion muss nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit geprüft werden (Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz10 Paragraph 8, Rn 96).

2.5. 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 in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² § 4 Rn 67 mit Nachweisen zur Rsp des VwGH und des EuGH in FN 113; Eisenführ in Eisenführ/Schennen, GMV4 Art 7 Rn 67; vgl auch RIS-JustizRS0079038 [T1]). 2.5. 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 in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² Paragraph 4, Rn 67 mit Nachweisen zur Rsp des VwGH und des EuGH in FN 113; Eisenführ in Eisenführ/Schennen, GMV4 Artikel 7, Rn 67; vergleiche auch RIS-Justiz RS0079038 [T1]).

2.6. Wird das Zeichen in dem Sinn wahrgenommen, dass es Informationen über die Art der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vermittelt, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Produkte verstanden, fehlt ihm die Unterscheidungskraft (EuGH C-304/06 P - Eurohypo Rn 69). Das Zeichen hat dann einen das Produkt beschreibenden Inhalt (vgl RIS-Justiz RS0109431) und fällt unter das Eintragungshindernis des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG. 2.6. Wird das Zeichen in dem Sinn wahrgenommen, dass es Informationen über die Art der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vermittelt, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Produkte verstanden, fehlt ihm die Unterscheidungskraft (EuGH C-304/06 P - Eurohypo Rn 69). Das Zeichen hat dann einen das Produkt beschreibenden Inhalt (vergleiche RIS-Justiz RS0109431) und fällt unter das Eintragungshindernis des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 4, MSchG.

2.7. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 - 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b - d MarkenRL) sind zwar nach der Rechtsprechung des EuGH gesondert zu prüfen (EuGH C-304/06 - Eurohypo). Unterscheidungskraft fehlt bei einer Wortmarke aber jedenfalls dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf die deren Herkunft (EuGH C-304/06 P - Eurohypo, Rz 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 c MarkenRL (C-363/99 - Koninklijke KPN Nederland NV, Rz 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OPM OM 10/09 - Lümmeltütenparty). 2.7. Die Gründe nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, - 5 MSchG (Artikel 3, Absatz eins, Litera b, - d MarkenRL) sind zwar nach der Rechtsprechung des EuGH gesondert zu prüfen (EuGH C-304/06 - Eurohypo). Unterscheidungskraft fehlt bei einer Wortmarke aber jedenfalls dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen,

nicht aber als Hinweis auf die deren Herkunft (EuGH C-304/06 P - Eurohypo, Rz 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 c, MarkenRL (C-363/99 - Koninklijke KPN Nederland NV, Rz 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3 und Ziffer 4, MSchG (OPM OM 10/09 - Lümmeltütenparty).

2.8. Ein unmittelbarer Sachzusammenhang zwischen dem Zeichen und den jeweiligen Waren und Dienstleistungen im Sinne einer Aussage über die Waren oder Dienstleistungen spricht gegen die Annahme einer Unterscheidungskraft (VwGH 2007/03/0154 - Gipfeltreffen).

2.9. Wird das angemeldete Zeichen noch nicht verwendet, ist im Wege einer - auch auf allgemeine Erfahrungssätze gestützten - Prognose zu ermitteln, wie das Zeichen mutmaßlich wahrgenommen werden wird, wenn es (wie vom Anmelder beabsichtigt) zur Kennzeichnung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen benutzt wird (vgl BGH I ZB 62/09 - Marlene-Dietrich-Bildnis II Rn 17, 19 mN zu dt Schrifttum und Rsp des EuGH; siehe auch 4 Ob 10/14w). 2.9. Wird das angemeldete Zeichen noch nicht verwendet, ist im Wege einer - auch auf allgemeine Erfahrungssätze gestützten - Prognose zu ermitteln, wie das Zeichen mutmaßlich wahrgenommen werden wird, wenn es (wie vom Anmelder beabsichtigt) zur Kennzeichnung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen benutzt wird vergleiche BGH römisch eins ZB 62/09 - Marlene-Dietrich-Bildnis römisch zwei Rn 17, 19 mN zu dt Schrifttum und Rsp des EuGH; siehe auch 4 Ob 10/14w).

3.1. Personennamen sind unterscheidungskräftig und können grundsätzlich als Marke eingetragen werden, auch wenn sie verbreitet sind (vgl EuGH Rs C-404/02 - Nichols Rn 30) 3.1. Personennamen sind unterscheidungskräftig und können grundsätzlich als Marke eingetragen werden, auch wenn sie verbreitet sind vergleiche EuGH Rs C-404/02 - Nichols Rn 30).

