

# TE Vfgh Erkenntnis 2008/6/16 B361/08

JUSLINE Entscheidung

⌚ Veröffentlicht am 16.06.2008

## **Index**

26 Gewerblicher Rechtsschutz  
26/02 Marken- und Musterschutz

## **Norm**

StGG Art5  
MarkenschutzG 1970 §33a  
1. StGG Art. 5 heute  
2. StGG Art. 5 gültig ab 23.12.1867

## **Leitsatz**

Keine Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte durch Löschung zweier Marken wegen Nichtbenutzung; vertretbare Einschätzung über den Gebrauch einer Marke auch im Hinblick auf das Problem der Mehrfachkennzeichnung; keine Scheinanwendung einer Bestimmung des Markenschutzgesetzes

## **Spruch**

Die beschwerdeführende Partei ist durch den angefochtenen Bescheid weder in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht noch wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in ihren Rechten verletzt worden.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

## **Begründung**

Entscheidungsgründe:

I. 1. Die beschwerdeführende Partei ist Inhaber der römisch eins. 1. Die beschwerdeführende Partei ist Inhaber der nachstehenden, jeweils für Waren der Klasse 34, nämlich Zigaretten, Tabak und Tabakerzeugnisse, Feuerzeuge, Streichhölzer und Rauchartikel eingetragenen österreichischen Bildmarken:

Nr. 176 108:

[GRAFIK AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN NICHT DARSTELLBAR !!!]

Nr. 176 258:

[GRAFIK AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN NICHT DARSTELLBAR !!!]

Ferner ist sie Inhaberin der für Waren der Klasse 34 eingetragenen Wortbildmarke 74 234:

[GRAFIK AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN NICHT DARSTELLBAR !!!]

2. Die beteiligte Partei beantragte mit Schriftsatz vom 20. Juni 2001 die Löschung der Bildmarken Nr. 176 108 und Nr. 176 258 gemäß §33 Markenschutzgesetz 1970 (im Folgenden: MSchG), BGBl. 260/1970, zuletzt novelliert durch das Bundesgesetz BGBl. I 149/2004. Als Lösungsgrund wurde zunächst §4 Abs1 Z3 (fehlende Unterscheidungskraft) und Z5 (Üblichkeit der zu prüfenden Zeichen zur Bezeichnung der Waren) angegeben. Der Lösungsantrag wurde mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2001 um den Lösungsgrund des §33a Abs1 MSchG ausgedehnt. Mit Schriftsatz vom 5. Februar 2002 wurde diese Erweiterung des Lösungsantrags wieder zurückgezogen. Der Antrag vom 20. Juni 2001 wurde jedoch vollinhaltlich aufrechterhalten.

2. Die beteiligte Partei beantragte mit Schriftsatz vom 20. Juni 2001 die Löschung der Bildmarken Nr. 176 108 und Nr. 176 258 gemäß §33 Markenschutzgesetz 1970 (im Folgenden: MSchG), Bundesgesetzbll 260 aus 1970, zuletzt novelliert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzbll Teil eins, 149 aus 2004,. Als Lösungsgrund wurde zunächst §4 Abs1 Z3 (fehlende Unterscheidungskraft) und Z5 (Üblichkeit der zu prüfenden Zeichen zur Bezeichnung der Waren) angegeben. Der Lösungsantrag wurde mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2001 um den Lösungsgrund des §33a Abs1 MSchG ausgedehnt. Mit Schriftsatz vom 5. Februar 2002 wurde diese Erweiterung des Lösungsantrags wieder zurückgezogen. Der Antrag vom 20. Juni 2001 wurde jedoch vollinhaltlich aufrechterhalten.

In der mündlichen Verhandlung vor der Nichtigkeitsabteilung des österreichischen Patentamtes vom 6. April 2005 dehnte der Antragsteller den Lösungsantrag zufolge der inzwischen verstrichenen Zeit neuerlich auf den Tatbestand der Nichtbenutzung nach §33a MSchG aus.

3. Die Nichtigkeitsabteilung des österreichischen Patentamtes sprach mit Endentscheidung vom 6. April 2005 die Löschung der Marken Nr. 176 108 und Nr. 176 258 aus. Sie ging davon aus, dass die zu prüfenden Zeichen Unterscheidungskraft iSd MSchG zukomme, sodass die Eintragung dieser Zeichen im Markenregister zu Recht erfolgt sei. Weiters vertrat die Nichtigkeitsabteilung die Ansicht, dass auch die Bestimmung des §4 Abs1 Z5 MSchG nicht zur Anwendung kommen könne.

