jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE Vwgh Erkenntnis 1999/9/15 99/04/0038

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 15.09.1999

Index

E000 EU- Recht allgemein;
E3L E17200000;
26/02 Markenschutz Musterschutz;

Norm

31989L0104 Marken-RL 01te Art2;
EURallg;
MarkenSchG 1970 §1;
MarkenSchG 1970 §4 Abs1 Z2;

Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Vizepräsident Dr. W. Pesendorfer und die Hofräte DDr. Jakusch, Dr. Stöberl, Dr. Blaschek und Dr. Baur als Richter, im Beisein des Schriftführers Dr. Martschin, über die Beschwerde der L Corporation in F, vertreten durch Dr. H und Dr. B, Rechtsanwälte in W, gegen den Bescheid des Österreichischen Patentamtes, Beschwerdeabteilung, vom 9. November 1998, Zl. Bm 27/97-2, AM 2908/96, betreffend Eintragung einer Wortmarke, zu Recht erkannt:

Spruch

Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufgehoben.

Der Bund hat der Beschwerdeführerin Aufwendungen in der Höhe von S 15.000,-- binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Begründung

Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid der Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 9. November 1998 wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf Eintragung der Wortmarkt "TCP" in das Markenregister aus dem Grunde des § 1 Markenschutzgesetz 1970 abgewiesen. Nach Darstellung des Verfahrensganges führte die Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamtes zur Begründung im Wesentlichen aus, auch wenn in der ersten Richtlinie des Rates (EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG) vom 21. Dezember 1988 in Art. 2 davon die Rede sei, dass u.a. auch Buchstaben Marken sein könnten, so gelte dies nur unter der ebenfalls in Art. 2 der Richtlinie normierten Voraussetzung, dass ein solches Zeichen auch geeignet sei, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. § 1 MarkSchG). In Art. 3 Abs. 1 lit. b dieser Richtlinie werde darüber hinaus ausdrücklich festgestellt, dass die fehlende Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis darstelle. Gegenstand der Harmonisierung durch

diese Richtlinie sei das Erfordernis der Unterscheidungskraft; es müsse also in den einzelnen nationalen Gesetzen das Kriterium der Unterscheidungskraft eines Zeichens in irgend einer Form gegeben sein und somit die Möglichkeit bestehen, Zeichen ohne jegliche Unterscheidungsfähigkeit nicht zu registrieren. Die Frage jedoch, wann ein Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft aufweise, sei jeweils im Einzelfall zu prüfen und falle nicht unter die Harmonisierungsrichtlinie, sondern sei nach innerstaatlichen Grundsätzen nach der Verkehrsauffassung der österreichischen Konsumenten zu beurteilen. Es sei daher das österreichische Markenschutzgesetz im Hinblick auf das Kriterium der Unterscheidungskraft sehr wohl richtlinienkonform, weil es die Möglichkeit vorsehe, Zeichen ohne Unterscheidungsfähigkeit nicht zu registrieren. Für die Auslegung des Begriffes "Unterscheidungskraft" ergäben sich aus der Richtlinie keinerlei Anhaltspunkte. Es sei diese Frage daher autonom von den einzelnen staatlichen Schutzrechtsbehörden zu interpretieren. Die Bestimmung des Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates der EU vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke sei im vorliegenden Fall nicht anwendbar, weil diese zwar unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht darstelle, sich aber ausschließlich an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) in Alicante als Vollzugsorgan dieser Verordnung richte und nicht an die nationalen Ämter für den gewerblichen Rechtsschutz. Die Konsequenz dieser Ausführungen sei, dass zwar einzelne Buchstaben oder auch nicht zusammenhängend aussprechbare Buchstabenkombinationen als Marke registriert werden könnten, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass eine Unterscheidungsfähigkeit des jeweiligen Zeichens gegeben sei. Der Beschwerdeführerin sei darin beizupflichten, dass derartigen Buchstabenkombinationen nicht grundsätzlich die Unterscheidungskraft fehle, sondern dass jedes Zeichen einer gesonderten Beurteilung zu unterziehen sei. Ein derartiges Zeichen werde im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 MarkSchG dann die notwendige Unterscheidungskraft besitzen, wenn die beteiligten österreichischen Verkehrskreise darin einen Unternehmenshinweis erblickten. Nicht beigepflichtet werden könne der Ansicht der Beschwerdeführerin, Marken, die ausschließlich aus Buchstaben ohne Wortcharakter bestünden, seien jedenfalls unterscheidungskräftig, sofern kein Freihaltebedürfnis bestehe. Dies würde schlussendlich darauf hinauslaufen, dass nur solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig wären, bei denen ein konkretes Freihaltebedürfnis bestünde. Dies lasse sich aus der genannten Richtlinie keineswegs ableiten, sodass die in diesem Fall bzw. in vergleichbaren Fällen vom österreichischen Patentamt vertretene Auffassung keineswegs nicht richtlinienkonform sei. Im vorliegenden Fall bestehe das gegenständliche Zeichen lediglich aus der - kein (aussprechbares) Wort ergebenden - Buchstabengruppe "TCP" ohne jedwede graphische Ausgestaltung oder anderem unterscheidungskräftigem Zusatz. Es werde somit - im Sinne der einleitenden Ausführungen - von den beteiligten Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen aufgefasst werden, da es nach den von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen jedweder Unterscheidungskraft entbehre. Dies deshalb, weil Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen in der Geschäftswelt häufig als Produkt-, Serien- oder Typenbezeichnungen herangezogen würden. Der Konsument verbinde mit solchen Bezeichnungen, die häufig nicht nur auf Rechnungen, sondern eben auch am Gerät (der Ware) selbst angebracht würden, keinen Unternehmenshinweis, sondern nur eine Produkt-, Serien- oder Typennummer, möglicherweise eine Beschaffenheitsangabe bezüglich des Produktes, etwa eine technische Leistungsangabe. Gerade auf dem Sektor der Computerwelt (Computer der Warenklasse 9 und Geräte der Kl. 7) seien solche Angaben am Gerät selbst häufig, da sie dem Kunden und potentiellen Käufer auf einen Blick einen Eindruck, z.B. über die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Gerätes, vermittelten. Dabei sei es nicht zwingend notwendig, dass der Konsument sofort verstehe, was die Bezeichnung (oder vermutete Abkürzung) bedeute. Es komme nur darauf an, dass er glaube, es handle sich z.B. um eine Produkt-, Serien- und Typenbezeichnung oder um eine Qualitäts-, Bestimmungs- und Beschaffenheitsangabe, wenn er die Bezeichnung auch nicht kenne und nicht sofort verstehe. Im Übrigen weise die Abkürzung "TCP" im Zusammenhang mit den gegenständlichen Waren des Warenverzeichnisses (also hauptsächlich Computer, Hardware und Software für Computerbetriebssysteme = Kl. 9, sowie deren Zusatzgeräten = Kl. 7) die Bedeutung "Transmission Controll Protocoll" auf, stelle also einen gängigen, lange vor dem Prioritätstag der Markenanmeldung bekannten Fachbegriff dar. Der Begriff werde besonders häufig im Zusammenhang mit TCP/IP, dem Protokoll für das Internet, verwendet. "Protocoll" bedeute in diesem Zusammenhang "Aufzeichnung eines Ablaufs" bzw. "enthält alle Regeln und Vorschriften, nach denen bestimmte Vorgänge ablaufen müssen. Beispiel: Netzwerkprotokoll. enthält u.a. Angaben darüber, wann einer der im Netzwerk arbeitenden Rechner Daten senden oder empfangen darf" (aus: das neue Computerlexikon von A-Z, Bernhard Bachmann, Orbis-Verlag für Publizistik GmbH, München, Sonderausgabe 1993). Wenn ein an Computern Interessierter bei einem Softwarepaket "TCP" lese, ergänze er daher automatisch um das "/IP", und nehme an, dass sich das Produkt zur Verwendung in Netzwerken, sei es in lokalen Netzwerken oder im

