

# TE OGH 2007/8/7 17Ob15/07s

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 07.08.2007

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei M\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch DDr. Meinhard Ciresa, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei W\*\*\*\*\* GmbH & Co KG, \*\*\*\*\*, sowie die Nebenintervenientin auf Seiten der beklagten Partei Q\*\*\*\*\* Ltd, \*\*\*\*\*, beide vertreten durch Graf Maxl & Pitkowitz, Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Nichtigerklärung einer Gemeinschaftsmarke (Streitwert 7.270 EUR), über die Revision der beklagten Partei und der Nebenintervenientin gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 29. Jänner 2007, GZ 4 R 124/06v-18, womit das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 7. April 2006, GZ 24 Cg 76/05t-14, teilweise abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

## Spruch

Der Revision wird Folge gegeben.

Das angefochtene Urteil wird dahin abgeändert, dass das Ersturteil wiederhergestellt wird.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei und der Nebenintervenientin die mit 1.919,85 EUR bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens (darin 212,91 EUR USt und 642,40 EUR Barauslagen) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

## Text

Entscheidungsgründe:

Die Nebenintervenientin ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarken CTM 2606150 „WE WILL ROCK YOU“ (Wortmarke), eingetragen für die Klassen 9, 25 und 41, sowie CTM 2591592 „WE WILL ROCK YOU“ (Wortbildmarke), eingetragen für die Klassen 9, 16, 21, 25, 26 und 41. Die Wortmarke wurde am 7. März 2002 angemeldet und am 7. Juli 2003 eingetragen, die Wortbildmarke am 25. Februar 2002 angemeldet und am 29. Juli 2003 eingetragen. Die Wortbildmarke besteht aus den Worten „WE WILL ROCK YOU“ in Blockbuchstaben oranger Farbe auf schwarzem Hintergrund, wobei im „O“ des Wortes „YOU“ in der letzten Zeile die Silhouette eines Musikers mit Gitarre zu erkennen ist.

Die Nebenintervenientin lizenzierte die Rechte aus diesen Marken an eine Gesellschaft, die ihrerseits berechtigt ist, Unterlizenzen zu erteilen. Diese Gesellschaft übertrug im Einverständnis mit der Nebenintervenientin die Markenrechte an die Beklagte. Beide Marken wurden nicht infolge erlangter Unterscheidungskraft in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen.

Allgemein bekannt ist, dass „WE WILL ROCK YOU“ der Titel eines bekannten Liedes der Rockgruppe Queen ist. Die Nebenintervenientin führte das Musical „WE WILL ROCK YOU“, eine Fantasiegeschichte, die auf berühmten Liedern der Rockgruppe Queen basiert, im April 2002 in London erstmals auf. Danach gab es Aufführungen in Form von

Gastspielen sowohl in Madrid als auch in Moskau. In Deutschland wurde das Musical erstmals im Dezember 2004 in Köln aufgeführt. Daneben gab es noch Aufführungen in Sidney, Melbourne und Perth sowie in Las Vegas.

Nicht festgestellt werden konnte, dass die Marken im Zeitpunkt ihrer Registrierung oder im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung für die in den strittigen Warenklassen genannten Waren und Dienstleistungen Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hätten.

Zwischen den Streitparteien ist ein Rechtsstreit wegen behaupteter Verletzungen dieser Marken durch die Klägerin anhängig. Die Klägerin begehrt (mit Widerklage) die Nichtigerklärung beider Marken, hilfsweise die Nichtigerklärung für die Waren Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Ton- und Videoaufzeichnungen, Filme, Filmstreifen, Kompaktdisc, Schallplatten, Tonkassetten aus der Klasse 09 und für die Dienstleistungen Unterhaltung, Live-Unterhaltungsdienste, Produktion von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Unterhaltung in Bezug auf Rundfunk- und Fernsehprogramme, Produktion von Video- und/oder Tonaufnahmen, Shows, Filmproduktion, Radio- und Fernsehunterhaltung, Theater- und Musikunterhaltung und deren Produktion, Theaterproduktionen, Veröffentlichung von Büchern und Texten, Verleih von Ton- und Videoaufzeichnungen, Produktion und Verleih von Videospiele, Herunterladen von Audio- und Videodateien mit Bildungs-Unterhaltungsdienstleistungen aus dem Internet aus der Klasse