Hingegen kam die Nichtigkeitsabteilung zum Ergebnis, dass die tatsächlich verwendete Form von den registrierten Zeichen in den die Unterscheidungskraft prägenden Bestandteilen abweiche, sodass die Löschung der Marken Nr. 176 108 und Nr. 176 258 mangels Benutzung gemäß §33a MschG auszusprechen gewesen sei.

4. Der dagegen an den Obersten Patent- und Markensenat erhobene Berufung wurde mit Erkenntnis vom 28. November 2007, Z Om 10/07-2, Nm 109+110/2001, nicht Folge gegeben. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, auf Art144 B-VG gestützte Beschwerde.

5. Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens war nur mehr der auf §33a MSchG gestützte Lösungsantrag. Die belangte Behörde begründete ihre abweisende Entscheidung im Wesentlichen wie folgt:

"Gemäß §33a MSchG kann jedermann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten oder gemäß §2 Abs2 MSchG in Österreich Schutz genießenden Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt (§10 a MSchG) wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann. Eine ernsthafte kennzeichenmäßige Benutzung im Sinn des §33 a MSchG kann auch in der Benutzung einer ähnlichen Form der Marke bestehen, wenn diese von der eingetragenen Marke nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinträchtigt wird (§33a Abs4 MSchG). Dabei kommt es darauf an, ob das abweichend benutzte Zeichen vom Verkehr bei und trotz Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird. Das setzt voraus, dass der Verkehr den weggelassenen oder hinzugefügten Bestandteilen keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung bemisst (Ingerl/Rohnke, Markengesetz<sup>2</sup> §26 Rz 105 mwN). Die Marke muss auch in der tatsächlich benutzten (erweiterten) Form eindeutig das die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen kennzeichnende Element bilden (OPM Om 1/91 = PBI 1991,

193 - ALPO/ALPOFLEX; OGH 4 Ob 119/06p - Sierra Tequila). Entscheidend

ist daher, ob die (angefochtene) Marke trotz der Hinzufügung ihre selbständige Stellung als Produktbezeichnung behält und ob der Verkehr dem hinzugefügten Bestandteil keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung bemisst (Ingerl/ Rohnke aaO Rz 121 mwN aus der Rspr des BGH).

Ob die veränderte Benutzung der Marke ihre Unterscheidungskraft beeinflusst, hängt vom Gesamteindruck ab. Bei Wortbildmarken ist regelmäßig der Wortbestandteil maßgebend, weil sich der Geschäftsverkehr meist an ihm orientiert (OPM PBI 1998, 217 - President). Das Weglassen oder Hinzufügen eines Wortbestandteils bedeutet regelmäßig keine nur unerhebliche Abwandlung der Marke und verändert deren Identität nur dann nicht, wenn dem Wortbestandteil keine kennzeichnende Funktion zukommt oder die Unterscheidungskraft der Marke dadurch nur geringfügig beeinflusst wird. Die von der Berufungswerberin zitierte, in GRUR Int 2006, 232 - BUS veröffentlichte Entscheidung betraf einen derartigen, wegen seines beschreibenden Charakters nicht unterscheidungskräftigen Zusatz.

Ein den Bildmarken hinzugefügter Wortbestandteil beeinträchtigt deren Unterscheidungskraft auch dann nicht, wenn sie dennoch als eigenständig geschützte Marken erkannt werden, der Verkehr sie somit im verwendeten Zeichen wiedererkennt. Dies ist etwa bei 'Mehrfachkennzeichnungen' (dem Gebrauch mehrerer Marken auf derselben Ware) bzw bei der Kombination aus einer auf das Unternehmen hinweisenden 'Hauptmarke' und einer der Kennzeichnung einzelner Artikel dienenden 'Zweitmarke' (vergleiche BGH 8. Februar 2007, I ZR 71/04 - 'bodo Blue night') der Fall. Ein den Bildmarken hinzugefügter Wortbestandteil beeinträchtigt deren Unterscheidungskraft auch dann nicht, wenn sie dennoch als eigenständig geschützte Marken erkannt werden, der Verkehr sie somit im verwendeten Zeichen wiedererkennt. Dies ist etwa bei 'Mehrfachkennzeichnungen' (dem Gebrauch mehrerer Marken auf derselben Ware) bzw bei der Kombination aus einer auf das Unternehmen hinweisenden 'Hauptmarke' und einer der Kennzeichnung einzelner Artikel dienenden 'Zweitmarke' (vergleiche BGH 8. Februar 2007, römisch eins ZR 71/04 - 'bodo Blue night') der Fall.

