

# TE OGH 1999/6/22 4Ob145/99y

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 22.06.1999

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden und durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei A.S.P. \*\*\*\*\*gesellschaft mbH, \*\*\*\*\* vertreten durch Dr. Christian Gassauer-Fleissner, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei Heinz P\*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Bernhard Huber und Mag. Eva Huber-Stockinger, Rechtsanwältin in Linz, wegen Unterlassung, Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 100.000 S), infolge Revisionsrekurses der klagenden Partei gegen den Beschluß des Oberlandesgerichtes Linz als Rekursgericht vom 22. Februar 1999, GZ 3 R 28/99d-9, womit der Beschluß des Landesgerichtes Linz vom 16. Dezember 1998, GZ 30 Cg 218/98g-4, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluß

gefaßt:

## Spruch

Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben.

Die Beschlüsse der Vorinstanzen werden aufgehoben; die Rechtssache wird an das Erstgericht zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung zurückverwiesen.

Die Kosten des Revisionsrekursverfahrens sind weitere Kosten des Provisorialverfahrens.

## Text

Begründung:

Die Klägerin ist österreichweit auf dem Gebiet der Sicherheitsberatung und des Vertriebs von Sicherheitsprodukten tätig. Zugunsten des Geschäftsführers der Klägerin, Karl Z\*\*\*\*\*, ist zu Nr 151092 des Österreichischen Patentamtes die Wortmarke ASP für die Klassen 25 (Arbeitsschuhe; Stiefel, Arbeitskleidung; Arbeitshandschuhe und -fäustlinge) und 42 (Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit, insbesondere auf den Gebieten des Arbeitsschutzes, der Altlastensanierung und des Umweltschutzes) mit Schutzdauerbeginn 3. 2. 1994 eingetragen; Karl Z\*\*\*\*\* hat der Klägerin das ausschließliche Recht eingeräumt, diese Marke insbesondere bei der Anbietung und Durchführung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit unter der Bezeichnung ASP zu verwenden. Die von der Klägerin verwendete Buchstabenfolge steht für die Worte "Arbeits-Sicherheits-Produkte".

Der Beklagte betreibt sein Unternehmen seit 1. 3. 1998 und tritt mit seiner nicht protokollierten Firma unter der Bezeichnung "ASP Heinz P\*\*\*\*\* Büro für Arbeitssicherheit -Evaluierung-Brandschutz", teilweise auch unter der Bezeichnung "ASP Büro für Arbeitssicherheit, Evaluierung, Brandschutz" auf. Er erbringt Beratungs- und Dienstleistungen im Bereich des Arbeitsschutzes, betreibt aber im Gegensatz zur Klägerin keinen Handel mit

entsprechenden Produkten. Im Internet ist der Beklagte unter der Domain "www.asp.at" und zwischenzeitig auch unter der Domain "www.aspa.at" erreichbar. Die Buchstabenfolge steht beim Beklagten für die Wortfolge "Arbeitssicherheit P\*\*\*\*\*" und wird vor ihm auf Geschäftspapier und auch auf Visitenkarten schlagwortartig und farblich von der sonstigen Unternehmensbezeichnung abgehoben und herausgestellt verwendet.

Die Klägerin begehrt zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Anspruches auf Unterlassung, dem Beklagten mit einstweiliger Verfügung aufzutragen, es ab sofort und bis zur Rechtskraft des über die Unterlassungsklage ergehenden Urteils zu unterlassen,

1. in Österreich im geschäftlichen Verkehr die Marke "ASP" (AT 151092) oder dieser Marke ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Waren, für welche diese Marke eingetragen ist, insbesondere von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit oder gleichartigen Leistungen zu benützen, und
2. in Österreich den Firmenbestandteil "ASP" oder diesem Firmenbestandteil ähnliche Bezeichnungen zur Kennzeichnung seines Unternehmens oder als Bestandteil seiner Firma zu gebrauchen.

Der Beklagte sei weder vom Markeninhaber noch von der Klägerin zur Benützung der Bezeichnung "ASP" ermächtigt worden. Jede der von ihm gewählten Unternehmensbezeichnungen sowie seine Internet-Domain sei der von der Klägerin "exklusiv lizenzierten Marke respektive ihrer Firma" verwechselbar ähnlich. Aufgrund der schlagwortartigen Herausstellung des Firmenbestandteils der Klägerin (ASP) bestehe unmittelbare Verwechslungsgefahr hinsichtlich der beiden Unternehmen; jedenfalls aber werde der Verkehr besondere wirtschaftliche und geschäftliche Nahebeziehungen zwischen den Streitteilen vermuten. Aus den genannten Gründen sei die Klägerin berechtigt, vom Beklagten zu fordern, es zu unterlassen, Leistungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit unter der Bezeichnung "ASP" anzubieten oder durchzuführen. Dieser Anspruch gründe sich insbesondere auf die einschlägigen Bestimmungen des Markenschutzgesetzes sowie die geltenden firmenrechtlichen Bestimmungen.