41. Die Bezeichnung „WE WILL ROCK YOU“ sei nicht unterscheidungskräftig. Das gelte jedenfalls für die eventualiter genannten Waren und Dienstleistungen. Die Marken bestünden ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit von Tonträgern mit Rockmusik im Allgemeinen und dem Musical „WE WILL ROCK YOU“ im Besonderen verwendet werden. Die Wortbildmarke bestehe im Wesentlichen aus dem das Markenbild beherrschenden Schriftzug „WE WILL ROCK YOU“, dem gegenüber träten die grafischen Elemente optisch und inhaltlich soweit in den Hintergrund, dass sie zur Unterscheidungskraft nichts beitrügen. Dies gelte auch für den als bloße Silhouette abgebildeten Rockmusiker, welcher keinen vom Begriff „WE WILL ROCK YOU“ wegführenden oder eigenständigen Bedeutungsgehalt aufweise. Es müsse jedermann unbenommen bleiben, nach Erwerb der entsprechenden Lizenz von der zuständigen Verwertungsgesellschaft einen Tonträger mit dem Titel „WE WILL ROCK YOU“ auf den Markt zu bringen, auf welchem das gleichnamige Musical neu aufgenommen worden sei. Werktitel seien als Marke nur für andere Waren oder Dienstleistungen als das bezeichnete Werk markenfähig. Die angegriffenen Marken seien daher nicht für Tonträger mit künstlerischen Darbietungen des gleichnamigen Musicals markenfähig. Beide Marken hätten im Zeitpunkt ihrer Registrierung keine Unterscheidungskraft infolge ihrer Benutzung erlangt. Die Beklagte und die Nebenintervenientin wendeten ein, die Beklagte habe das Musical „WE WILL ROCK YOU“ im April 2002 in London uraufgeführt. Dort hätten über 1000 Vorstellungen stattgefunden. Von August 2002 bis Juni 2005 sei das Musical von verschiedenen Lizenznehmern weltweit aufgeführt worden. Die Shows seien in allen Ländern in verschiedenen Medien mit hohem finanziellen Aufwand beworben worden, so auch in Deutschland. Jedenfalls die deutschsprachigen Verkehrskreise brächten die Wortfolge „WE WILL ROCK YOU“ auf einem Tonträger nicht ohne weitere Gedankengänge mit einem Rockmusical in Verbindung, dieser sei kein klarer Bedeutungsinhalt zu entnehmen. Die Wortfolge werde mit dem von der weltweit bekannten Musikgruppe Queen produzierten und interpretierten Lied „WE WILL ROCK YOU“ assoziiert. Die beteiligten Verkehrskreise könnten bei den mit „WE WILL ROCK YOU“ bezeichneten Tonträgern, auf denen das gleichnamige Musical zu hören sei, nicht auf den Inhalt oder das Thema des Musicals schließen. Aus diesem Titel sei nur zu erkennen, dass auf dem Tonträger die Lieder eines Musicals mit dem Titel „WE WILL ROCK YOU“ wiedergegeben werden, ohne irgendwelche Rückschlüsse auf den Inhalt dieses Musicals zu geben. Dem Zeichen komme daher kein beschreibender Charakter zu. Überdies habe es infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft erlangt. Die Marke sei geeignet, die Tonträger, auf denen das Musical und das darin zu hörende Lied „WE WILL ROCK YOU“ zu hören seien, für künstlerische Aufführungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Sie habe damit Unterscheidungskraft erlangt. Jedenfalls der Wortbildmarke, in der die Umrisse des Queen-Sängers Freddie Mercury in einer lange vor 2002 weltweit bekannten Position abgebildet seien, komme Unterscheidungskraft zu.