3.2. Ihnen fehlt die Unterscheidungskraft nur insoweit, als sie zugleich Sachangaben für die damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen sind (17 Ob 20/10f; RIS-Justiz RS0126550). Das kann bei Namen von Prominenten auch dann in Frage kommen, wenn der Verkehr im Zeichen eine inhaltsbezogene Angabe erkennt (Fezer, Markenrecht4 § 8 Rn 292; Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 8 Rz 147 mwN; 4 Ob 10/14w). 3.2. Ihnen fehlt die Unterscheidungskraft nur insoweit, als sie zugleich Sachangaben für die damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen sind (17 Ob 20/10f; RIS-Justiz RS0126550). Das kann bei Namen von Prominenten auch dann in Frage kommen, wenn der Verkehr im Zeichen eine inhaltsbezogene Angabe erkennt (Fezer, Markenrecht4 Paragraph 8, Rn 292; Ingerl/Rohnke, MarkenG³ Paragraph 8, Rz 147 mwN; 4 Ob 10/14w).

3.3. Namen bekannter Persönlichkeiten werden häufig auch außerhalb des Erscheinungs- und Betätigungsfeldes des jeweiligen Namensträgers eingesetzt, etwa um im Wege des Imagetransfers für verschiedene Waren oder Dienstleistungen zu werben oder im Rahmen des Personen-Merchandising in Verbindung mit Gebrauchsartikeln Verwendung zu finden. Dabei sollen die mit der Persönlichkeit verbundenen positiven Assoziationen auf das zu bewerbende Produkt umgeleitet werden. Hier ist für die Frage der Unterscheidungskraft entscheidend, ob hinsichtlich der konkreten Waren oder Dienstleistungen der Name als bloßes Werbemittel auftritt, oder ob daneben auch praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten einer Verwendung des Namens bestehen, die vom Verkehr als markenmäßiger Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz10 § 8 Rn 193 mit Beispielen aus der dt Rsp in FN 572; 4 Ob 10/14w). 3.3. Namen bekannter Persönlichkeiten werden häufig auch außerhalb des Erscheinungs- und Betätigungsfeldes des jeweiligen Namensträgers eingesetzt, etwa um im Wege des Imagetransfers für verschiedene Waren oder Dienstleistungen zu werben oder im Rahmen des Personen-Merchandising in Verbindung mit Gebrauchsartikeln Verwendung zu finden. Dabei sollen die mit der Persönlichkeit verbundenen positiven Assoziationen auf das zu bewerbende Produkt umgeleitet werden. Hier ist für die Frage der Unterscheidungskraft entscheidend, ob hinsichtlich der konkreten Waren oder Dienstleistungen der Name als bloßes Werbemittel auftritt, oder ob daneben auch praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten einer Verwendung des Namens bestehen, die vom Verkehr als markenmäßiger Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz10 Paragraph 8, Rn 193 mit Beispielen aus der dt Rsp in FN 572; 4 Ob 10/14w).

3.4. Einfache geometrische Formen werden grundsätzlich nicht als herkunftshinweisend verstanden (vgl Ingerl/Rohnke, MarkenG3 § 8 Rn 166 mwN). Hingegen können Abbildungen Prominenter oder ihre Unterschriften unter Umständen

auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinweisen, wobei aber bei inhaltsbezogenen Waren/Dienstleistungen, die mit der Person in Verbindung gebracht werden, die Abbildung bzw die Unterschrift eher beschreibenden Charakter haben wird (Ingerl/Rohnke, aaO Rn 176).3.4. Einfache geometrische Formen werden grundsätzlich nicht als herkunftshinweisend verstanden vergleiche Ingerl/Rohnke, MarkenG3 Paragraph 8, Rn 166 mwN). Hingegen können Abbildungen Prominenter oder ihre Unterschriften unter Umständen auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinweisen, wobei aber bei inhaltsbezogenen Waren/Dienstleistungen, die mit der Person in Verbindung gebracht werden, die Abbildung bzw die Unterschrift eher beschreibenden Charakter haben wird (Ingerl/Rohnke, aaO Rn 176).

4.1. Wendet man diese Grundsätze auf den vorliegenden Fall an, hat die Entscheidung der Rechtsmittelabteilung nur teilweise Bestand.

4.2. Im Zusammenhang mit der - immer noch gegebenen - großen Bekanntheit von Jimi Hendrix ist das gegenständliche Zeichen als dessen Namenszug bzw Unterschrift zu erkennen. Die grafische Gestaltung tritt dabei hinter der Funktion als Namenszug einer bekannten Person in den Hintergrund. Die gegenständliche Wortbildmarke unterliegt daher der gleichen rechtlichen Beurteilung wie die Wortmarke JIMI HENDRIX (vgl 4 Ob 10/14w).4.2. Im Zusammenhang mit der - immer noch gegebenen - großen Bekanntheit von Jimi Hendrix ist das gegenständliche Zeichen als dessen Namenszug bzw Unterschrift zu erkennen. Die grafische Gestaltung tritt dabei hinter der Funktion als Namenszug einer bekannten Person in den Hintergrund. Die gegenständliche Wortbildmarke unterliegt daher der gleichen rechtlichen Beurteilung wie die Wortmarke JIMI HENDRIX vergleiche 4 Ob 10/14w).