Der Beklagte beantragt die Abweisung des Sicherungsantrags. Der Geschäftsführer der Klägerin habe der Verwendung der Buchstabenfolge "ASP" durch den Beklagten im Zusammenhang mit seinem Einzelunternehmen zugestimmt. Der Firmenwortlaut der Klägerin laute "ASP \*\*\*\*\*gesellschaft mbH", sodaß aufgrund der zwischen den Buchstaben gesetzten Punkte ersichtlich werde, daß die Buchstabenfolge nicht als lautliche Einheit, sondern als Abkürzung für "Arbeits-Sicherheits-Produkte" gedacht sei. Eine derartige Firma sei jedoch mit der Firma des Beklagten "ASP Heinz P\*\*\*\*\* Büro für Arbeitssicherheit - Evaluierung-Brandschutz" nicht verwechselbar, da einerseits durch die namentliche Nennung des Beklagten klargestellt sei, daß es sich um ein anderes Unternehmen handle, und andererseits auch die Buchstabenfolge "ASP" für sich allein mit "A.S.P." nicht verwechselbar sei. Verwechslungsgefahr sei weiters auch die Voraussetzung für einen markenrechtlichen Schutz und könne nur angenommen werden, wenn die Buchstabenfolge überhaupt unterscheidungskräftig sei. Nach der Judikatur komme jedoch Buchstabenkombinationen, die kein zusammenhängend lesbares Wort mit ausreichendem Phantasiecharakter ergäben, sondern erkennbar ihren Einzelcharakter behielten, keine Unterscheidungskraft zu. Sowohl die Firma des Beklagten als auch jene der Klägerin werde von sämtlichen Kunden und Mitarbeitern als "A Es Pe" ausgesprochen; in der Firma der Klägerin seien nach den Buchstaben Punkte angefügt; im Katalog der Klägerin sei die Marke ASP durch drei unterschiedlich große Buchstaben dargestellt; die im Markenregister eingetragene Form bestehe aus drei Großbuchstaben und sei nicht als Wort geschrieben (etwa "Asp"). Insgesamt sei dadurch zweifelsfrei klargestellt, daß "ASP" keine lautliche Einheit sei oder sein solle und der Buchstabenkombination somit keine Unterscheidungskraft zukomme. Die Marke der Klägerin hätte vom Patentamt gar nicht registriert werden dürfen.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Es ging in rechtlicher Hinsicht davon aus, daß die Streitteile, zumindest was die Beratungs- und Dienstleistungstätigkeit im Arbeitssicherheitsbereich betreffe, zueinander im Wettbewerb stünden. Die Gerichte hätten gemäß ständiger Rechtsprechung im Wettbewerbsprozeß die Vorfrage, ob das Markenrecht eines Streitteiles bestehe, selbständig zu prüfen, ohne an die Entscheidung des Patentamtes im Markeneintragsverfahren gebunden zu sein. Der Marke der Klägerin komme als eine Kombination von Buchstaben, die erkennbar ihren Einzelcharakter behalten hätten, in der vom Beklagten zitierten ständigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs keine Unterscheidungskraft zu, sodaß auch keine Verwechslungsgefahr bestehe. Eine derartige Buchstabenkombination könne allenfalls aufgrund ihrer Verkehrsgeltung markenrechtlich

geschützt werden. Von der Klägerin sei Verkehrsgeltung ihrer Marke jedoch weder behauptet noch bescheinigt worden. Demnach sei auf das Vorbringen des Beklagten, der Geschäftsführer der Klägerin habe ihm die Verwendung der Buchstabenfolge ASP gestattet, nicht mehr einzugehen.

Das Rekursgericht gab dem Rekurs der Klägerin nicht Folge und sprach aus, daß der Wert des Entscheidungsgegenstands 260.000 S übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei. Der Klägerin stehe kein Unterlassungsanspruch zu, weshalb auf die Behauptung des Beklagten, die Klägerin habe der Verwendung der Marke zugestimmt, nicht weiter eingegangen werden müsse. Die Buchstabenfolge "ASP" sei, vor allem in der von der Klägerin verwendeten Form als Firmenbestandteil, sofort als Abkürzung erkennbar; daß sie mit einiger Anstrengung auch zusammenhängend aussprechbar sei, ändere daran nichts. Mangels Verkehrsgeltung komme somit der Buchstabenkombination ASP, welche kein zusammenhängendes Wort mit ausreichendem Phantasiecharakter erbege, keine Unterscheidungskraft zu.