Wendet man diese Grundsätze im vorliegenden Fall an, hat die Antragsgegnerin eine ernsthafte kennzeichenmäßige Benutzung der Marken Nr 176 108 und 176 258 nicht nachgewiesen. Sie hat die angefochtenen Bildmarken nicht zusammen mit anderen Marken, etwa gemeinsam mit der Wortmarke 'ROTHMANS' gebraucht, was zu einer 'Mehrfachkennzeichnung' führen könnte, bei der grundsätzlich von einem kennzeichenmäßigen Gebrauch sämtlicher Marken auszugehen wäre. Sie hat vielmehr eine eigenständige - prioritätsältere - Wortbildmarke gebraucht, die zwar graphische Elemente der angefochtenen Bildmarken enthält, aber deutliche Abweichungen in Form, Farbe und Hintergrund zeigt. So findet sich der ovale Aufbau der angefochtenen Zeichen nur im oberen Teil der kreuzförmig gestalteten und mit einem zweiten (gleichfalls beschriebenen) Oval versehenen Wortbildmarke, das Oval selbst ist farblich abweichend hinterlegt, der Hintergrund liniert und nicht konturlos. Die aus den angefochtenen Zeichen übernommenen Elemente werden mit dem Schriftzug 'ROTHMANS' (zweifach), jeweils in weißer Schrift auf dunkelblauem Hintergrund, und dem Begriff 'KING SIZE', ebenfalls zweifach, einmal in goldener und einmal in weißer Schrift, beide Male auf dunkelblauem Hintergrund, verbunden. Der Bestandteil 'ROTHMANS' ist als ein die Unterscheidungskraft wesentlich beeinflussender Bestandteil zu erkennen. Die weiße Schrift auf dunkelblauem Hintergrund bildet zweifellos den 'blickfangartig' am stärksten ins Auge springenden Teil der gebrauchten Marke Nr 74 234, der bei den angefochtenen Marken zur Gänze fehlt. Die beschriebenen Hinzufügungen und Abweichungen beeinflussen den Gesamteindruck des Zeichens und damit seine Unterscheidungskraft im Sinne des §33a Abs4 MSchG. Sie bewirken, dass die angefochtenen Marken im Bildbestandteil der Wortbildmarke nicht als jeweils eigenständiges Zeichen erkannt werden.

Der Berufung war ein Erfolg zu versagen."

II. 1. Der Beschwerdesache liegt folgende Rechtslage zu Grunde:römisch II. 1. Der Beschwerdesache liegt folgende Rechtslage zu Grunde:

Gemäß §33 Abs1 MSchG kann aus einem von Amts wegen wahrzunehmenden Grund die Löschung einer Marke von jedermann begehrt werden. Unter anderem kann die Löschung wegen Nichtbenutzung gemäß §33a MSchG begehrt werden. Diese Bestimmung lautet:

"§33a.

1. (1)Absatz einsJedermann kann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten oder gemäß §2 Abs2 in Österreich Schutz genießenden Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt (§10) wurde, es sei denn, daß der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.

1. (2)Absatz 2Soweit Marken infolge gesetzlicher Beschränkungen des Verkehrs mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, nicht benutzt wurden, unterliegen sie der Löschung gemäß Abs1 nur dann nicht, wenn wegen der ernsthaften Benutzung des Zeichens im Ausland oder auf Grund anderer berücksichtigungswürdiger Umstände ein schutzwürdiges Interesse am Markenschutz in Österreich anzuerkennen ist.

1. (3)Absatz 3Auf eine Benutzung der Marke, die erst aufgenommen wurde, nachdem

1. 1.Ziffer eins

sich der Markeninhaber oder ein Lizenznehmer gegenüber dem Antragsteller auf das Markenrecht berufen hatte oder

2. 2.Ziffer 2

der Antragsteller den Markeninhaber oder einen Lizenznehmer auf die Nichtbenutzung hingewiesen hatte,

kann sich der Markeninhaber jedoch nicht berufen, sofern der Löschungsantrag innerhalb von drei Monaten, nachdem es erstmals zu einer der unter Z1 oder Z2 erwähnten Handlungen gekommen war, überreicht wurde.

1. (4)Absatz 4Der Benutzung der Marke steht die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne daß dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflußt wird, gleich.

