

TE OGH 1992/4/28 4Ob29/92

JUSLINE Entscheidung

⌚ Veröffentlicht am 28.04.1992

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Prof.Dr.Friedl als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Hon.Prof.Dr.Gamerith, Dr. Kodek, Dr. Niederreiter und Dr. Redl in der Rechtssache der klagenden Partei Fa. Josef Resch, Bäckerei, ***** vertreten durch Dr. Ernst Rohrauer und Dr. Josef Hofer, Rechtsanwälte in Wels, wider die beklagte Partei Ä***** Backwaren- und Mühlenindustrie Gesellschaft mbH, ***** vertreten durch Dr. Herwig Hauser, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung (Streitwert im Provisorialverfahren S 300.000), infolge Revisionsrekurses der beklagten Partei gegen den Beschuß des Oberlandesgerichtes Wien als Rekursgericht vom 27. September 1991, GZ 5 R 154/91-11, womit infolge Rekurses der klagenden Partei der Beschuß des Handelsgerichtes Wien vom 26. Juli 1991, GZ 37 Cg 196/91-6, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben.

Der Beschuß des Erstgerichtes wird wiederhergestellt. Die Klägerin ist schuldig, der Beklagten die mit S 22.455 bestimmten Kosten des Provisorialverfahrens zweiter und dritter Instanz (davon S 3.742,50 Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen.

Text

Begründung:

Die Klägerin erzeugt und vertreibt Backwaren. Sie verwendet ein Verfahren zur Herstellung und Frischhaltung von Backwaren, bei dem das Backgut zu 80 % vorgebacken, in diesem Zustand auf -30 Celsius schockgefrosten, tiefgekühlt gelagert, geliefert und schließlich vom Kunden nach Bedarf fertiggebacken wird. Die Klägerin vertreibt ihre Backwaren seit 1988 teils selbst, teils durch Franchisenehmer unter der mit Priorität vom 15. Februar 1988 beim Österreichischen Patentamt unter Nr. 120.533 registrierten Wortbildmarke, welche folgendes Aussehen hat:

Abbildung nicht darstellbar!

Die Marke ist für die Klasse 30: Brot und feine Backwaren, eingetragen.

Die Beklagte erzeugt und vertreibt ebenfalls Backwaren. Sie hat am 5. Mai 1991 über den Coop-Markt in W***** "Kornspitz"-Gebäck mit folgendem Verpackungsmaterial in Verkehr gebracht:

Abbildung nicht darstellbar!

Zur Sicherung eines gleichlautenden Unterlassungsanspruches begeht die Klägerin, der Beklagten im geschäftlichen Verkehr mit Backwaren zum Zwecke des Wettbewerbs die kennzeichnungsähnliche Verwendung der Bezeichnung "frisch & resch" ab sofort zu verbieten. Die Beklagte greift damit in geschützte Wortbestandteile der Wortbildmarke der Klägerin ein und verstößt auf diese Weise gegen das Markenschutzgesetz und das UWG. Die Verwendung der nur in der

Reihenfolge vertauschten Worte "resch" und "frisch" begründe Verwechslungsgefahr.

Die Beklagte beantragte die Abweisung des Sicherungsantrages. Die Begriffe "frisch" und "resch" seien für die Bezeichnung von Backwaren absolut schutzunfähig; die Klägerin habe für diese beschreibenden Bezeichnungen keine Verkehrsgeltung erlangt. Ein Freihaltebedürfnis bestehe auch für die Wortkombination "frisch" & "resch". Die Wortbildmarke der Klägerin sei aber dem Kennzeichen der Beklagten auch nicht verwechselbar ähnlich. Die Marke der Klägerin werde auch durch einen Bildbestandteil und die Worte "das Beste für Gäste" geprägt; das Kennzeichen der Beklagten weise außer den Worten "frisch & resch" eine Reihe kennzeichnungskräftiger Bestandteile, wie etwa die Bezeichnung "ofenfrisch" und das Firmenschlagwort "Ährenstolz", auf. Nach dem Gesamteindruck der beiden Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Da die beiden Zeichen nur in nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen übereinstimmten, liege kein Markeneingriff vor.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Für den Gesamteindruck einer Wort-Bild-Marke sei in der Regel der Wortbestandteil maßgebend. Enthalte eine Wort-Bild-Marke auch Bestandteile, die für sich allein mangels Kennzeichnungskraft nicht registrierbar sind und für die auch keine Verkehrsgeltung erlangt wurde, dann könne der bloße Gebrauch dieser Bestandteile durch einen Dritten das Markenrecht nicht verletzen. Die Wortbestandteile der Marke "Resch" und "Frisch" seien in der Warenklasse 30 absolut schutzunfähig; sie hätten für sich allein nicht registriert werden können. Außerdem bestünden im Erscheinungsbild der beiden Zeichen wesentliche Unterschiede. Die Klägerin habe die Erlangung einer Verkehrsgeltung für ihre Marke nicht einmal behauptet. Damit habe aber die Beklagte in das Markenrecht der Klägerin nicht eingegriffen.