### **Rechtliche Beurteilung**

Der Revisionsrekurs der Klägerin ist zulässig, weil zu Frage, ob - insbesondere im Hinblick auf die EG-Markenrichtlinie (98/104/EWG) und die richtlinienkonforme Auslegung des § 1 MSchG - Buchstabenkombinationen auch dann, wenn sie kein zusammenhängend aussprechbares Wort mit ausreichendem Phantasiecharakter ergeben, Unterscheidungskraft und somit markenrechtlicher Schutz iS des § 9 Abs 3 UWG zuzuerkennen ist, noch keine gesicherte höchstgerichtliche Rechtsprechung vorliegt. Der Revisionsrekurs der Klägerin ist zulässig, weil zu Frage, ob - insbesondere im Hinblick auf die EG-Markenrichtlinie (98/104/EWG) und die richtlinienkonforme Auslegung des Paragraph eins, MSchG - Buchstabenkombinationen auch dann, wenn sie kein zusammenhängend aussprechbares Wort mit ausreichendem Phantasiecharakter ergeben, Unterscheidungskraft und somit markenrechtlicher Schutz iS des Paragraph 9, Absatz 3, UWG zuzuerkennen ist, noch keine gesicherte höchstgerichtliche Rechtsprechung vorliegt.

Der Revisionsrekurs ist auch berechtigt.

Die Klägerin macht in ihrem Revisionsrekurs geltend, daß das Rekursgericht den zutreffend festgestellten Sachverhalt rechtlich unrichtig beurteilt habe, da - unter markenrechtlichen Gesichtspunkten - die Marke ASP problemlos gebunden aussprechbar sei, weshalb ihr auch nach bisheriger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs Unterscheidungskraft zukomme. Außerdem hätten sich die Gerichte entsprechend dem Grundsatz der richtlinienkonformen Interpretation innerstaatlichen Rechts bei der Auslegung des MSchG an der Markenrichtlinie der EG zu orientieren, deren Art 2 bestimme, daß Marken ua Buchstaben sein können, soweit sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Bei richtiger Auslegung des § 1 MSchG seien somit Buchstabenkombinationen wie die Bezeichnung "ASP" generell unterscheidungskräftig und daher schutzfähig. Die Klägerin macht in ihrem Revisionsrekurs geltend, daß das Rekursgericht den zutreffend festgestellten Sachverhalt rechtlich unrichtig beurteilt habe, da - unter markenrechtlichen Gesichtspunkten - die Marke ASP problemlos gebunden aussprechbar sei, weshalb ihr auch nach bisheriger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs Unterscheidungskraft zukomme. Außerdem hätten sich die Gerichte entsprechend dem Grundsatz der richtlinienkonformen Interpretation innerstaatlichen Rechts bei der Auslegung des MSchG an der Markenrichtlinie der EG zu orientieren, deren Artikel 2, bestimme, daß Marken ua Buchstaben sein können, soweit sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Bei richtiger Auslegung des Paragraph eins, MSchG seien somit Buchstabenkombinationen wie die Bezeichnung "ASP" generell unterscheidungskräftig und daher schutzfähig.

Hiezu war zu erwägen:

§ 1 Abs 1 MSchG 1970 normiert, daß unter Marken in diesem Bundesgesetz die besonderen Zeichen verstanden werden, die dazu dienen, zum Handelsverkehr bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von gleichartigen Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Bei Beurteilung, ob ein Zeichen hiezu geeignet ist, sind alle Tatumstände, insbesondere die Dauer des Gebrauches des Zeichens, nach Maßgabe der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu berücksichtigen (§ 1 Abs 2 MSchG). Paragraph eins, Absatz eins, MSchG 1970 normiert, daß unter Marken in diesem Bundesgesetz die besonderen Zeichen verstanden werden, die dazu dienen, zum Handelsverkehr bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von gleichartigen Waren

und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Bei Beurteilung, ob ein Zeichen hierzu geeignet ist, sind alle Tatbestände, insbesondere die Dauer des Gebrauches des Zeichens, nach Maßgabe der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu berücksichtigen (Paragraph eins, Absatz 2, MSchG).

