

TE OGH 2014/2/17 4Ob11/14t

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 17.02.2014

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizepräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Markenrechtssache der Antragstellerin S***** S.A.S., *****, vertreten durch DI Dr. Elisabeth Schober und andere Patentanwälte in Wien, wegen Schutzes der Internationalen Marke Nr 1024892, über die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamts vom 15. Mai 2013, GZ BM 32/2011-2, mit welchem der Beschluss der Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts vom 5. Mai 2011, GZ IR 920/2010-5, bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der Beschwerde wird nicht Folge gegeben.

Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wird abgewiesen.

Text

Begründung:

Die Antragstellerin ist Inhaberin der zu IR 1024892 unter Benennung Österreichs international hinterlegten Wortmarke EXPRESSGLASS für folgende Waren:

Klasse 12:

Vitrages pour véhicules terrestres, pare-brise, lunettes arrière, vitrages latéraux, vitrages pour toits, custodes

Verglasungen für Landfahrzeuge, Windschutzscheiben, Heckscheiben, Seitenfensterscheiben, Dachfensterscheiben, Heckseitenscheiben

Klasse 21:

Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verre pour vitres de véhicules

Rohglas und teilbearbeitetes Glas (ausgenommen Bauglas), Glas für Fahrzeugfenster

Die Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts teilte der Antragstellerin am 28. Mai 2010 mit, dass die Marke in Österreich mangels Unterscheidungskraft iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG vorläufig nicht zum Schutz zugelassen werden könne. Die Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts teilte der Antragstellerin am 28. Mai 2010 mit, dass die Marke in Österreich mangels Unterscheidungskraft iSv Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG vorläufig nicht zum Schutz zugelassen werden könne.

Die Antragstellerin hielt dem entgegen, dass es sich bei der Wortmarke um eine Neubildung handle. Die allfällige Übersetzung „Schnellglas“ habe keine unmittelbar einleuchtende Bedeutung. Damit sei die Marke kennzeichnungskräftig. Die Marke sei auch in anderen benannten Staaten als schutzfähig anerkannt worden. Schon eine geringe Unterscheidungskraft reiche für die Schutzgewährung aus.

Die Rechtsabteilung beharrte auf ihrer Rechtsansicht und stellte mit Beschluss vom 25. Mai 2011 fest, dass Schutz nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG gewährt werde. Die angesprochenen Kreise würden unter EXPRESSGLASS ohne besondere Gedankenoperationen ein Glas verstehen, das besonders schnell eingebaut, bearbeitet oder verarbeitet werden könne. Damit fehle die originäre Unterscheidungskraft, weswegen Schutz nur bei Nachweis einer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft gewährt werden könne. Schutzgewährungen in einzelnen benannten Staaten hätten keine Bindungswirkung; zudem habe es in anderen Staaten auch Schutzverweigerungen gegeben. Die Rechtsabteilung beharrte auf ihrer Rechtsansicht und stellte mit Beschluss vom 25. Mai 2011 fest, dass Schutz nur unter den Voraussetzungen des Paragraph 4, Absatz 2, MSchG gewährt werde. Die angesprochenen Kreise würden unter EXPRESSGLASS ohne besondere Gedankenoperationen ein Glas verstehen, das besonders schnell eingebaut, bearbeitet oder verarbeitet werden könne. Damit fehle die originäre Unterscheidungskraft, weswegen Schutz nur bei Nachweis einer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft gewährt werden könne. Schutzgewährungen in einzelnen benannten Staaten hätten keine Bindungswirkung; zudem habe es in anderen Staaten auch Schutzverweigerungen gegeben.

Die Rechtsmittelabteilung bestätigte mit Beschluss vom 15. Mai 2013 diese Entscheidung. Die Unterscheidungskraft fehle, wenn das Publikum die Marke als Beschreibung der Eigenschaften der damit bezeichneten Waren verstehe. Bei Wortzusammensetzungen komme es dabei auf den Gesamteindruck an; fremdsprachige Bezeichnungen seien nach dem Verständnis eines nicht unerheblichen Teils der inländischen Verkehrskreise zu beurteilen. Dieser verstehe EXPRESSGLASS als Hinweis darauf, dass die so bezeichneten Glaswaren aufgrund ihrer Beschaffenheit schnell eingebaut oder verarbeitet werden könnten. Damit fehle die Unterscheidungskraft. Eine Bindung an die Schutzgewährung in anderen Staaten bestehe nicht.

