jusline®
»» Recht. Schnell

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 1974/10/1 4Ob334/74

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 01.10.1974

Norm

Markenschutzgesetz §14
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb §9

Kopf

SZ 47/103

Spruch

"Mittelbare Verwechslungsgefahr" kommt nur dann in Frage, wenn der übereinstimmende gemeinsame Wortstamm eigenständig hervortritt und schon für sich allein geeignet ist, auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbereich hinzuweisen

Bei einer beschreibenden Stammsilbe scheidet dagegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Zeichenabwandlung ("Serienzeichen") von vornherein aus Schutzunfähige oder schwache Teile tragen im allgemeinen, wenn überhaupt, nur wenig zum Gesamteindruck des Zeichens bei; schon relativ geringe Abweichungen in den restlichen Bestandteilen reichen infolgedessen in der Regel aus, um die Gefahr von Verwechslungen zu beseitigen

OGH 1. Oktober 1974, 4 Ob 334/74 (OLG Wien 2 R 100/74; HG Wien 19 Cg 81/74)

Text

Die klagende und gefährdete Partei (im folgenden: Klägerin) ist Inhaberin nachstehender, auch in Österreich geschützter internationaler Marken: a) Nr. 261.675 "Pregtest" für Medikamente und pharmazeutische Produkte für Menschen und Tiere (Klasse 5), Priorität vom 7. November 1962 (Beilage B); b) Nr. 192013 "Pregnyl" für pharmazeutische Produkte mit gonadotroper Wirkung (Klasse 5), Priorität vom 4. Dezember 1936 (Beilage C);, c) Nr. 236.073 "Pregnosticon" für chemische Produkte für wissenschaftliche Zwecke, biologische und serologische Produkte, Reagenzien für Laboratorien (Klassen 1 und 5), Priorität vom 30. Juni 1960 (Beilage D).

Die beklagte Partei und Gegnerin der gefährdeten Partei (im folgenden: Beklagte) vertreibt in Österreich ein pharmazeutisches Präparat zum Schwangerschaftsnachweis unter der - für ihre Schweizer Muttergesellschaft unter der Nr. 383.546 mit der Priorität vom 6. September 1971 international registrierten - Marke "Pregnex".

Mit der Behauptung, die Bezeichnung "Pregnex" sei ihren prioritätsälteren für gleichartige Waren geschützten Marken, insbesondere der Marke "Pregtest", verwechselbar ähnlich, beantragt die Klägerin zur Sicherung ihres gleichlautenden, auf § 9 UWG gestützten Unterlassungsbegehrens, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu untersagen, Mittel zum Schwangerschaftsnachweis unter der Bezeichnung "Pregnex" in den geschäftlichen Verkehr zu bringen.

Demgegenüber vertritt die Beklagte die Auffassung, daß die Marke "Pregtest", auf welche der Antrag der Klägerin vornehmlich gestützt werde nur eine beschreibende Angabe und daher nicht schützbar sei. Der Wortstamm "Preg-"

bzw. "Pregn-" sei nämlich in den beteiligten Verkehrskreisen, insbesondere bei Ärzten und Apothekern, als Hinweis auf Schwangerschaft bekannt; "Pregtest" bedeute daher soviel wie Schwangerschaftsprüfung, Schwangerschaftsfeststellung oder Schwangerschaftstest. Daß die Marke auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises registriert worden wäre, habe die Klägerin nicht behauptet. Davon abgesehen, sei das beanstandete Zeichen der Beklagten keiner der drei Marken der Klägerin verwechselbar ahnlich. Hilfsweise beantragt die Beklagte den Vollzug einer allfälligen einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung von 500.000 S durch die Klägerin abhängig zu machen.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Es nahm als bescheinigt an, daß in Österreich insgesamt 22 für pharmazeutische Produkte registrierte internationale Marken mit dem Wortstamm "Preg- " bzw. "Pregn-" Schutz genießen, darunter außer den drei in der Klage angeführten noch drei weitere Marken der Klägerin. Rechtlich war das Erstgericht der Auffassung, daß dem Wortstamm "Preg-" bzw. "Pregn-" keine kennzeichnende Kraft zukomme, weil es sich dabei nur um einen Hinweis auf Schwangerschaft und damit um eine Beschaffenheitsangabe nach § 4 Abs. 1 Z. 2 MSchG handle, welche auch in zahlreichen anderen Marken verwendet werde. Da auch die Endsilbe "test" ein der Gemeinsprache angehörendes Fremdwort beschreibenden Charakters mit äußerst geringer Kennzeichnungskraft sei, müsse beim Ähnlichkeitsvergleich ein strenger Maßstab angelegt werden. Danach sei aber eine Verwechslungsgefahr zwischen den drei Marken der Klägerin und dem beanstandeten Zeichen der Beklagten auszuschließen.