In seiner bisherigen zu § 9 UWG - insbesondere zur Frage der Unterscheidungskraft von aus Buchstabenkombinationen bestehenden Marken - ergangenen Rechtsprechung hat der Oberste Gerichtshof den Grundsatz vertreten, daß einzelne Buchstaben oder Buchstabengruppen, die kein aussprechbares Wort ergeben und deren Bedeutung ohne Kenntnis der vollständigen Bezeichnung unverständlich bleibt, zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen im allgemeinen nicht geeignet sind (ÖBl 1998, 48 - XTC; ÖBl 1994, 85 - TÜV I; WBI 1992, 30 - CTC ua); dies gelte auch für Buchstabenfolgen, deren gebundenes Aussprechen möglich sei, die aber wegen der Schwierigkeit des Aussprechens erfahrungsgemäß getrennt buchstabiert würden (ÖBl 1996, 280 - DIY). Buchstabenzusammensetzungen könnten jedoch - abgesehen von der im vorliegenden Fall nicht behaupteten Verkehrsgeltung - dann schutzfähig sein, wenn sie als Phantasiewort erschienen und eine lautliche Einheit bildeten (ÖBl 1998, 48-XTC, ÖBl 1994, 85 - TÜV I). In seiner zuletzt zu diesem Problembereich ergangenen Entscheidung ÖBl 1998, 48 - XTC, hat der Oberste Gerichtshof der Wortmarke XTC Unterscheidungskraft zuerkannt, weil es sich dabei um eine nicht regelmäßig verwendete, einprägsame und damit originelle Zusammenstellung von Buchstaben handle, die geeignet sei, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. In dieser Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof jedoch bereits im Zusammenhang mit der Auslegung des § 1 MSchG auf den Grundsatz der richtlinienkonformen Interpretation innerstaatlichen Rechts hingewiesen. Darnach haben sich die Gerichte bei der Auslegung einer nationalen Vorschrift, die der Umsetzung einer Richtlinie der EG dient, soweit wie möglich an Wortlaut und Zweck der Richtlinie zu orientieren und insbesondere Rechtsbegriffe, die in der Richtlinie und im innerstaatlichen Recht übereinstimmen, entsprechend den gemeinschaftlichen Begriffen auszulegen. In seiner bisherigen zu Paragraph 9, UWG - insbesondere zur Frage der Unterscheidungskraft von aus Buchstabenkombinationen bestehenden Marken - ergangenen Rechtsprechung hat der Oberste Gerichtshof den Grundsatz vertreten, daß einzelne Buchstaben oder Buchstabengruppen, die kein aussprechbares Wort ergeben und deren Bedeutung ohne Kenntnis der vollständigen Bezeichnung unverständlich bleibt, zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen im allgemeinen nicht geeignet sind (ÖBl 1998, 48 - XTC; ÖBl 1994, 85 - TÜV I; WBI 1992, 30 - CTC ua); dies gelte auch für Buchstabenfolgen, deren gebundenes Aussprechen möglich sei, die aber wegen der Schwierigkeit des Aussprechens erfahrungsgemäß getrennt buchstabiert würden (ÖBl 1996, 280 - DIY). Buchstabenzusammensetzungen könnten jedoch - abgesehen von der im vorliegenden Fall nicht behaupteten Verkehrsgeltung - dann schutzfähig sein, wenn sie als Phantasiewort erschienen und eine lautliche Einheit bildeten (ÖBl 1998, 48-XTC, ÖBl 1994, 85 - TÜV römisch eins). In seiner zuletzt zu diesem Problembereich ergangenen Entscheidung ÖBl 1998, 48 - XTC, hat der Oberste Gerichtshof der Wortmarke XTC Unterscheidungskraft zuerkannt, weil es sich dabei um eine nicht regelmäßig verwendete, einprägsame und damit originelle Zusammenstellung von Buchstaben handle, die geeignet sei, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. In dieser Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof jedoch bereits im Zusammenhang mit der Auslegung des Paragraph eins, MSchG auf den Grundsatz der richtlinienkonformen Interpretation innerstaatlichen Rechts hingewiesen. Darnach haben sich die Gerichte bei der Auslegung einer nationalen Vorschrift, die der Umsetzung einer Richtlinie der EG dient, soweit wie möglich an Wortlaut und Zweck der Richtlinie zu orientieren und insbesondere Rechtsbegriffe, die in der Richtlinie und im innerstaatlichen Recht übereinstimmen, entsprechend den gemeinschaftlichen Begriffen auszulegen.

Art 2 der Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken 89/104/EWG (MarkenRL) bestimmt, daß Marken alle Zeichen sein können, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nach Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. Die MarkenRL geht somit von einem weiten Markenbegriff aus, der Buchstaben(kombinationen) generell Unterscheidungskraft zuerkennt. Aus der Richtlinie geht zwar nicht hervor, was unter Unterscheidungskraft im allgemeinen zu verstehen ist, jedoch wird weitgehend die Meinung vertreten, daß die genannten Bestimmungen der MarkenRL auf die Prüfung einer Marke im Einzelfall danach abstellen, ob bestimmte Zeichen (ausnahmsweise) keine Unterscheidungskraft bezüglich der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen haben oder ob an ihnen ein konkretes Freihaltebedürfnis besteht (Koppensteiner,

Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht<sup>3</sup>, § 38 Rz 18, 19). Artikel 2, der Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken 89/104/EWG (MarkenRL) bestimmt, daß Marken alle Zeichen sein können, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nach Artikel 3, Absatz eins, Litera b, MarkenRL sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. Die MarkenRL geht somit von einem weiten Markenbegriff aus, der Buchstaben(kombinationen) generell Unterscheidungskraft zuerkennt. Aus der Richtlinie geht zwar nicht hervor, was unter Unterscheidungskraft im allgemeinen zu verstehen ist, jedoch wird weitgehend die Meinung vertreten, daß die genannten Bestimmungen der MarkenRL auf die Prüfung einer Marke im Einzelfall danach abstellen, ob bestimmte Zeichen (ausnahmsweise) keine Unterscheidungskraft bezüglich der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen haben oder ob an ihnen ein konkretes Freihaltebedürfnis besteht (Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht<sup>3</sup>, Paragraph 38, Rz 18, 19).