1. (5)Absatz 5Die Benutzung (Abs1) ist vom Markeninhaber nachzuweisen.

1. (6)Absatz 6Das Löschungserkenntnis wirkt fünf Jahre, gerechnet vom Tag der Antragstellung an, zurück, jedoch höchstens bis zum Ablauf des fünften Jahres der Schutzdauer."

2. Die beschwerdeführende Partei macht die Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Unverletzlichkeit des Eigentums (Art5 StGG und Art1 des 1. ZPEMRK) geltend und führte hiezu auf das Wesentliche zusammengefasst aus, dass die belangte Behörde §33a MSchG denkunmöglich angewendet habe.

Die belangte Behörde habe diese Bestimmung grundlegend missverstanden und entgegen dem offensichtlichen Gesetzeszweck ausgelegt. Sie habe in der Begründung zwar auf die Möglichkeit der Mehrfachkennzeichnung hingewiesen, allerdings die dazu entwickelten Grundsätze überhaupt nicht auf den vorliegenden Fall übertragen. Sie habe völlig übersehen, dass man durch die Verwendung von Zeichen auf Produkten auch mehrere Marken zugleich rechtserhaltend benutzen könne.

Die beschwerdeführende Partei führt in diesem Zusammenhang mehrere Entscheidungen an, und zwar des Obersten Gerichtshofes, des deutschen Bundesgerichtshofes und des Berliner Kammergerichtes.

Schließlich fasst die beschwerdeführende Partei zusammen:

"Angesichts des festgestellten Sachverhalts hätte die belangte Behörde erkennen müssen, dass die Beschwerdeführerin nicht eine Marke in abweichender Form benutzt hat, sondern vielmehr auf ihren Zigarettenpackungen durch Mehrfachkennzeichnung einerseits ihre Bildmarke und andererseits die Wortmarke ROTHMANS als Sortenangabe benutzt hat. Für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der beiden Bildmarken kann es keinen Unterschied machen, ob die tatsächlich verwendete Darstellung in Farbe verwendet wurde, da die Verwendung eines Zeichens in Farbe regelmäßig auch die Verwendung desselben Zeichens in schwarz/weißer Form umfasst und daher auch für dieses rechtserhaltend wirkt.

Die dargestellte Beurteilung der belangten Behörde muss als völlig verfehlte Auslegung des §33a MSchG angesehen werden. Die erwähnte Gesetzesanwendung durch die belangte Behörde in dem angefochtenen Bescheid ist schon deshalb denkunmöglich iSd bisherigen Judikatur des VfGH, da die von der belangten Behörde vertretene Meinung im Ergebnis dazu führen müsste, dass sämtliche Markenregistrierungen, die vergleichbare Bildmarken betreffen, überhaupt gar nicht rechtserhaltend benutzt werden können. Marken sind grundsätzlich dafür gedacht, auf oder im Zusammenhang mit bestimmten Waren verwendet zu werden und es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass Waren, wie beispielsweise Zigaretten oder auch beliebige andere Konsumgüter, im normalen Geschäftsverkehr nicht ausschließlich mit Bildmarken, sondern auch mit Wortzeichen gekennzeichnet werden. Dieser Umstand kann aber nicht ernsthaft dazu führen, dass nur solche Bildmarken, die isoliert und ohne weitere Wortbestandteile verwendet werden, rechtserhaltend benutzt werden können, da eine solche Auslegung des §33a MSchG einerseits lebensfremd erscheint und darüber hinaus auch klar der Systematik des MSchG widersprechen würde.

Durch konsequentes Fortdenken der Auslegung der belangten Behörde wäre schon die Definition der Marke als solche in Frage gestellt, nach der gemäß §1 MSchG Marken all jene Zeichen sein können, die sich graphisch darstellen lassen, wovon nach dem Gesetzeswortlaut insbesondere auch Abbildungen und die Form oder die Aufmachung der Ware umfasst sein sollen. Es wäre sinnwidrig, Markenarten vorzusehen, deren vorhersehbare Verwendung im Geschäftsverkehr bei Heranziehung der - nach Meinung der Beschwerdeführerin schlicht denkunmöglichen - Auslegung des §33a MSchG durch die belangte Behörde offensichtlich nicht rechtserhaltend benutzt werden können. Dieselben Überlegungen gelten im Übrigen nicht nur für reine Bildmarken, sondern auch für Formmarken, wie beispielsweise Flaschenformen, die keine Beschriftung aufweisen."