Das Rekursgericht erließ die beantragte einstweilige Verfügung, machte aber ihre Wirksamkeit vom Erlag einer Sicherheit von 500.000 S durch die Klägerin abhängig. Ob die Marke "Pregtest" als bloße Deskriptivmarke im Sinne des § 4 Abs. 1 Z. 2 MSchG nicht hätte registriert werden dürfen, könne dahingestellt bleiben, weil die hiefür allenfalls notwendige Verkehrsgeltung (§ 4 Abs. 2 MSchG) durch die Tatsache der Markenregistrierung bescheinigt sei, ohne daß die Beklagte ihrerseits eine entsprechende Gegenbescheinigung auch nur angeboten hätte. Die Entscheidung über den Sicherungsantrag der Klägerin hänge somit ausschließlich von der verwechselbaren Ähnlichkeit des beanstandeten Zeichens "Pregnex" mit den Marken der Klägerin ab. Diese Frage sei aber im Gegensatz zur Auffassung des Erstgerichtes schon bei der Marke "Pregtest" mit Rücksicht auf das sehr ähnliche Klangbild der beiden Wörter zu bejahen; auch wenn man unterstelle, daß an die Unterscheidungskraft der hier in Betracht kommenden Verkehrskreise (Ärzte, Apotheker) höhere Anforderungen gestellt werden könnten als an den durchschnittlichen Käufer von Medikamenten, seien die Abweichungen der beiden Vergleichszeichen so gering und so wenig kennzeichnungskräftig, daß auch in Fachkreisen Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden könnten. Der Sicherungsantrag der Klägerin erweise, sich daher als gerechtfertigt, doch habe ihr gemäß § 390 Abs. 2 EO eine Sicherheitsleistung in der von der Beklagten beantragten, dem Gericht im Hinblick auf die Umstände des Falles angemessen erscheinenden Höhe von 500.000 S auferlegt werden müssen.

Der Beschluß des Rekursgerichtes wird von beiden Parteien mit Revisionsrekurs angefochten. Die Beklagte bekämpft die Entscheidung der zweiten Instanz insoweit, als damit dem Sicherungsantrag der Klägerin stattgegeben wurde, und begehrt die Wiederherstellung des erstgerichtlichen Beschlusses; die Klägerin wendet sich gegen den ihr erteilten Auftrag zur Sicherheitsleistung und beantragt dessen Beseitigung aus dem Spruch der angefochtenen Entscheidung.

Der Oberste Gerichtshof gab dem Revisionsrekurs der beklagten Partei Folge und änderte den angefochtenen Beschluß dahin ab, daß der Beschluß des Erstgerichtes wiederhergestellt wurde. Der Revisionsrekurs der Klägerin wurde auf diese Entscheidung verwiesen.

Rechtliche Beurteilung

Aus der Begründung:

Der Revisionsrekurs der Beklagten ist schon deshalb berechtigt, weil das Rekursgericht die Frage der Verwechslungsgefahr unrichtig gelöst hat:

Die von der Beklagten verwendete Bezeichnung "Pregnex- hat mit den drei internationalen Marken der Klägerin die Stammsilbe "Preg-" gemeinsam. Dieser Zeichenbestandteil steht offensichtlich mit der Zweckbestimmung der betreffenden Erzeugnisse im Zusammenhang, bedeutet doch, wie schon das Erstgericht zutreffend hervorgehoben hat, das von dem lateinischen Wort "praegnans" (=schwanger) abgeleitete englische Wort "pregnancy" ebenso wie das italienische Wort "pregnanza" soviel wie "Schwangerschaft; darüber hinaus kennt die chemische Fachsprache das Wort "Pregnan" als Bezeichnung für den Grundkohlenwasserstoff des Gelbkörperhormons "Progesteron", dessen Abbauprodukt im Harn der Frau "Pregnandiol" genannt wird (vgl. dazu außer den Beilagen 23 bis 28 auch das Stich-

Wort "Pregnan" in der Brockhaus-Enzyklopädie[17], Band 15, 103).