Die Anpassung des österreichischen MSchG an die MarkenRL erfolgte zunächst durch die MSchG-Novelle 1992 (BGBl 1992/773), ohne daß § 1 MSchG eine Änderung erfahren hätte. Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung ÖBl 1998, 48 - XTC dargelegt, daß § 1 iVm § 20 Abs 3 MSchG der MarkenRL entspreche, wenngleich das österreichische Gesetz eine (beispielhafte) Aufzählung der möglichen Gestaltungsformen von Marken nicht enthalte. Die Vorschrift verfüge auch - wie die Richtlinie - kein generelles Eintragungsverbot für bestimmte Formen. Nur die Kennzeichnungskraft der als Marke in Anspruch genommenen Formen sei - abgesehen von weiteren Eintragungshindernissen oder -modalitäten in Art 3 MarkenRL bzw nach den §§ 4 bis 7 MSchG oder bei Kollision mit älteren Rechten nach Art 4 MarkenRL bzw § 21 MSchG - ausschlaggebend. Aus Art 2 MarkenRL ergebe sich, daß Buchstaben(-gruppen), die nicht zugleich Wörter seien, welche ebenfalls in der beispielhaften Aufzählung vorkämen, bei Kennzeichnungskraft als Marke eingetragen werden könnten. Auch das MSchG bringe zum Ausdruck, daß solche Buchstaben(-gruppen) Marken sein könnten, enthielten doch § 16 Abs 2 und § 17 Abs 2 MSchG schon immer ua Bestimmungen über die Registrierung von Marken, die bloß aus Buchstaben bestehen. Die Anpassung des österreichischen MSchG an die MarkenRL erfolgte zunächst durch die MSchG-Novelle 1992 (BGBl 1992/773), ohne daß Paragraph eins, MSchG eine Änderung erfahren hätte. Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung ÖBl 1998, 48 - XTC dargelegt, daß Paragraph eins, in Verbindung mit Paragraph 20, Absatz 3, MSchG der MarkenRL entspreche, wenngleich das österreichische Gesetz eine (beispielhafte) Aufzählung der möglichen Gestaltungsformen von Marken nicht enthalte. Die Vorschrift verfüge auch - wie die Richtlinie - kein generelles Eintragungsverbot für bestimmte Formen. Nur die Kennzeichnungskraft der als Marke in Anspruch genommenen Formen sei - abgesehen von weiteren Eintragungshindernissen oder -modalitäten in Artikel 3, MarkenRL bzw nach den Paragraphen 4 bis 7 MSchG oder bei Kollision mit älteren Rechten nach Artikel 4, MarkenRL bzw Paragraph 21, MSchG - ausschlaggebend. Aus Artikel 2, MarkenRL ergebe sich, daß Buchstaben(-gruppen), die nicht zugleich Wörter seien, welche ebenfalls in der beispielhaften Aufzählung vorkämen, bei Kennzeichnungskraft als Marke eingetragen werden könnten. Auch das MSchG bringe zum Ausdruck, daß solche Buchstaben(-gruppen) Marken sein könnten, enthielten doch Paragraph 16, Absatz 2 und Paragraph 17, Absatz 2, MSchG schon immer ua Bestimmungen über die Registrierung von Marken, die bloß aus Buchstaben bestehen.

In der Bundesrepublik Deutschland hat der BGH unter der Geltung des Warenzeichengesetzes (WZG) in ständiger Rechtsprechung Buchstaben(-kombinationen) den Zeichenschutz grundsätzlich versagt, soweit kein Verkehrsgeltungsnachweis erbracht wurde (Fezer, Markenrecht, Rz 114 zu § 8 MarkenG mwN). Der BGH ging dabei von dem Gedanken aus, daß zwar Zahlen und Buchstaben die für ein Zeichen erforderliche Unterscheidungskraft besitzen können, ihre Monopolisierung jedoch unzulässig sei, weil der Verkehr sie als Typen-, Mengen-, Sorten-, Qualitäts- oder Größenangaben benötige. Die Eintragung von Marken aus Buchstaben (-zusammenstellungen) wurde aufgrund der Annahme eines abstrakten Freihaltebedürfnisses abgelehnt (Fezer aaO). Nunmehr bestimmt jedoch das in Umsetzung der MarkenRL ergangene dMarkenG 1994, welches sich in seinem Wortlaut eng an die Richtlinie anlehnt, daß (ua) Buchstaben generell als Marken geschützt werden können, wenn ihnen nicht jegliche Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen fehlt (§ 3 Abs 1 iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Es wurde somit die Eintragungsvoraussetzung der abstrakten Unterscheidungskraft sowie das Eintragungshindernis des abstrakten Freihaltebedürfnisses durch das Erfordernis der konkret zu prüfenden Unterscheidungskraft hinsichtlich des einzelnen Unternehmens und das Hindernis des konkreten Freihaltebedürfnisses ersetzt (Fezer, Markenrecht, Rz 243 f, zu § 3