Der Beschluss wurde den Vertretern der Antragstellerin am 18. Oktober 2013 zugestellt. Sie erhob, vertreten durch die schon bisher einschreitenden Patentanwälte, am 17. Dezember 2013 Beschwerde iSv § 36 MSchG iVm § 145a PatG, jeweils idF vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014. Darin beantragt sie, die Marke ohne Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft zum Schutz zuzulassen. Soweit der Beschwerde „nicht schon im schriftlichen Verfahren“ stattgegeben werde, beantragt sie weiters die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Das Patentamt legt die Beschwerde zur Entscheidung vor. Der Beschluss wurde den Vertretern der Antragstellerin am 18. Oktober 2013 zugestellt. Sie erhob, vertreten durch die schon bisher einschreitenden Patentanwälte, am 17. Dezember 2013 Beschwerde iSv Paragraph 36, MSchG in Verbindung mit Paragraph 145 a, PatG, jeweils in der Fassung vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014. Darin beantragt sie, die Marke ohne Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft zum Schutz zuzulassen. Soweit der Beschwerde „nicht schon im schriftlichen Verfahren“ stattgegeben werde, beantragt sie weiters die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Das Patentamt legt die Beschwerde zur Entscheidung vor.

Rechtliche Beurteilung

Die Beschwerde ist als Revisionsrekurs zu behandeln. Dieser ist zulässig, aber nicht 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. Jänner 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. Jänner 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:

(a) 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. Dezember 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. Weitere Anordnungen zur Behandlung eines solchen Rechtsmittels trifft § 176b PatG 1970 nicht. Daher wäre nach § 38 MSchG iVm § 140 Abs 2 PatG 1970 an sich (auch) § 62 Abs 1 AußStrG anwendbar. Das Rechtsmittel der Antragstellerin wäre auf dieser Grundlage nur bei Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage zulässig. (a) 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. Dezember 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. Weitere Anordnungen zur Behandlung eines solchen Rechtsmittels trifft Paragraph 176 b, PatG 1970 nicht. Daher wäre nach Paragraph 38, MSchG in Verbindung mit Paragraph 140, Absatz 2, PatG 1970 an sich (auch) Paragraph 62, Absatz eins, AußStrG anwendbar. Das Rechtsmittel der Antragstellerin wäre auf dieser Grundlage nur bei Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage zulässig.

(b) Für den Fall, dass bei Inkrafttreten der Neuregelung noch keine Beschwerde erhoben wurde, sieht § 176b Abs 5 Satz 1 PatG 1970 allerdings vor, dass innerhalb offener Frist ein Revisionsrekurs erhoben werden kann, der nach § 176b Abs 5 Satz 2 PatG 1970 ohne die Voraussetzungen des § 62 AußStrG zulässig ist. Der Oberste Gerichtshof hat daher in diesem Fall auch dann in der Sache zu entscheiden, wenn keine erhebliche Rechtsfrage iSv § 62 Abs 1 AußStrG vorliegt. (b) Für den Fall, dass bei Inkrafttreten der Neuregelung noch keine Beschwerde erhoben wurde, sieht Paragraph 176 b, Absatz 5, Satz 1 PatG 1970 allerdings vor, dass innerhalb offener Frist ein Revisionsrekurs erhoben werden kann, der nach Paragraph 176 b, Absatz 5, Satz 2 PatG 1970 ohne die Voraussetzungen des Paragraph 62, AußStrG zulässig ist. Der Oberste Gerichtshof hat daher in diesem Fall auch dann in der Sache zu entscheiden, wenn keine erhebliche Rechtsfrage iSv Paragraph 62, Absatz eins, AußStrG vorliegt.

(c) Da kein Grund erkennbar ist, warum - bei sonst identischem Verfahrensablauf - eine vor dem Inkrafttreten der Novelle erhobene Beschwerde nur in engeren Grenzen zulässig sein sollte als ein danach erhobener Revisionsrekurs, wäre eine Verschiedenbehandlung sachlich nicht gerechtfertigt. Deswegen ist § 176b Abs 5 Satz 2 PatG 1970 auch auf eine noch vor Inkrafttreten der Novelle erhobene, aber nach § 176b Abs 5 Satz 3 PatG 1970 schon vom Obersten Gerichtshof zu erledigende Beschwerde anzuwenden. Über die Beschwerde der Antragstellerin ist daher jedenfalls in der Sache zu entscheiden; auf das Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage kommt es nicht an. (c) Da kein Grund erkennbar ist, warum - bei sonst identischem Verfahrensablauf - eine vor dem Inkrafttreten der Novelle erhobene Beschwerde nur in engeren Grenzen zulässig sein sollte als ein danach erhobener Revisionsrekurs, wäre eine Verschiedenbehandlung sachlich nicht gerechtfertigt. Deswegen ist Paragraph 176 b, Absatz 5, Satz 2 PatG 1970 auch auf eine noch vor Inkrafttreten der Novelle erhobene, aber nach Paragraph 176 b, Absatz 5, Satz 3 PatG 1970 schon vom Obersten Gerichtshof zu erledigende Beschwerde anzuwenden. Über die Beschwerde der Antragstellerin ist daher jedenfalls in der Sache zu entscheiden; auf das Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage kommt es nicht an.