Es steht nun außer Frage, daß diese Zusammenhänge dem durchschnittlichen Verbraucher von Arzneimitteln und anderen pharmazeutischen Produkten mangels einschlägiger Sprach- und Fachkenntnisse in der Regel verborgen bleiben werden; er wird mit der Silbe "Preg-" keinerlei begriffliche Vorstellung verbinden und sie infolgedessen für eine reine Phantasiebezeichnung halten. Eine Kollision der beiderseitigen Zeichen in diesen breiten Publikumskreisen ist aber im vorliegenden Fall von vornherein ausgeschlossen; das von der Beklagten vertriebene, zur Durchführung eines "immunochemischen Schwangerschaftsnachweises" bestimmte Testpräparat "Pregnex" ist vielmehr schon seiner Natur nach zur Verwendung in ärztlichen Ordinationen, Krankenhäusern und Laboratorien bestimmt, so daß als "beteiligte Verkehrskreise" hier regelmäßig nur Apotheker, Ärzte und andere fachlich entsprechend ausgebildete und geschulte Personen in Betracht kommen werden. Ein nicht unerheblicher Teil dieses Personenkreises wird aber in der Bezeichnung eines chemisch-pharmazeutischen Präparates mit einem Wort, das die Stammsilbe "Preg(n)-" enthält, einen deutlichen Hinweis auf die Schwangerschaft erblicken, und zwar nicht nur wegen der angeführten englischen und italienischen Ausdrücke, sondern vor allem mit Rücksicht auf die der medizinisch-chemischen Fachsprache angehörenden Begriffe "Pregnan" und "Pregnandiol" für einen Grundstoff des Gelbkörperhormons bzw. dessen Abbauprodukt. In die gleiche Richtung weist übrigens auch die vom Erstgericht als bescheinigt angenommene Tatsache, daß nicht weniger als 16 weitere internationale Marken, die in Österreich für pharmazeutischchemische Produkte anderer Herkunft Schutz genießen, den gleichen Wortstamm "Preg(n)-" aufweisen (vgl. dazu auch die Aufstellung auf S. 4 des Beschlusses des Deutschen Patentamtes vom 24. Mai 1973, Beilage 29), geht doch daraus hervor, daß die Verwendung von Ableitungen des Wortes "Preg(n)-" zur Bezeichnung einschlägiger Präparate keineswegs auf die Klägerin beschränkt, sondern auch bei zahlreichen anderen Erzeugern üblich ist.

Die den konkurrierenden Zeichen gemeinsame Stammsilbe "Preg- ist also für den im konkreten Fall allein angesprochenen fachkundigen Abnehmerkreis nur ein beschreibender Hinweis auf die Zweckbestimmung der Ware, somit ein sogenannter "schwacher" Zeichenbestandteil. Dieser Umstand darf aber auch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht außer acht gelassen werden. Das Rekursgericht ist richtig davon ausgegangen, daß auch beim Ähnlichkeitsvergleich von Wortern, die in einem nicht oder nur wenig kennzeichnungskräftigen (also "schwachen") Bestandteil übereinstimmen, regelmäßig der Gesamteindruck der beiden Zeichen maßgebend ist; auch schutzunfähige oder schwache Bestandteile können im Einzelfall, wenn auch nicht allein, so doch in Verbindung mit anderen Elementen, diesen Gesamteindruck eines Zeichens als Ganzes beeinflussen, möglicherweise sogar bestimmen (ÖBl. 1961, 7;, ÖBl. 1962, 13 = JBl. 1961, 601 = GRÜRAusl. 1961, 420; ÖBl. 1971, 107; ÖBl. 1972, 95; Baumbach - Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht[10] II, 551 § 31 WZG Anm. 62). Es geht daher nicht an, einzelne Zeichenbestandteile isoliert zu betrachten und dem Ähnlichkeitsvergleich nur die nicht übereinstimmenden Zeichenteile zugrunde zu legen (SZ 23/65 = EvBl. 1950/452 JBl. 1950, 556; ÖBl. 1971, 107; Baumbach - Hefermehl, 551, ferner 576 Anm. 1 13); vielmehr ist in jedem Einzelfall zu prüfen, welcher Einfluß auf den Gesamteindruck des Zeichens den einzelnen Markenteilen zukommt (ÖBl. 1972, 95; Thaler, Nichtschutzfähige Markenbestandteile und ihr Einfluß auf die Verwechslungsgefahr, OBl. 1953, 25 (39)). In keinem Fall darf aber außer acht gelassen werden, daß das charakteristische Merkmal eines Zeichens grundsätzlich nicht auf einem schutzunfähigen oder nur schwachen Zeichenbestandteil liegt, die Aufmerksamkeit des Käufers vielmehr in solchen Fällen zwangsläufig auf die übrigen