MarkenG; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Rz 24 zu § 3). Ob die Buchstabenkombination aussprechbar ist oder einen erkennbaren Sinngehalt (etwa als Abkürzung) hat, spielt für § 3 dMarkenG keine Rolle (Ingerl/Rohnke aaO). Bereits vor Inkrafttreten des MarkenG sprach das deutsche Bundespatentgericht der Buchstabenmarke "UHQ" Unterscheidungskraft zu, wobei es zu dem Schluß kam, daß unter Berücksichtigung der gesamten neueren Rechtsprechung und Praxis zum Freihaltebedürfnis die Zurückweisung von Buchstabenzeichen auf die Fälle zu beschränken sei, in denen ein konkretes Freihaltebedürfnis nachgewiesen werden könne. Da keine Feststellungen dafür vorlägen, daß die angemeldete Buchstabenfolge UHQ nicht geeignet wäre, die Waren der Anmelderin von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden, sei die Anmeldung der Marke UHQ zulässig (GRUR 1993, 742 - UHQ). In der Bundesrepublik Deutschland hat der BGH unter der Geltung des Warenzeichengesetzes (WZG) in ständiger Rechtsprechung Buchstaben(-kombinationen) den Zeichenschutz grundsätzlich versagt, soweit kein Verkehrsgeltungsnachweis erbracht wurde (Fezer, Markenrecht, Rz 114 zu Paragraph 8, MarkenG mwN). Der BGH ging dabei von dem Gedanken aus, daß zwar Zahlen und Buchstaben die für ein Zeichen erforderliche Unterscheidungskraft besitzen können, ihre Monopolisierung jedoch unzulässig sei, weil der Verkehr sie als Typen-, Mengen-, Sorten-, Qualitäts- oder Größenangaben benötige. Die Eintragung von Marken aus Buchstaben (-zusammenstellungen) wurde aufgrund der Annahme eines abstrakten Freihaltebedürfnisses abgelehnt (Fezer aaO). Nunmehr bestimmt jedoch das in Umsetzung der MarkenRL ergangene dMarkenG 1994, welches sich in seinem Wortlaut eng an die Richtlinie anlehnt, daß (ua) Buchstaben generell als Marken geschützt werden können, wenn ihnen nicht jegliche Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen fehlt (Paragraph 3, Absatz eins, in Verbindung mit Paragraph 8, Absatz 2, Nr 1 MarkenG). Es wurde somit die Eintragungsvoraussetzung der abstrakten Unterscheidungskraft sowie das Eintragungshindernis des abstrakten Freihaltebedürfnisses durch das Erfordernis der konkret zu prüfenden Unterscheidungskraft hinsichtlich des einzelnen Unternehmens und das Hindernis des konkreten Freihaltebedürfnisses ersetzt (Fezer, Markenrecht, Rz 243 f, zu Paragraph 3, MarkenG; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Rz 24 zu Paragraph 3.). Ob die Buchstabenkombination aussprechbar ist oder einen erkennbaren Sinngehalt (etwa als Abkürzung) hat, spielt für Paragraph 3, dMarkenG keine Rolle (Ingerl/Rohnke aaO). Bereits vor Inkrafttreten des MarkenG sprach das deutsche Bundespatentgericht der Buchstabenmarke "UHQ" Unterscheidungskraft zu, wobei es zu dem Schluß kam, daß unter Berücksichtigung der gesamten neueren Rechtsprechung und Praxis zum Freihaltebedürfnis die Zurückweisung von Buchstabenzeichen auf die Fälle zu beschränken sei, in denen ein konkretes Freihaltebedürfnis nachgewiesen werden könne. Da keine Feststellungen dafür vorlägen, daß die angemeldete Buchstabenfolge UHQ nicht geeignet wäre, die Waren der Anmelderin von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden, sei die Anmeldung der Marke UHQ zulässig (GRUR 1993, 742 - UHQ).

Angesichts der Rechtsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und des Grundsatzes der richtlinienkonformen Interpretation innerstaatlichen Rechts wird nunmehr in der österreichischen Literatur die Auffassung vertreten, daß aufgrund des weiten Markenbegriffes der MarkenRL die bisherige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zur Unterscheidungskraft und (damit) Schutzfähigkeit von Buchstabenkombinationen zu streng sei; die Rechtsprechung werde die Eintragungsfähigkeit von Buchstaben unter dem Gesichtspunkt der Unterscheidungskraft in Hinkunft großzügiger bejahen müssen als bisher (Koppensteiner aaO § 38 Rz 15). Angesichts der Rechtsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und des Grundsatzes der richtlinienkonformen Interpretation innerstaatlichen Rechts wird nunmehr in der österreichischen Literatur die Auffassung vertreten, daß aufgrund des weiten Markenbegriffes der MarkenRL die bisherige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zur Unterscheidungskraft und (damit) Schutzfähigkeit von Buchstabenkombinationen zu streng sei; die Rechtsprechung werde die Eintragungsfähigkeit von Buchstaben unter dem Gesichtspunkt der Unterscheidungskraft in Hinkunft großzügiger bejahen müssen als bisher (Koppensteiner aaO Paragraph 38, Rz 15).