1.3. Die Antragstellerin war bei Erhebung der Beschwerde durch Patentanwälte vertreten. Dies entsprach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Recht, das für ein an den Obersten Patent- und Markensenat gerichtetes Rechtsmittel 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. Das ist hier aber unerheblich. Denn eine Rückwirkung von Verfahrensgesetzen auf Verfahrensschritte, die - wie hier - vor Inkrafttreten der Neuregelung gesetzt wurden, kommt 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. 1.3. Die Antragstellerin war bei Erhebung der Beschwerde durch Patentanwälte vertreten. Dies entsprach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Recht, das für ein an den Obersten Patent- und Markensenat gerichtetes Rechtsmittel 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. Das ist hier aber unerheblich. Denn eine Rückwirkung von Verfahrensgesetzen auf Verfahrensschritte, die - wie hier - vor Inkrafttreten der Neuregelung gesetzt wurden, kommt 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.

2. Zur Sache

2.1. Es ist über eine Schutzverweigerung nach Art 5 des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken zu entscheiden. Nach dieser Bestimmung kann die zuständige Behörde eines Vertragsstaates erklären, dass einer Marke, die Gegenstand einer Ausdehnung auf diesen Staat ist, der Schutz nicht gewährt werden kann. Diese Erklärung kann nur auf Gründe gestützt werden, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft auch bei nationalen Marken des betreffenden Staates zulässig wären. Darunter fällt insbesondere die hier strittige fehlende Unterscheidungskraft der Marke (Art 6 quinquies B Z 2 PVÜ iVm § 4 Abs 1 Z 3 MSchG). 2.1. Es ist über eine Schutzverweigerung nach Artikel 5, des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken zu entscheiden. Nach dieser Bestimmung kann die zuständige Behörde eines Vertragsstaates erklären, dass einer Marke, die Gegenstand einer Ausdehnung auf diesen Staat ist, der Schutz nicht gewährt werden kann. Diese Erklärung kann nur auf Gründe gestützt werden, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft auch bei nationalen Marken des betreffenden Staates zulässig wären. Darunter fällt insbesondere die hier strittige fehlende Unterscheidungskraft der Marke (Artikel 6, quinquies B Ziffer 2, PVÜ in Verbindung mit Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG).

2.2. Bei der Beurteilung dieses Eintragungshindernisses ist von folgenden Grundsätzen auszugehen.

(a) Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskraftig ist eine Marke, wenn sie geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH C-108/97, Chiemsee; C-104/00 P, Companyline). Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (zu dieser Funktion EuGH C-108/97, Chiemsee, C-39/97, Canon, 4 Ob 38/06a = ÖBl 2007, 22 - Shopping City mwN; RIS-Justiz RS0118396). (a) Nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskraftig ist eine Marke, wenn sie geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH C-108/97, Chiemsee; C-104/00 P, Companyline). Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (zu dieser Funktion EuGH C-108/97, Chiemsee, C-39/97, Canon, 4 Ob 38/06a = ÖBl 2007, 22 - Shopping City mwN; RIS-Justiz RS0118396).

(b) Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 - 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b - d MarkenRL) sind zwar nach der Rsp 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 unterscheidungskraftig iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG und Art 3 Abs 1 lit b 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). (b) Die Gründe nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, - 5 MSchG (Artikel 3, Absatz eins, Litera b, - d MarkenRL) sind zwar nach der Rsp 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 b, 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 - Lummeltütenparty).