Das Erstgericht wies sowohl das Haupt- als auch das Eventualbegehren ab. Es erachtete beide Marken als unterscheidungskräftig und nicht beschreibend. Handle es sich nicht um eine eindeutige Bezeichnung von Produktmerkmalen, fehle dem Zeichen nicht das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft. Allein aus den Worten „WE WILL ROCK YOU“ und daraus, dass es sich dabei (auch) um ein allgemein bekanntes Lied der Rockgruppe Queen handle, könne noch nicht auf den Inhalt der damit angebotenen Waren oder Dienstleistungen geschlossen werden. Es seien vielfältige Möglichkeiten denkbar, welchen Inhalt die unter dieser Bezeichnung angebotenen Waren oder

Dienstleistungen haben könnten. Sowohl die Wortmarke als auch die Wortbildmarke seien daher zur Bezeichnung der in den Warenklassen 9 und 41 aufgezählten Waren und Dienstleistungen grundsätzlich geeignet. Mit der Bezeichnung „WE WILL ROCK YOU“ werde für sich allein weder über die Art der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen noch über deren Beschaffenheit, Bestimmung oder Herkunft ausreichend Konkretes ausgesagt. Das Berufungsgericht gab dem Eventualbegehren statt und bestätigte die Klageabweisung lediglich in dem darüber hinausgehenden Umfang (gänzliche Nichtigerklärung beider Marken). Die streitgegenständlichen Marken seien unterscheidungskräftig. Die Wortfolge „WE WILL ROCK YOU“ weiche in sprachlicher Hinsicht zwar von den grammatikalischen Regeln der englischen Sprache nicht unmittelbar ab, sei jedoch in ihrer Zusammensetzung ungewöhnlich und auch für Englischsprachige als Redewendung nicht vertraut. Es handle sich zwar um eine Anspielung auf eine spezielle Musikgattung (Rockmusik), die Herstellung dieses Zusammenhangs erfordere aber eine gewisse Denkoporation. Beide Marken seien aber beschreibend im Sinn des Art 7 Abs 1 lit c GMV. Als Werkkennzeichen mit titelmäßiger Unterscheidungskraft komme einem Werkstitel im Allgemeinen nicht die Funktion zu, auf den Hersteller oder Inhaber des Werks und damit auf eine bestimmte betriebliche Herkunft des Werks hinzuweisen. Der Bekanntheitsgrad des (auch für das Musical) titelgebenden Liedes „WE WILL ROCK YOU“ sei so hoch, dass die beteiligten Verkehrskreise bei mit diesem Titel bezeichneten Waren und Dienstleistungen ohne komplizierte Gedankenverbindungen den Eindruck gewännen, auf den Tonträgern oder im Rahmen der künstlerischen Darbietung (zumindest auch) dieses Lied zu hören. Sie schlossen daraus nicht auf die betriebliche Herkunft. Bei der Beurteilung, ob eine die Eintragung hindernde Beschaffenheitsangabe vorliege, komme es nicht darauf an, ob dadurch die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen umfassend und vollständig beschrieben würden. Gerade der außerordentlich hohe Bekanntheitsgrad des Liedes führe dazu, dass die beteiligten Verkehrskreise mit der Wortfolge eben dieses Lied verbänden und daher erwarteten, das Lied auf den so bezeichneten Tonträgern oder im Rahmen einer so bezeichneten künstlerischen Darbietung zu hören. Sie dächten dabei nicht an eine betriebliche Herkunft. Es sei daher die Annahme nicht gerechtfertigt, dass der Werkstitel