Internet, eigne. Es sei somit nicht ausgeschlossen, dass die computerbegeisterte Fachwelt (das sei ein beträchtlicher Kreis der Konsumenten) in der Bezeichnung "TCP" eine Qualitäts-, Bestimmungs- oder Beschaffenheitsangabe erblicke. Nach diesen Ausführungen wäre hinsichtlich der Bezeichnung "TCP" sogar ein Freihaltebedürfnis gegeben; keinesfalls werde der beteiligte Verkehrskreis in "TCP" ein Unternehmenskennzeichen erblicken. Zu den von der Beschwerdeführerin zitierten Marken sei zu sagen, dass es sich größtenteils um Markeneintragungen nach erbrachtem Verkehrsgeltungsnachweis handle und im Übrigen Vorregistrierungen für die Beschwerdeabteilung nicht bindend seien. Zum Argument, das Gemeinschaftsmarkenamt halte ein lediglich aus Konsonanten bestehendes Zeichen für unterscheidungskräftig, sei zu sagen, dass eine solche konkrete langfristige Entscheidungspraxis derzeit nicht absehbar sei und diesbezüglich eine rechtliche Bindung des Österreichischen Patentamtes nicht gegeben sei.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde.

Die belangte Behörde legte die Akten des Verwaltungsverfahrens vor und erstattete eine Gegenschrift mit dem Antrag, die Beschwerde kostenpflichtig abzuweisen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