(c) Eine Marke ist beschreibend, wenn die beteiligten Verkehrskreise den Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und sie daher als Hinweis auf die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung, nicht jedoch als Herkunftsangabe, verstehen (RIS-Justiz RS0109431). Dabei müssen die beteiligten Verkehrskreise „sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von den Anmeldungen erfassten Waren und Dienstleistungen“ herstellen können (C-326/01 P, Universaltelefonbuch, C-494/08 P, Pranahaus). Trifft das zu, kann auch Wortneubildungen die Unterscheidungskraft fehlen (4 Ob 38/06a - Shopping City; 4 Ob 28/06f - Firekiller; Ingerl/Rohnke, Markengesetz3 [2010] § 8 Rz 120 mwN). Enthält das Zeichen demgegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung geschützt (4 Ob 230/01d - internet.factory; 4 Ob 116/03t - immofinanz; 17 Ob 27/07f - ländleimmo; RIS-Justiz RS0109431 [T3], RS0090799, RS0066456). (c) Eine Marke ist beschreibend, wenn die beteiligten Verkehrskreise den Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und sie daher als Hinweis auf die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung, nicht jedoch als Herkunftsangabe, verstehen (RIS-Justiz RS0109431). Dabei müssen die beteiligten Verkehrskreise „sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von den Anmeldungen erfassten Waren und Dienstleistungen“ herstellen können (C-326/01 P, Universaltelefonbuch, C-494/08 P, Pranahaus). Trifft das zu, kann auch Wortneubildungen die Unterscheidungskraft fehlen (4 Ob 38/06a - Shopping City; 4 Ob 28/06f - Firekiller; Ingerl/Rohnke, Markengesetz3 [2010] Paragraph 8, Rz 120 mwN). Enthält das Zeichen demgegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung geschützt (4 Ob 230/01d - internet.factory; 4 Ob 116/03t - immofinanz; 17 Ob 27/07f - ländleimmo; RIS-Justiz RS0109431 [T3], RS0090799, RS0066456).

(d) Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s - Car Care; 4 Ob 28/06f - Firekiller; 17 Ob 21/07y - Anti-Aging-Küche). Das kann auch 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).

2.3. Wendet man diese Grundsätze auf den vorliegenden Fall an, ist die Entscheidung der Rechtsmittelabteilung nicht zu beanstanden.

(a) Werden Glaswaren mit „EXPRESSGLASS“ bezeichnet, so wird das Publikum jedenfalls den Wortbestandteil GLASS auf die Beschaffenheit der Ware beziehen. Das Doppel-S am Wortende schadet dabei nicht, weil der Wortklang übereinstimmt und den angesprochenen Kreisen zudem unterstellt werden kann, dass sie glass als englisches Wort für Glas erkennen. Wird nun dieser Begriff mit dem ebenfalls beschreibenden Begriff „express“ zusammengefügt, werden die angesprochenen Kreise folgern, dass auch die Zusammensetzung Eigenschaften der Ware bezeichnen soll. In weiterer Folge werden sie ohne besondere Denkopoperationen annehmen, dass es sich bei EXPRESSGLASS um Glas handelt, das - aus welchem Grund auch immer - schnell verarbeitet oder eingebaut werden kann. Damit ist die Marke gerade nicht vage oder interpretationsbedürftig; sie weist vielmehr auf eine bestimmte Eigenschaft der Ware hin. Dass aus ihr nicht hervorgeht, woraus sich diese Eigenschaft konkret ergibt, schadet nicht (vgl OPM OBm 1/11 - Oxi-Effekt). Unter diesen Umständen ist unerheblich, dass EXPRESSGLASS bisher möglicherweise noch nicht in diesem Sinn verwendet wurde. Auf den konkreten Kontext der von den Vorinstanzen festgestellten Verwendung von ähnlichen Zeichen kommt es daher nicht an. Vielmehr fehlt der Marke wegen des beschreibenden Charakters von vornherein die Unterscheidungskraft. (a) Werden Glaswaren mit „EXPRESSGLASS“ bezeichnet, so wird das Publikum jedenfalls den Wortbestandteil GLASS auf die Beschaffenheit der Ware beziehen. Das Doppel-S am Wortende schadet dabei nicht, weil der Wortklang übereinstimmt und den angesprochenen Kreisen zudem unterstellt werden kann, dass sie glass als englisches Wort für Glas erkennen. Wird nun dieser Begriff mit dem ebenfalls beschreibenden Begriff „express“

zusammengefügt, werden die angesprochenen Kreise folgern, dass auch die Zusammensetzung Eigenschaften der Ware bezeichnen soll. In weiterer Folge werden sie ohne besondere Denkopoperationen annehmen, dass es sich bei EXPRESSGLASS um Glas handelt, das - aus welchem Grund auch immer - schnell verarbeitet oder eingebaut werden kann. Damit ist die Marke gerade nicht vage oder interpretationsbedürftig; sie weist vielmehr auf eine bestimmte Eigenschaft der Ware hin. Dass aus ihr nicht hervorgeht, woraus sich diese Eigenschaft konkret ergibt, schadet nicht (vergleiche OPM OBm 1/11 - Oxi-Effekt). Unter diesen Umständen ist unerheblich, dass EXPRESSGLASS bisher möglicherweise noch nicht in diesem Sinn verwendet wurde. Auf den konkreten Kontext der von den Vorinstanzen festgestellten Verwendung von ähnlichen Zeichen kommt es daher nicht an. Vielmehr fehlt der Marke wegen des beschreibenden Charakters von vornherein die Unterscheidungskraft.