Zeichenelemente gelenkt wird (SZ 23/65 = EvBl. 1950/452 = JBl. 1950,

556; PBl. 1962, 9; JBl. 1962, 507 = ÖBl. 1962, 73; JBl. 1963, 432 =

ÖBl. 1963, 53 u. a.; Baumbach - Hefermehl, 550 Anm. 60). Schutzunfähige oder schwache Teiletragen im allgemeinen, wenn überhaupt, nur so wenig zum Gesamteindruck des Zeichens bei; schon relativ geringe Abweichungen in den restlichen Bestandteilen reichen infolgedessen in der Regel aus, um die Gefahr von Verwechslungen zu beseitigen (Baumbach - Hefermehl, 576 Anm. 113; Trüstedt in Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht[4] I, 436).

In verstärktem Maße müssen diese Erwägungen dort gelten, wo es sich, wie hier, um den Ähnlichkeitsvergleich bei Arzneimitteln oder anderen pharmazeutischen oder chemischen Produkten handelt: Das Publikum - und erst recht der relativ kleine Kreis ständig damit befaßter Fachleute - weiß, daß gerade in dieser Branche Warenzeichen vielfach so gebildet werden, daß einer beschreibenden oder überhaupt im freien Verkehr befindlichen Warenbezeichnung eine - häufig lateinisch oder griechisch klingende - Endung angehängt wird; es hat sich daran gewöhnt, solch häufig vorkommenden Stammwörtern keine besondere Aufmerksamkeit zu schenken und aus allfälligen Übereinstimmungen

in diesem Bereich nicht sofort auf die Herkunft der betreffenden Produkte aus demselben Betrieb oder zumindest auf organisatorische oder wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Herkunftsstätten zu schließen, vielmehr auch relativ geringfügige Abweichungen zu beachten (SZ 23/65 = EvBl. 1950/452 = JBl. 1950, 556; vgl. dazu auch Baumbach - Hefermehl, 577 Anm. 114).

Wird der vorliegende Fall unter diesem Gesichtspunkt beurteilt, dann ist nach Auffassung des Obersten Gerichtshofes die Gefahr von Verwechslungen der konkurrierenden Bezeichnungen nicht gegeben: Daß dem gemeinsamen Wortstamm "Preg-" unter den gegebenen Umständen als beschreibendem Hinweis auf die Zweckbestimmung der Produkte beim Ähnlichkeitsvergleich nur wenig Gewicht zukommt, ist bereits oben dargetan worden. Auch als Ganzes betrachtet können aber die Wortmarken der Klägerin "Pregtest" und "Pregnyl" - bei der dritten ihrem Unterlassungsbegehren zugrunde liegenden Marke "Pregnosticon" kommt ja eine Verwechslung mit dem Zeichen der Beklagten schon nach dem Wortklang und dem Wortbild von vornherein nicht in Betracht - nur als "schwache" Zeichen mit geringer Kennzeichnungskraft und entsprechend eingeschränkt auszulegendem Schutzbereich gewertet werden, bei denen schon geringe Abweichungen die Gefahr von

Verwechslungen mit anderen Zeichen beseitigen (vgl. SZ 32/169 = ÖBl.

1960, 111; ÖBl. 1959, 92 = JBl. 1959, 375; ÖBl. 1960, 31 = JBl.