im Verkehr nicht nur als Werkbezeichnung, sondern zugleich als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen oder dessen Produkte verstanden werde. Das Erstgericht wies sowohl das Haupt- als auch das Eventualbegehren ab. Es erachtete beide Marken als unterscheidungskräftig und nicht beschreibend. Handle es sich nicht um eine eindeutige Bezeichnung von Produktmerkmalen, fehle dem Zeichen nicht das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft. Allein aus den Worten „WE WILL ROCK YOU“ und daraus, dass es sich dabei (auch) um ein allgemein bekanntes Lied der Rockgruppe Queen handle, könne noch nicht auf den Inhalt der damit angebotenen Waren oder Dienstleistungen geschlossen werden. Es seien vielfältige Möglichkeiten denkbar, welchen Inhalt die unter dieser Bezeichnung angebotenen Waren oder Dienstleistungen haben könnten. Sowohl die Wortmarke als auch die Wortbildmarke seien daher zur Bezeichnung der in den Warenklassen 9 und 41 aufgezählten Waren und Dienstleistungen grundsätzlich geeignet. Mit der Bezeichnung „WE WILL ROCK YOU“ werde für sich allein weder über die Art der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen noch über deren Beschaffenheit, Bestimmung oder Herkunft ausreichend Konkretes ausgesagt. Das Berufungsgericht gab dem Eventualbegehren statt und bestätigte die Klageabweisung lediglich in dem darüber hinausgehenden Umfang (gänzliche Nichtigerklärung beider Marken). Die streitgegenständlichen Marken seien unterscheidungskräftig. Die Wortfolge „WE WILL ROCK YOU“ weiche in sprachlicher Hinsicht zwar von den grammatikalischen Regeln der englischen Sprache nicht unmittelbar ab, sei jedoch in ihrer Zusammensetzung ungewöhnlich und auch für Englischsprachige als Redewendung nicht vertraut. Es handle sich zwar um eine Anspielung auf eine spezielle Musikgattung (Rockmusik), die Herstellung dieses Zusammenhangs erfordere aber eine gewisse Denkoporation. Beide Marken seien aber beschreibend im Sinn des Artikel 7, Absatz eins, Litera c, GMV. Als Werkkennzeichen mit titelmäßiger Unterscheidungskraft komme einem Werkstitel im Allgemeinen nicht die Funktion zu, auf den Hersteller oder Inhaber des Werks und damit auf eine bestimmte betriebliche Herkunft des Werks hinzuweisen. Der Bekanntheitsgrad des (auch für das Musical) titelgebenden Liedes „WE WILL ROCK YOU“ sei so hoch, dass die beteiligten Verkehrskreise bei mit diesem Titel bezeichneten Waren und Dienstleistungen ohne komplizierte Gedankenverbindungen den Eindruck gewännen, auf den Tonträgern oder im Rahmen der künstlerischen Darbietung (zumindest auch) dieses Lied zu hören. Sie schlossen daraus nicht auf die betriebliche Herkunft. Bei der Beurteilung, ob eine die Eintragung hindernde Beschaffenheitsangabe vorliege, komme es nicht darauf an, ob dadurch die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen umfassend und vollständig beschrieben würden. Gerade der außerordentlich hohe Bekanntheitsgrad des Liedes führe dazu, dass die beteiligten Verkehrskreise mit der Wortfolge eben dieses Lied verbänden und daher erwarteten, das Lied auf den so bezeichneten Tonträgern oder im Rahmen