Der erkennende Senat hat dazu folgendes erwogen:

Bei der Marke "ASP" handelt es sich um eine Folge von Buchstaben, die - wie auch von der Klägerin nicht bestritten - sowohl von den Mitarbeitern des Unternehmens als auch von den Kunden getrennt ausgesprochen ("buchstabiert") werden. Es handelt sich erkennbar um eine Abkürzung, deren Bedeutung nur im Zusammenhang mit dem gesamten Unternehmenswortlaut verständlich wird. Daß die Buchstaben ASP in den beteiligten Verkehrskreisen als Wort (Asp) mit allfälligem Phantasiecharakter ausgesprochen werden, hat die Klägerin nicht behauptet; ob sie theoretisch gebunden aussprechbar sind, ist in diesem Fall - entgegen der Rechtsansicht der Klägerin - nicht von Belang (ÖBI 1996, 280 - DIY). Ob nach bisheriger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes der Buchstabenkombination "ASP" die

Unterscheidungskraft und mangels Verkehrsgeltungs- nachweises die markenrechtliche Schutzfähigkeit abzusprechen wäre und allenfalls - wie von der Klägerin ebenfalls vorgebracht - nur ein namensrechtlicher Schutz der klägerischen Firma in Frage käme, ist aber nicht mehr von Bedeutung:

Da nach Absicht des Gesetzgebers die MarkenRL durch die Novellierung des MSchG 1992 bereits umgesetzt werden sollte, sind die österreichischen Gerichte entsprechend dem Grundsatz der richtlinienkonformen Interpretation verhalten, Rechtsbegriffe, welche sowohl in der MarkenRL als auch im MSchG enthalten sind, in Orientierung an den Anforderungen und Zielen der Richtlinie auszulegen. Wie bereits dargelegt (ÖBI 1998, 48 - XTC), besteht zwischen dem Markenbegriff der MarkenRL und jenem des MSchG durchaus Übereinstimmung, wiewohl das MSchG keine beispielhafte Aufzählung der generell markenfähigen Zeichen enthält. Insbesondere orientieren sich beide an der Unterscheidungskraft eines Zeichens als Kriterium für seine Schutzfähigkeit als Marke. Der Begriff der Unterscheidungskraft ist daher einer richtlinienkonformen Auslegung zugänglich. Zu prüfen ist daher, ob die bisher zur Unterscheidungskraft von Buchstaben(-kombinationen) im Hinblick auf ihre Schutzfähigkeit als Marken ergangene Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes mit den Intentionen der MarkenRL im Einklang steht. Im Lichte der dargelegten Grundsätze der MarkenRL ist nun bei der Auslegung des § 1 iVm § 20 Abs 3 MSchG ist davon auszugehen, daß der Gedanke eines generellen, abstrakten Freihaltebedürfnisses des Verkehrs an Buchstaben(-gruppen), die kein eigenes Wort mit Phantasiecharakter ergeben, sondern erkennbar ihren Eigencharakter behalten - wie er der bisherigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zugrunde liegt - durch das Eintragungshindernis eines im Zusammenhang mit einer Ware bzw Dienstleistung bestehenden konkreten Freihaltebedürfnisses an einer bestimmten Buchstabenkombination zu ersetzen ist. Bei richtlinienkonformer Interpretation des MSchG wird auch bei Prüfung der Frage, ob einer bestimmten Buchstabengruppe Unterscheidungskraft als Eintragungsvoraussetzung zukommt, in erster Linie darauf abzustellen sein, ob ein konkreter Grund vorliegt, aus welchem diese Buchstabengruppe zur Kennzeichnung einer bestimmten Ware oder Dienstleistung keinesfalls geeignet ist. So nennt etwa Fezer (Markenrecht, Rz 116 zu § 8 MarkenG) als Beispiel, daß die konkrete Unterscheidungskraft der Buchstabenmarke TV für die Dienstleistung Telekommunikation nicht anzunehmen sei. Da nach Absicht des Gesetzgebers die MarkenRL durch die Novellierung des MSchG 1992 bereits umgesetzt werden sollte, sind die österreichischen Gerichte entsprechend dem Grundsatz der richtlinienkonformen Interpretation verhalten, Rechtsbegriffe, welche sowohl in der MarkenRL als auch im MSchG enthalten sind, in Orientierung an den Anforderungen und Zielen der Richtlinie auszulegen. Wie bereits dargelegt (ÖBI 1998, 48 - XTC), besteht zwischen dem Markenbegriff der MarkenRL und jenem des MSchG durchaus Übereinstimmung, wiewohl das MSchG keine beispielhafte Aufzählung der generell markenfähigen Zeichen enthält. Insbesondere orientieren sich beide an der Unterscheidungskraft eines Zeichens als Kriterium für seine Schutzfähigkeit als Marke. Der Begriff der Unterscheidungskraft ist daher einer richtlinienkonformen Auslegung zugänglich. Zu prüfen ist daher, ob die bisher zur Unterscheidungskraft von Buchstaben(-kombinationen) im Hinblick auf ihre Schutzfähigkeit als Marken ergangene Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes mit den Intentionen der MarkenRL im Einklang steht. Im Lichte der dargelegten Grundsätze der MarkenRL ist nun bei der Auslegung des Paragraph eins, in Verbindung mit Paragraph 20, Absatz 3, MSchG ist davon auszugehen, daß der Gedanke eines generellen, abstrakten Freihaltebedürfnisses des Verkehrs an Buchstaben(-gruppen), die kein eigenes Wort mit Phantasiecharakter ergeben, sondern erkennbar ihren Eigencharakter behalten - wie er der bisherigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zugrunde liegt - durch das Eintragungshindernis eines im Zusammenhang mit einer Ware bzw Dienstleistung bestehenden konkreten Freihaltebedürfnisses an einer bestimmten Buchstabenkombination zu ersetzen ist. Bei richtlinienkonformer Interpretation des MSchG wird auch bei Prüfung der Frage, ob einer bestimmten Buchstabengruppe Unterscheidungskraft als Eintragungsvoraussetzung zukommt, in erster Linie darauf abzustellen sein, ob ein konkreter Grund vorliegt, aus welchem diese Buchstabengruppe zur Kennzeichnung einer bestimmten Ware oder Dienstleistung keinesfalls geeignet ist. So nennt etwa Fezer (Markenrecht, Rz 116 zu Paragraph 8, MarkenG) als Beispiel, daß die konkrete Unterscheidungskraft der Buchstabenmarke TV für die Dienstleistung Telekommunikation nicht anzunehmen sei.