Das Rekursgericht erließ die einstweilige Verfügung und sprach (zT mit Ergänzungsbeschuß vom 28. Februar 1992) aus, daß der Wert des Entscheidungsgegenstandes S 50.000,-- übersteige und der Revisionsrekurs zulässig sei.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Zeichen sei der Gesamteindruck und nicht eine zergliedernde Betrachtung maßgebend. Nach diesem Gesamteindruck bestehe aber hier Verwechslungsgefahr, weil die Beklagte die maßgeblichen Wortbestandteile der Marke der Klägerin in umgekehrter Reihenfolge verwendet habe. Wegen des gleichen Unternehmensgegenstandes seien an die Annahme der Verwechslungsgefahr besonders strenge Anforderungen zu stellen.

Die Begriffe "Resch" und "Frisch" seien auch nicht absolut schutzunfähig. Durch ihre Kombination entstehe eine unterscheidungskräftige Wortverbindung, an der kein Freihaltebedürfnis bestehe. Die Registrierung einer Marke schaffe zunächst einen Beweis dafür, daß die tatsächlichen Voraussetzungen für ihre Eintragung, insbesondere die hiefür notwendige Verkehrsgeltung, im Prioritätszeitpunkt vorhanden waren. Dieser Beweis könne allerdings durch einen Gegenbeweis entkräftet werden, welchen aber die beweispflichtige Beklagte im vorliegenden Fall gar nicht angetreten habe.

Die Beklagte bekämpft diese Entscheidung mit Revisionsrekurs wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung; sie beantragt die Wiederherstellung des Beschlusses des Erstgerichtes.

Die Klägerin hat keine Revisionsrekursbeantwortung erstattet.

Rechtliche Beurteilung

Der Revisionsrekurs ist berechtigt.

Die Klägerin stützt ihren Unterlassungsanspruch darauf, daß die Beklagte die geschützten Wortbestandteile der Wort-Bildmarke der Klägerin "Resch & Frisch" in verwechselbarer Weise - und zwar in umgekehrter Wortfolge ("frisch & resch") - verwende. Auch die bloße Verwendung des Wortbestandteils einer Wortbildmarke verstöße regelmäßig gegen § 9 Abs 3 UWG (ÖBl. 1985, 46 - Holzknecht); das Publikum werde annehmen, daß die so bezeichnete Ware aus dem Betrieb der Klägerin stamme. Das Rekursgericht hat sich dieser Meinung im wesentlichen angeschlossen und ein absolutes Freihaltebedürfnis für die Wortfolge "Resch & Frisch" verneint; die Kombination dieser beiden Wörter wirke kennzeichnend, auch wenn dies für die Eigenschaftswörter "resch" und "frisch" nicht gelte. Die tatsächlichen Voraussetzungen einer Verkehrsgeltung seien infolge der Markenregistrierung zu vermuten.

Demgegenüber verweist die Revisionsrekurswerberin darauf, daß einzelne nicht unterscheidungskräftige Markenbestandteile nicht schutzfähig seien; zudem bestehe an den Begriffen "frisch" und "resch" ein absolutes Freihaltebedürfnis. Diesen Ausführungen ist teilweise zu folgen:

Entgegen der Ansicht der Revisionsrekurswerberin sind allerdings vom Zeichenschutz nach Wettbewerbsrecht - im Hinblick auf die Bedürfnisse des Verkehrs - nur solche Zeichen ausgeschlossen, die zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen im Verkehr allgemein gebräuchlich sind (§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG); diese können auch nicht als Marke registriert werden (§ 4 Abs 2 MSchG). Hingegen können Wörter, die zwar - für sich gesehen - keine Unterscheidungskraft haben, weil sie ausschließlich beschreibende Angaben im Sinne des § 4 Abs 1 Z 2 MSchG enthalten, bei entsprechender Verkehrsgeltung den Schutz nach § 9 Abs 3 UWG erlangen (ÖBl. 1980, 13 - Perlite/Perlitex;

ÖBl. 1981, 106 - Rustikal/Rustikana; ÖBl. 1985,

11 - Flugambulanz; ÖBl. 1986, 127 - GfB-Betriebsberatung;

ÖBl. 1987, 24 - Glanz ohne Kratzer; ÖBl. 1989,

52 - Caronics/Carsound; ÖBl. 1991, 96 - Haus & Grund; ÖBl. 1991,

251 - New Line; ÖBl. 1991, 254 - Gaudi-Stadl u.a.).

Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (ieS) oder solche Wörter, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware (Dienstleistung), für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter iwS;

Hohenecker-Friedl, Wettbewerbsrecht 163; vgl. Baumbach-Hefermehl, WZR12, 310 Rz 21 zu § 4 dWZG und 316 Rz 34 zu § 4 dWZG;

ÖBl. 1990, 24 - AGRO; ÖBl. 1991, 98 - Disco-Queen; ÖBl. 1991, 254 - Gaudi-Stadl). Entscheidend ist dabei, ob die Wörter im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefaßt werden (Baumbach-Hefermehl aaO 342 f Rz 79; ÖBl. 1986, 77 - Tiere mit Herz; ÖBl. 1990, 24 - AGRO; ÖBl. 1991, 98 - Disco-Queen; ÖBl. 1991, 254 - Gaudi-Stadl).

Auch im Markenrecht gilt der Grundsatz, daß schon ein einzelner Markenbestandteil gegen unbefugte Verwendung Schutz genießt, sofern er für sich allein unterscheidungskräftig und durch seine Verwendung die Gefahr von Verwechslungen zu besorgen ist (Baumbach-Hefermehl aaO 860 § 31 WZG Rz 1a; ÖBl. 1990, 165 - Kombucha). Die Rechtslage ist hier nicht anders als beim wettbewerbsrechtlichen Schutz der Firma nach § 9 Abs 1 UWG (ÖBl. 1991, 98 - Disco-Queen).

Beschreibende Angaben - insbesondere solche über die Beschaffenheit einer Ware (siehe § 4 Abs 1 Z 2 MSchG) - sind in aller Regel nicht unterscheidungskräftig (Koppensteiner, Wettbewerbsrecht 2 II 148; ÖBl. 1977, 41 - Shopping in Wien; ÖBl. 1979, 79 - Pferdeboutique; ÖBl. 1991, 251 - New Line); sie können aber bei entsprechender Verkehrsgeltung den Schutz nach § 9 Abs 3 UWG erlangen (SZ 54/1 = ÖBl. 1981, 106 - Rustikal/Rustikana; ÖBl. 1987, 24 - Glanz ohne Kratzer; ÖBl. 1991, 251 - New Line).

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Brot und feinen Backwaren wird der Verkehr die Wörter "resch" und "frisch" als reine Beschaffenheitsangaben und nicht als Phantasieangaben auffassen. Daß einer der beiden Begriffe ("Resch") hier zufällig mit dem Familiennamen des klagenden Einzelkaufmanns identisch ist, ändert daran nichts, auch wenn es sich bei diesem Familiennamen um einen durchaus schutzfähigen Namen - und keinen sogenannten "Allerweltsnamen" wie etwa Maier, Müller usw. (vgl. dazu Hohenecker-Friedl aaO 47; Koppensteiner, Wettbewerbsrecht aaO 147; Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbsrecht 16 1194 § 16 dUWG Rz 28; ecolex 1990, 160 - Hofmann; ÖBl. 1991, 247 - West Side) - handelt, weil diese zweite (individualisierende) Bedeutung in der Marke, auf die sich die Klägerin ausschließlich stützt, nicht zum Ausdruck kommt und auch die von der Beklagten verwendete Bezeichnung "frisch & resch" vom Publikum nur als Beschaffenheitsangabe aufgefaßt werden wird.

Die Unterscheidungskraft ergibt sich auch nicht aus der gemeinsamen Verwendung der beiden Begriffe "resch" und "frisch". Wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, kann zwar die Verbindung zweier Begriffe als eigenartige sprachliche Neubildung aufgefaßt werden, in der die sonst übliche Bedeutung der einzelnen Wörter so in den Hintergrund tritt, daß die Wortverbindung geeignet ist, auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen und es von anderen zu unterscheiden (vgl. etwa ÖBl. 1979, 47 - DVO/DVW; ÖBl. 1979, 77 - Pizzeria Rusticana; ÖBl. 1981, 104 - Korbstudio/Korbstudio; ÖBl. 1986, 127 - GfB-Betriebsberatung mwN; ÖBl. 1991, 98 - Disco-Queen); das trifft aber für die herkömmliche Beschreibung von Backwaren als "Resch & Frisch" keinesfalls zu, weil hier jeder Ansatz für eine eigenartige sprachliche Neubildung fehlt.