einer so bezeichneten künstlerischen Darbietung zu hören. Sie dächten dabei nicht an eine betriebliche Herkunft. Es sei daher die Annahme nicht gerechtfertigt, dass der Werktitel im Verkehr nicht nur als Werkbezeichnung, sondern zugleich als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen oder dessen Produkte verstanden werde.

### **Rechtliche Beurteilung**

Die Revision der Beklagten und ihrer Streithelferin ist zulässig und berechtigt.

Die Klägerin macht (mit Widerklage) geltend, die Gemeinschaftsmarken der Nebenintervenientin seien nach Art 51 Abs 1 GMV nichtig, weil sie den Vorschriften des Art 7 Abs 1 lit b und c GMV widersprüchen. Von der Eintragung ausgeschlossen sind nach Art 7 Abs 1 GMV Marken, die keine Unterscheidungskraft haben (lit b) und Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können (lit c). Die Klägerin macht (mit Widerklage) geltend, die Gemeinschaftsmarken der Nebenintervenientin seien nach Artikel 51, Absatz eins, GMV nichtig, weil sie den Vorschriften des Artikel 7, Absatz eins, Litera b und c GMV widersprüchen. Von der Eintragung ausgeschlossen sind nach Artikel 7, Absatz eins, GMV Marken, die keine Unterscheidungskraft haben (Litera b,) und Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können (Litera c,).

Die Schutzhindernisse des Art 7 GMV sind jeweils gesondert zu prüfen, auch wenn es mehr oder weniger große Überschneidungen gibt, insbesondere bei den Zurückweisungsgründen der mangelnden Unterscheidungskraft, des beschreibenden Charakters und des Gattungsbegriffs (EuGH Rs-C-53, 54, 55/01 - Linde, Winward, Rado Rn 67). Die Eintragungshindernisse sind jeweils im Lichte des Allgemeininteresses oder öffentlichen Interesses auszulegen, das ihnen zugrundeliegt (EuGH Rs C-108, 109/97 - Windsurfing Chiemsee Rn 25 ff; Rs C-299/99 - Philips-Remington Rn 77). Die Marke ist stets im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz begehrt wird, und auf das Publikum, an das sich die Marke richtet, zu prüfen (EuGH Rs C-53 ff/01 - Linde ua Rn 75). Die Schutzhindernisse des Artikel 7, GMV sind jeweils gesondert zu prüfen, auch wenn es mehr oder weniger große Überschneidungen gibt, insbesondere bei den Zurückweisungsgründen der mangelnden Unterscheidungskraft, des beschreibenden Charakters und des Gattungsbegriffs (EuGH Rs-C-53, 54, 55/01 - Linde, Winward, Rado Rn 67). Die Eintragungshindernisse sind jeweils im Lichte des Allgemeininteresses oder öffentlichen Interesses auszulegen, das ihnen zugrundeliegt (EuGH Rs C-108, 109/97 - Windsurfing Chiemsee Rn 25 ff; Rs C-299/99 - Philips-Remington Rn 77). Die Marke ist stets im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz begehrt wird, und auf das Publikum, an das sich die Marke richtet, zu prüfen (EuGH Rs C-53 ff/01 - Linde ua Rn 75).

Prüfmaßstab des öffentlichen Interesses für beschreibende Marken ist das europäische Freihaltebedürfnis. Es kommt nicht nur darauf an, ob die betreffende Bezeichnung aktuell von Wettbewerbern des Markeninhabers verwendet wird oder ob sich ein Bedarf an einer künftigen Verwendung unmittelbar aus dem Wortsinn der Bezeichnung erschließen lässt, sondern auch darauf, ob ein künftiges Bedürfnis vernünftigerweise zu erwarten ist (EuGH Rs C-108, 109/97 - Chiemsee Rn 31; Eisenführ/Schennen, Art 7 GMV Rn 96). Prüfmaßstab des öffentlichen Interesses für beschreibende Marken ist das europäische Freihaltebedürfnis. Es kommt nicht nur darauf an, ob die betreffende Bezeichnung aktuell von Wettbewerbern des Markeninhabers verwendet wird oder ob sich ein Bedarf an einer künftigen Verwendung unmittelbar aus dem Wortsinn der Bezeichnung erschließen lässt, sondern auch darauf, ob ein künftiges Bedürfnis vernünftigerweise zu erwarten ist (EuGH Rs C-108, 109/97 - Chiemsee Rn 31; Eisenführ/Schennen, Artikel 7, GMV Rn 96).

Marken sind von der Eintragung nur dann ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen. „Ausschließlich“ bezieht sich dabei auf den Inhalt der Marke (die Marke besteht ausschließlich aus beschreibenden Bestandteilen), nicht auf den Inhalt der Angabe (diese selbst darf auch mehrdeutig sein; Eisenführ/Schennen aaO Rn 125 mwN).