Im vorliegenden Fall liegen keine Behauptungen oder sonstige Hinweise darauf vor, daß die Buchstabenfolge "ASP" nicht geeignet wäre, die Waren und Dienstleistungen der Klägerin von jenen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Auch ein Eintragungshindernis iS eines konkreten Freihaltebedürfnisses an der genannten Marke besteht nicht, weshalb der Marke der Klägerin allgemein Unterscheidungskraft und in der Folge markenrechtlicher Schutz zuzuerkennen ist.

Die Klägerin kann daher - angesichts der unzweifelhaft verwechselbaren Ähnlichkeit der Wortmarke "ASP" und des Firmenbestandteils "ASP" des Beklagten - schon aufgrund ihres Markenrechts (§ 9 Abs 3 UWG) dem Beklagten die Verwendung der Bezeichnung "ASP" untersagen, und zwar nicht nur als (insbesondere durch Großschreibung hervorgehobenen) Bestandteil der Firma bzw Unternehmensbezeichnung "ASP", sondern auch als Kennzeichnung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit oder gleichartiger Leistungen. Die Klägerin kann daher - angesichts der unzweifelhaft verwechselbaren Ähnlichkeit der Wortmarke "ASP" und des Firmenbestandteils "ASP" des Beklagten - schon aufgrund ihres Markenrechts (Paragraph 9, Absatz 3, UWG) dem Beklagten die Verwendung der Bezeichnung "ASP" untersagen, und zwar nicht nur als (insbesondere durch Großschreibung hervorgehobenen) Bestandteil der Firma bzw Unternehmensbezeichnung "ASP", sondern auch als Kennzeichnung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit oder gleichartiger Leistungen.

Die Sache ist indessen noch nicht spruchreif, weil die Vorinstanzen aufgrund ihrer vom Obersten Gerichtshof nicht geteilten Rechtsansicht das mit Urkunden- und Personalbeweisanbot erstattete Vorbringen des Beklagten, der Geschäftsführer der Klägerin habe ihm die Verwendung der Buchstabenfolge (= Marke) ASP gestattet, nicht geprüft und dazu kein Bescheinigungsverfahren durchgeführt haben. Dies wird das Erstgericht im erneuerten Verfahren nachzuholen haben.

Der Kostenvorbehalt beruht auf den §§ 78, 402 Abs 4 EO und § 52 ZPO. Der Kostenvorbehalt beruht auf den Paragraphen 78, 402 Absatz 4, EO und Paragraph 52, ZPO.

#### **Anmerkung**

E54431 04A01459

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

ECLI:AT:OGH0002:1999:0040OB00145.99Y.0622.000

#### **Dokumentnummer**

JJT\_19990622\_OGH0002\_0040OB00145\_99Y0000\_000

**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)