4.3. Mit der auf allgemeine Erfahrungssätze gestützten zutreffenden Begründung, der Verkehr werde im Zeichen keine betriebliche Herkunftsangabe, sondern bloß eine inhaltsbezogene Angabe erkennen, hat die Rechtsmittelabteilung das angemeldete Zeichen in Ansehung folgender Waren als nicht unterscheidungskräftig beurteilt:

Klasse 9: Magnetaufzeichnungsträger; Schall-platten und CD's; bespielte Magnetbänder und Platten; CD-ROMs; DVDs; CD's; Videobänder und -platten; Tonbänder und -platten; Kassettenbänder; Computersoftware; herunterladbare elektronische Veröffentlichungen; Musik und anderes elektronisch verfügbar gemachtes Video-/Audiomaterial zum Herunterladen aus dem Internet; Schallplatten; gespeicherte Computerprogramme; Computer-programme (herunterladbar).

Für folgende Waren besteht ein unmittelbarer Sachzusammenhang zwischen dem Zeichen und dem Lebensbild des Namensträgers, weshalb auch insoweit zu prognostizieren ist, dass der Verkehr im angemeldeten Zeichen keine betriebliche Herkunftsangabe, sondern nur ein Werbemittel sehen wird:

Klasse 15: Musikinstrumente; Bässe (Musik-instrumente); elektronische Musikinstrumente; Gitarren; Plektrums für Saiteninstrumente; folienbedruckte Plektrums.

Bei den restlichen strittigen Waren der Klasse 9 (dekorative Magnete; Hüllen für Mobiltelefone; Mausunterlagen; Handgelenkauflagen zur Verwendung mit Computern) steht ihr Charakter als alltägliche Gebrauchs- und Werbegegenstände im Vordergrund, weshalb zu erwarten ist, dass das Publikum das angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit diesen Waren in erster Linie als bloßes Werbemittel auffassen wird. Auch insoweit fehlt dem angemeldeten Zeichen daher die Unterscheidungskraft.

4.4. Im Übrigen (also betreffend sämtliche vom angefochtenen Beschluss umfassten Waren in den Klassen 14 und 25) ist hingegen der Anmelderin darin zuzustimmen, dass das angemeldete Zeichen grundsätzlich unterscheidungskräftig und damit geeignet ist, als Marke zu dienen:

4.5. Die betroffenen Waren in Klasse 14 sind in aller Regel höherpreisige Wertträger, weshalb nach der Lebenserfahrung zu erwarten ist, dass sie schon deshalb vom Publikum nicht in erster Linie als Gebrauchsartikel gesehen und typischerweise mit Personen-Merchandising in Verbindung gebracht werden.

4.6. Bei den betroffenen Bekleidungsstücken in Klasse 25 ist zwar auch eine Verwendung als Werbe- oder Fanartikel (etwa bei außen deutlich sichtbar und blickfangartig angebrachtem Zeichen auf einem T-Shirt) branchenüblich, doch ist das Publikum bei diesen Waren daneben in nicht zu vernachlässigendem Ausmaß auch daran gewöhnt, Personennamen als betriebsbezogene Herkunftsangaben für diese Warengruppe zu verstehen. Warum dies künftig beim angemeldeten Zeichen anders sein sollte, ist nicht zu sehen. Dieses prognostizierte Verkehrsverständnis der praktisch bedeutsamen und naheliegenden Verwendungsart des angemeldeten Zeichens als Herkunftshinweis (etwa als eingenähtes Etikett) bewirkt, dass ihm Unterscheidungskraft für diese Waren nicht abgesprochen werden kann.

5. Der angefochtene Beschluss ist deshalb für die strittigen Waren in den Klassen 9 und 15 zu bestätigen und im Übrigen dahin abzuändern, dass die Eintragung des angemeldeten Zeichens auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG angeordnet wird. 5. Der angefochtene Beschluss ist deshalb für die strittigen Waren in den Klassen 9 und 15 zu bestätigen und im Übrigen dahin abzuändern, dass die Eintragung des angemeldeten Zeichens auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des Paragraph 4, Absatz 2, MSchG angeordnet wird.

Schlagworte

Jimi Hendrix II, Gewerblicher Rechtsschutz

Textnummer

E107472

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2014:0040OB00009.14Y.0325.000

Im RIS seit

28.05.2014

Zuletzt aktualisiert am

20.11.2014

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