Die beschreibenden Wortbestandteile der Wortbildmarke der Klägerin wären daher nur bei (hoher) Verkehrsgeltung schützbar; auf eine solche Verkehrsgeltung hat sich aber die Klägerin nicht berufen. Die Registrierung einer Marke durch das Patentamt begründet selbst bei Zeichen, die nur auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen werden können, nur dann einen *prima-facie* Beweis für die Verkehrsgeltung, wenn ein solcher Nachweis tatsächlich Grundlage der Eintragung war (ÖBl. 1982, 160 - *Exquisit*; ÖBl. 1986, 7 - *Miss Austria*;

ÖBl. 1991, 254 - *Gaudi-Stadl*). Daß das Österreichische Patentamt die Marke der Klägerin auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises registriert hätte, hat die Klägerin gleichfalls nicht behauptet;

das geht auch aus der vorgelegten Registrierungsbestätigung nicht hervor, die sonst gemäß § 17 Abs 1 Z 7 MSchG einen entsprechenden Hinweis enthalten müßte. Dazu kommt, daß die Marke der Klägerin nicht bloß aus Worten besteht, die beschreibende Angaben im Sinne des § 4 Abs 1 Z 2 MSchG enthalten, sondern eine Wort-Bildmarke ist, so daß das Österreichische Patentamt, wenn es den bildhaften Charakter der Marke für ausreichend hielt, ein Verkehrsgeltungsnachweis für die beschreibenden Wortbestandteile gar nicht zu verlangen hatte. Bei einer Wort-Bildmarke ist nämlich für die Beurteilung ihrer Kennzeichnungskraft nicht nur der wörtliche, sondern auch der bildliche Eindruck maßgebend (Hohenecker-Friedl 160; ÖBl. 1975, 87 - *Austria*; ÖBl. 1979, 79 - *Pferdeboutique*). Sind in einer kombinierten Marke auch Bestandteile enthalten, die für sich allein mangels Kennzeichnungskraft nicht registrierbar wären und für die auch keine Verkehrsgeltung erlangt worden ist, dann bildet der alleinige Gebrauch dieser Bestandteile durch einen Dritten keinen Eingriff in das geschützte Markenrecht (Hohenecker-Friedl aaO 195; ÖBl. 1979, 79 - *Pferdeboutique*; vgl. auch ÖBl. 1961, 7 - *little X*; ÖBl. 1977, 41 - *Shopping in Wien*).

Da die Klägerin für die beschreibenden Bestandteile ihrer Marke "resch" und "frisch" keine Verkehrsgeltung erlangt hat, greift der Gebrauch dieser Bestandteile durch die Beklagte in ihr Markenrecht nicht ein. An den Nachweis der Verkehrsgeltung müßte im vorliegenden Fall ein strenger Maßstab angelegt werden, da an den rein beschreibenden Begriffen "resch" und "frisch" nicht nur bei Backwaren, sondern auch anderen Lebensmitteln ein legitimes "Freihaltebedürfnis" der einschlägigen Branchen besteht und jede Anerkennung eines ausschließlichen Benützungsrechtes notwendigerweise den geschäftlichen Gebrauch aller übrigen Mitbewerber einengen würde (vgl. ÖBl. 1978, 40 - *Weinzierl*).

Entgegen der Ansicht des Rekursgerichtes ist somit aus dem Umstand, daß die Marke, auf welche die Klägerin ihren Unterlassungsanspruch stützt, registriert wurde, eine Verkehrsgeltung der rein beschreibenden Wortbestandteile dieser Marke nicht abzuleiten. Die Entscheidung ÖBl. 1985, 46 - *Holzknecht*, in welcher ausgesprochen wurde, daß auch die bloße Verwendung eines Wortbestandteils einer Bildmarke regelmäßig gegen § 9 Abs 3 UWG verstößt, betraf einen anderen Sachverhalt: Das Markenwort "Holzknecht" war für die dort geschützten Erzeugnisse (Seilwinden und Holzspaltmaschinen) keine beschreibende Angabe.

Dem Revisionsrekurs ist daher Folge zu geben.

Die Kostenentscheidung stützt sich auf §§ 78, 402 EO und §§ 41, 50 ZPO.

Anmerkung

E29263

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1992:0040OB00029.92.0428.000

Dokumentnummer

JJT_19920428_OGH0002_0040OB00029_9200000_000

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