Beschreibend sind Marken, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit etc der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten (EuGH Rs 326/01 - Universaltelefonbuch Rn 33 mwN). Bei Wortmarken ist der normale Wortsinn, wie er sich aus

Wörterbüchern oder ähnlichen Werken ergibt, heranzuziehen. Die Mehrdeutigkeit der Angabe ist für sich allein kein ausreichender Grund, den beschreibenden Charakter einer Marke zu verneinen, solange eine der Bedeutungen (oder auch mehrere) beschreibend ist. Daran ändert auch die Möglichkeit nichts, zur Kennzeichnung der jeweiligen Eigenschaft andere Bezeichnungen zu verwenden (EuGH Rs C-191/01 - Doublemint Rn 32; Rs C-265/00 - Biomild, Rn 38, 42; Rs C-363/99 - Postkantoor Rn 57, 97). Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken, etwa Werbeslogans, sind nach denselben Kriterien zu prüfen. Ihre Schutzfähigkeit ist als bloß beschreibend nur dann zu verneinen, wenn der Satz oder Satzteil nur eine Aussage über die Ware oder Dienstleistung selbst enthält, die sie beschreibt (EuGH Rs 517/99 - Bravo Rn 40; vgl Rs C-64/02 - Das Prinzip der Bequemlichkeit Rn 31 ff) Beschreibend sind Marken, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit etc der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten (EuGH Rs 326/01 - Universaltelefonbuch Rn 33 mwN). Bei Wortmarken ist der normale Wortsinn, wie er sich aus Wörterbüchern oder ähnlichen Werken ergibt, heranzuziehen. Die Mehrdeutigkeit der Angabe ist für sich allein kein ausreichender Grund, den beschreibenden Charakter einer Marke zu verneinen, solange eine der Bedeutungen (oder auch mehrere) beschreibend ist. Daran ändert auch die Möglichkeit nichts, zur Kennzeichnung der jeweiligen Eigenschaft andere Bezeichnungen zu verwenden (EuGH Rs C-191/01 - Doublemint Rn 32; Rs C-265/00 - Biomild, Rn 38, 42; Rs C-363/99 - Postkantoor Rn 57, 97). Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken, etwa Werbeslogans, sind nach denselben Kriterien zu prüfen. Ihre Schutzfähigkeit ist als bloß beschreibend nur dann zu verneinen, wenn der Satz oder Satzteil nur eine Aussage über die Ware oder Dienstleistung selbst enthält, die sie beschreibt (EuGH Rs 517/99 - Bravo Rn 40; vergleiche Rs C-64/02 - Das Prinzip der Bequemlichkeit Rn 31 ff).

Die Wortmarke „WE WILL ROCK YOU“ ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise (Endverbraucher der Waren und Dienstleistungen) unter Berücksichtigung des europäischen Durchschnittsverbrauchers als eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Warenart (EuGH Rs C-210/96, Slg 1998, I-4657, Rn 31; vgl RIS-JustizRS0117324) nicht als beschreibende Angabe aufzufassen. „WE WILL ROCK YOU“ enthält nach der Wortbedeutung weder eine Aussage über Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung nach Art 7 Abs 1 lit c GMV, noch bezeichnet die Wortfolge sonstige Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem Sinn, dass es sich um Eigenschaften handelte, die den betreffenden Waren oder Dienstleistungen allgemein zukommen oder zukommen können, etwa die Zweckgeeignetheit, die Preiswürdigkeit, die Qualität, die Ausstattung, die Größe, die Lebensdauer etc. Die Wortmarke „WE WILL ROCK YOU“ ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise (Endverbraucher der Waren und Dienstleistungen) unter Berücksichtigung des europäischen Durchschnittsverbrauchers als eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Warenart (EuGH Rs C-210/96, Slg 1998, I-4657, Rn 31; vergleiche RIS-JustizRS0117324) nicht als beschreibende Angabe aufzufassen. „WE WILL ROCK YOU“ enthält nach der Wortbedeutung weder eine Aussage über Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung nach Artikel 7, Absatz eins, Litera c, GMV, noch bezeichnet die Wortfolge sonstige Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem Sinn, dass es sich um Eigenschaften handelte, die den betreffenden Waren oder Dienstleistungen allgemein zukommen oder zukommen können, etwa die Zweckgeeignetheit, die Preiswürdigkeit, die Qualität, die Ausstattung, die Größe, die Lebensdauer etc.