(b) Die Schutzgewährung in anderen Staaten bindet im vorliegenden Verfahren nicht (vgl für das entsprechende Problem beim Europäischen Patent 17 Ob 24/09t - Nebivolol; RIS-Justiz RS0125405). Dass die Eintragungsfähigkeit einer Internationalen Marke in den vom Antragsteller benannten Staaten unterschiedlich beurteilt werden kann, ist im Madrider System grundgelegt; die Gewährung oder Verweigerung von Schutz in anderen Staaten kann daher im österreichischen Verfahren nur nach Maßgabe der Überzeugungskraft der jeweiligen Gründe berücksichtigt werden. Die von der Antragstellerin vorgelegte Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts nimmt an, dass EXPRESSGLASS keinen „engen beschreibenden Bezug“ erkennen lasse, sondern „vage und interpretationsbedürftig“ sei. Das trifft nach Auffassung des Senats aus den oben dargelegten Gründen nicht zu. (b) Die Schutzgewährung in anderen Staaten bindet im vorliegenden Verfahren nicht (vergleiche für das entsprechende Problem beim Europäischen Patent 17 Ob 24/09t - Nebivolol; RIS-Justiz RS0125405). Dass die Eintragungsfähigkeit einer Internationalen Marke in den vom Antragsteller benannten Staaten unterschiedlich beurteilt werden kann, ist im Madrider System grundgelegt; die Gewährung oder Verweigerung von Schutz in anderen Staaten kann daher im österreichischen Verfahren nur nach Maßgabe der Überzeugungskraft der jeweiligen Gründe berücksichtigt werden. Die von der Antragstellerin vorgelegte Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts nimmt an, dass EXPRESSGLASS keinen „engen beschreibenden Bezug“ erkennen lasse, sondern „vage und interpretationsbedürftig“ sei. Das trifft nach Auffassung des Senats aus den oben dargelegten Gründen nicht zu.

3. Eine mündliche Verhandlung findet im Revisionsrekursverfahren nach dem Außerstreitgesetz nicht statt, weil der Oberste Gerichtshof auch hier nur über Rechtsfragen zu entscheiden hat und daher Beweisaufnahmen oder -ergänzungen nicht in Betracht kommen (RIS-Justiz RS0043689 [insb T4]). Dass der Oberste Gerichtshof im konkreten Verfahren aufgrund der Übergangsbestimmungen der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 die einzige gerichtliche Instanz ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn Sachverhaltsfragen stellen sich hier nicht, und die Rechtslage ist von keiner besonderen Komplexität. Daher steht auch Art 6 EMRK dem Unterbleiben einer Verhandlung nicht entgegen (VfGH B 681/2012). 3. Eine mündliche Verhandlung findet im Revisionsrekursverfahren nach dem Außerstreitgesetz nicht statt, weil der Oberste Gerichtshof auch hier nur über Rechtsfragen zu entscheiden hat und daher Beweisaufnahmen oder -ergänzungen nicht in Betracht kommen (RIS-Justiz RS0043689 [insb T4]). Dass der Oberste Gerichtshof im konkreten Verfahren aufgrund der Übergangsbestimmungen der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 die einzige gerichtliche Instanz ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn Sachverhaltsfragen stellen sich hier nicht, und die Rechtslage ist von keiner besonderen Komplexität. Daher steht auch Artikel 6, EMRK dem Unterbleiben einer Verhandlung nicht entgegen (VfGH B 681 aus 2012,).

4. Aus diesen Gründen ist der Antrag auf Durchführung einer Verhandlung abzuweisen, und der angefochtene Beschluss ist zu bestätigen. Der Marke wird daher in Österreich nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG Schutz zu gewähren sein. 4. Aus diesen Gründen ist der Antrag auf Durchführung einer Verhandlung abzuweisen, und der angefochtene Beschluss ist zu bestätigen. Der Marke wird daher in Österreich nur unter den Voraussetzungen des Paragraph 4, Absatz 2, MSchG Schutz zu gewähren sein.

Schlagworte

EXPRESSGLASS - Expressglass, Gewerblicher Rechtsschutz

Textnummer

E107021

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2014:0040OB00011.14T.0217.000

Im RIS seit

04.04.2014

Zuletzt aktualisiert am

08.10.2014

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