3. Die belangte Behörde legte die Akten vor, nahm jedoch von der Erstattung einer Gegenschrift Abstand.

4. Die beteiligte Partei erstattete eine Äußerung, in der sie die Abweisung der Beschwerde beantragte.

III. Der Verfassungsgerichtshof hat über die - zulässige - Beschwerde erwogen:römisch III. Der Verfassungsgerichtshof hat über die - zulässige - Beschwerde erwogen:

1. Bei der verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit der Rechtsgrundlagen des angefochtenen Bescheides würde dieser das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums nur verletzen, wenn die Behörde das Gesetz in denkunmöglicher Weise angewendet hätte, ein Fall, der nur dann vorläge, wenn die Behörde einen so schweren Fehler begangen hätte, dass dieser mit Gesetzmöglichkeit auf eine Stufe zu stellen wäre (vgl. zB VfSlg. 15.001/1997, 16.113/2001, 16.701/2002). 1. Bei der verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit der Rechtsgrundlagen des angefochtenen Bescheides würde dieser das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums nur verletzen, wenn die Behörde das Gesetz in denkunmöglicher Weise angewendet hätte, ein Fall, der nur dann vorläge, wenn die Behörde einen so schweren Fehler begangen hätte, dass dieser mit Gesetzmöglichkeit auf eine Stufe zu stellen wäre vergleiche zB VfSlg. 15.001/1997, 16.113/2001, 16.701/2002).

2. Die beschwerdeführende Partei vermeint, dass die belangte Behörde §33a MSchG denkunmöglichen ausgelegt habe. Zunächst ist festzuhalten, dass der Verfassungsgerichtshof nicht dazu berufen ist, die Rechtsauslegung der belangten Behörde - gleich einem Berufungsgericht - nachzuprüfen. Er kann nur schwere Fehler aufgreifen, die der Art nach einer Gesetzmöglichkeit gleichzuhalten sind, etwa wenn sich die Berufung der belangten Behörde auf eine Bestimmung eines (einfachen) Gesetzes als bloße Scheinanwendung erweist. Die belangte Behörde hat ihre Entscheidung jedoch schlüssig - wenngleich vielleicht nicht rechtlich richtig - aus §33a MSchG abgeleitet. Sie geht davon aus, dass die beschwerdeführende Partei die angefochtenen Marken nicht zusammen mit anderen Marken, etwa gemeinsam mit der Wortmarke "Rothmans" gebraucht habe, was zu einer "Mehrfachkennzeichnung" hätte führen können, bei der grundsätzlich von einem kennzeichenmäßigen Gebrauch sämtlicher Marken auszugehen wäre. Die beschwerdeführende Partei habe vielmehr eine eigenständige prioritätsältere Wortbildmarke gebraucht, die zwar graphische Elemente der angefochtenen Bildmarken enthalte, aber auch deutliche Abweichungen in Form, Farbe und Hintergrund.

Die belangte Behörde hat also das Problem der Mehrfachkennzeichnung aufgegriffen, aber im konkreten Fall über den Gebrauch der Marke eine Einschätzung vorgenommen, die jedenfalls vertretbar ist. Keinesfalls kann ihr vorgeworfen werden, dass sie §33a MSchG nur zum Schein angewendet hat, wodurch eine allfällige unrichtige rechtliche Beurteilung in die Verfassungssphäre reichen würde.

I V . Die behauptete Verletzung des verfassungsgesetzlichrömisch IV. Die behauptete Verletzung des verfassungsgesetzlich

gewährleisteten Rechts auf Schutz des Eigentums nach Art5 StGG und Art1 des 1. ZPEMRK hat somit nicht stattgefunden.

Das Beschwerdeverfahren hat auch nicht ergeben, dass die Beschwerdeführerin in einem von ihr nicht geltend gemachten verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht verletzt worden wäre; ebenso wenig entstanden - aus der Sicht dieser Beschwerdesache - verfassungsrechtliche Bedenken gegen die dem bekämpften Bescheid zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften. Die Beschwerdeführerin wurde sohin auch nicht wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in ihren Rechten verletzt.

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen.

Diese Entscheidung konnte gemäß §19 Abs4 erster Satz VfGG ohne mündliche Verhandlung in nichtöffentlicher Sitzung

getroffen werden.

**Schlagworte**

Markenschutz, VfGH / Prüfungsmaßstab

**European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:VFGH:2008:B361.2008

**Zuletzt aktualisiert am**

18.08.2010

**Quelle:** Verfassungsgerichtshof VfGH, <http://www.vfgh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)