Nur solche Angaben sind vom Verbot beschreibender Zeichen erfasst, die Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach kennzeichnen können, also eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen, die gemeinsame Merkmale aufweisen, nicht hingegen solche Angaben, die gerade für die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers kennzeichnend sind, also Markenfunktion im Sinne von Herstelleridentifikation ausüben können, somit von Dritten nicht ohne Irreführung oder Verwechslungsgefahr für ihre Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnten. Das Eintragungsverbot beschreibender Zeichen soll nur solche Angaben freihalten, die auch von Dritten zur Bezeichnung von Eigenschaften ihrer eigenen Waren oder Dienstleistungen verwendet werden oder doch verwendet werden könnten. Dies trifft auf „WE WILL ROCK YOU“ nicht zu.

Unterscheidungskraft hat das Berufungsgericht der Marke „WE WILL ROCK YOU“ ohnehin zugebilligt und damit das Vorliegen des Eintragungshindernisses nach Art 7 Abs 1 lit b GMV zutreffend verneint. Die Klägerin kommt auf diesen Grund für die von ihr beantragte Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarken der Nebenintervenientin auf Seiten der Beklagten nicht mehr zurück. Unterscheidungskraft hat das Berufungsgericht der Marke „WE WILL ROCK YOU“ ohnehin

zugebilligt und damit das Vorliegen des Eintragungshindernisses nach Artikel 7, Absatz eins, Litera b, GMV zutreffend verneint. Die Klägerin kommt auf diesen Grund für die von ihr beantragte Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarken der Nebenintervenientin auf Seiten der Beklagten nicht mehr zurück.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Sowohl die Wortmarke „WE WILL ROCK YOU“ als auch die diese Aussage enthaltende grafisch gestaltete Wortbildmarke sind weder beschreibend im Sinn des Art 7 Abs 1 lit c GMV noch fehlt ihnen die Unterscheidungskraft nach Art 7 Abs 1 lit b GMV. Dem Begehren, beide Marken für nichtig zu erklären, muss daher ein Erfolg versagt bleiben. Zusammenfassend ist festzuhalten: Sowohl die Wortmarke „WE WILL ROCK YOU“ als auch die diese Aussage enthaltende grafisch gestaltete Wortbildmarke sind weder beschreibend im Sinn des Artikel 7, Absatz eins, Litera c, GMV noch fehlt ihnen die Unterscheidungskraft nach Artikel 7, Absatz eins, Litera b, GMV. Dem Begehren, beide Marken für nichtig zu erklären, muss daher ein Erfolg versagt bleiben.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf §§ 41, 50 ZPO. Die Kostenentscheidung gründet sich auf Paragraphen 41,, 50 ZPO.

#### **Anmerkung**

E8503117Ob15.07s

#### **Schlagworte**

Kennung XPUBL - XBEITR Diese Entscheidung wurde veröffentlicht in wbl 2007,553/250 - wbl 2007/250 = RZ 2008,42 EÜ70 - RZ 2008 EÜ70 = ÖBI-LS 2008/14 = ÖBI-LS 2008/15 = ÖBI-LS 2008/16 = ÖBI 2008/19 S 94 (Gamerith, Csaky/Graf) - ÖBI 2008,94 (Gamerith, Csaky/Graf) = ecolex 2008/166 S 449 - ecolex 2008,449 - We will rock you XPUBL END

#### **European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:2007:01700B00015.07S.0807.000

#### **Zuletzt aktualisiert am**

23.02.2009

**Quelle:** Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2025 JUSLINE

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

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