1960, 448; ÖBl. 1961, 118; ÖBl. 1966, 42 u. a.); dies deshalb, weil es sich bei der Endung "-test", wie schon das Erstgericht zutreffend ausgeführt hat, um ein bereits in die allgemeine Umgangssprache eingegangenes Fremdwort mit der jedermann geläufigen Bedeutung von "Prüfung" oder dergleichen handelt, während die Silbe "-nyl" zu den schon erwähnten, bei chemischen und pharmazeutischen Produkten besonders häufig gebrauchten Endungen gehört. Bei dieser Sachlage hält aber der Oberste Gerichtshof die in der beanstandeten Bezeichnung "Pregnex" enthaltene Endsilbe "nex" für durchaus ausreichend, um Verwechslungen nicht nur mit der Marke "Pregnyl" - welche sich schon im Schriftbild und im Klang deutlich von ihr abhebt -, sondern auch mit der hier primär in Betracht zu ziehendenMarke "Pregtest" auszuschließen. Gerade beim Vergleich mit diesem Zeichen darf nämlich trotz der weitgehend ähnlichen Klangwirkung der beiden Marken nicht übersehen werden, daß der allgemein verständliche Wortbestandteil "-test" in Verbindung mit der vorhergehenden Stammsilbe "Preg-" dem fachkundigen Benützer sogleich eine ganz bestimmte begriffliche Vorstellung - nämlich die eines Präparates zur Prüfung oder Feststellung der Schwangerschaft - vermittelt, was bei der von der Beklagten gewählten farblosen Endung "-nex" nicht zutrifft.

Schließlich ist im vorliegenden Fall auch nicht zu befürchten, daß die beteiligten Verkehrskreise etwa auf Grund des übereinstimmenden Wortstammes der beiderseitigen Zeichen den irrigen Schluß auf eine gemeinsame Herkunft der so gekennzeichneten Waren ziehen könnten. Die Annahme einer solchen "mittelbaren Verwechslungsgefahr"" käme nämlich nur dann in Frage, wenn der gemeinsame Wortstamm eigenständig hervorträte und schon für sich allein geeignet wäre, auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen; bei einer beschreibenden Stammsilbe, wie sie hier vorliegt, scheidet dagegen eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Zeichenabwandlung ("Serienzeichen"") von vornherein aus (vgl. Baumbach - Hefermehl, 554 Anm. 67). Aus diesem Grund ist auch die Bezugnahme des Rekursgerichtes auf die Entscheidung SZ 32/75 = ÖBl. 1959, 90 verfehlt, weil der damals zu beurteilende Wortstamm "Ichto" bzw. "Icto" von den beteiligten Verkehrskreisen keinesfalls als beschreibender Hinweis auf die Ware erkannt werden konnte.

Der Oberste Gerichtshof kommt daher zusammenfassend zu dem Ergebnis, daß die von der Beklagten verwendete Bezeichnung "Pregnex" den internationalen Wortmarken der Klägerin "Pregtest", "Pregnyl" und "Pregnosticon" nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 UWG verwechselbar ähnlich ist. Ohne daß es daher erforderlich wäre, auf die Frage der Registrierbarkeit der Marken der Klägerin und die Bedeutung ihrer Eintragung in das Markenregister für das gegenständliche Provisorialverfahren näher einzugehen, mußte infolgedessen dem Sicherungsantrag der Klägerin schon wegen Fehlens der Verwechslungsgefahr ein Erfolg versagt bleiben.

Dem Revisionsrekurs der Beklagten war daher Folge zu geben und der Beschluß des Erstgerichtes wiederherzustellen, der nur gegen die Auferlegung einer Sicherheitsleistung gerichtete Revisionsrekurs der Klägerin hingegen auf diese Entscheidung zu verweisen.

Anmerkung

Z47103

Schlagworte

Mittelbare Verwechslungsgefahr, schutzunfähige oder schwache Teile des, Zeichens, Schutzunfähige Teile des Zeichens, mittelbare Verwechslungsgefahr, Zeichen, schutzunfähige Teile des -, mittelbare Verwechslungsgefahr

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1974:0040OB00334.74.1001.000

Dokumentnummer

JJT_19741001_OGH0002_0040OB00334_7400000_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