Im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof erachtet sich die Beschwerdeführerin durch den angefochtenen Bescheid in dem durch §§ 1 und 2 MarkSchG einfachgesetzlich gewährleisteten Recht auf Eintragung einer unterscheidungskräftigen Marke in das österreichische Markenregister als verletzt. In Ausführung des so bezeichneten Beschwerdepunktes trägt die Beschwerdeführerin zunächst vor, (aus näher dargestellten Gründen) könne nicht davon ausgegangen werden, dass Buchstaben oder Buchstabengruppen, wenn sie kein aussprechbares Wort bildeten, keine Unterscheidungskraft zukomme. Die verfahrensgegenständliche Buchstabenkombination bestehe aus scharfen Konsonanten, die besonders einprägsam seien. Auch seien derzeit keine ähnlichen Marken in Gebrauch. Dem angemeldeten Zeichen komme daher eine sehr hohe Unterscheidungskraft zu. Da das zur Eintragung angemeldete Zeichen weder geeignet sei eine bestimmte Menge noch irgendein Merkmal des kongruenten Produktes zu bezeichnen, bestehe auch kein Bedürfnis, es zur allgemeinen Verwendung freizuhalten. Bei konsequenter, richtlinienkonformer Auslegung sei davon auszugehen, dass Buchstabenkombinationen, auch wenn sie nicht aussprechbar seien, grundsätzlich Unterscheidungskraft und sogar besonders hohe Unterscheidungskraft besäßen. Durch den Beitritt Österreichs zum EWR habe sich Österreich verpflichtet, die erste EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (Harmonisierungsrichtline) umzusetzen. Nach der verbindlichen und erschöpfenden Regelung des Art. 2 der Harmonisierungsrichtlinie könnten Marken alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen ließen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form und Aufmachung der Ware. Diese Regelung sei präziser und weiter als § 1 Abs. 1 MarkSchG. Es werde klargestellt, dass die Zeichen graphisch darstellbar sein müssten. Es werde aber auch klargestellt, dass sowohl Wörter als auch die ausdrücklich aufgezählten Buchstaben und Zahlen eintragbare Zeichen sein könnten. Es könne daher kein Zweifel sein, dass Buchstaben auch dann, wenn sie nicht aussprechbar seien, eintragungsfähige Zeichen sein könnten, woraus sich auch ergebe, dass sie auch unterscheidungskräftig sein könnten wie andere Zeichen. Diese Richtlinie sei unmittelbar anwendbar, weil sie den vom Europäischen Gerichtshof für eine derartige unmittelbare Anwendbarkeit entwickelten Kriterien entspreche. Es seien auch vom Österreichischen Patentamt bereits eine Reihe von (im Einzelnen genannten) bloßen Buchstabenkombinationen eingetragen worden. Im Gegensatz zur Rechtsansicht der belangten Behörde sei festzuhalten, dass die Buchstabenkombination "TCP" für den durchschnittlichen Computerverwender überhaupt keine Bedeutung habe und natürlich noch weniger für Verwender anderer vom Warenverzeichnis umfasster Produkte. Auch im angefochtenen Bescheid werde festgehalten, dass diese Buchstabenkombination an sich auch für einen Spezialisten nicht verständlich sei und es werde lediglich die Möglichkeit angedeutet, dass ein profunder Kenner der Materie diese Buchstabenkombination durch die weiteren mit einem Schrägstrich verbundenen Buchstaben "/IP" verbinden könnte, wodurch sich dann angeblich eine Bedeutung ergebe. Selbst wenn man dieser Interpretation folgte, so sei doch festzuhalten, dass jener Bereich, auf welchen sich dieser Begriff beziehen könnte, eine Ebene des Internet betreffe, die normalerweise für den Verwender des Internet nicht zugänglich sei. Die Buchstabenkombination könne außerdem keineswegs nur für den in der Begründung des angefochtenen Bescheides genannten Begriff stehen und werde auch kaum so verstanden. Da die Beschwerdeabteilung ihre Argumentation hinsichtlich der angeblichen Bedeutung der Buchstabenkombination TCP überhaupt erst in ihrer Entscheidung geäußert habe, sodass seitens der Beschwerdeführerin dazu nicht habe Stellung genommen werden können, müsse an dieser Stelle ausgeführt werden, dass die Beschwerdeführerin unter anderem

Eigentümerin der Marke "Transforma Coupled Plasma" sei, welche sich in den USA im Anmeldungsstadium befinde, jedoch bereits weitgehend verwendet werde. Insofern sei der Schluss nahe gelegen, auch eine abgekürzte Version dieser Marke, nämlich die Buchstabenfolge "TCP" als weitere Marke anzumelden. Der angefochtene Bescheid bleibe auch jegliche Erklärung dafür schuldig, warum die Beschwerdeabteilung die gegenständliche Marke für alle im Warenverzeichnis enthaltenen Produkte nicht zum Schutze zulasse. Selbst wenn man der Beschwerdeabteilung folge, dass die Notwendigkeit komplizierter Gedankengänge und Interpretationen, um zu dem in einem Fachlexikon aufgefundenen Begriff zu gelangen, nicht geeignet sei, die Schutzwürdigkeit eines Zeichens zu begründen, so könne sich dies höchstens auf einige, keineswegs aber auf alle Waren der Klasse 7 und 9 beziehen. Um festzustellen, dass ein Zeichen vom Markenschutz als Beschaffenheitsangabe ausgeschlossen sei, müsse diese im Zeichen ohne weiteres, also allgemein, zwanglos und ohne besondere Denkarbeit erkennbar sein. Diese Voraussetzung sei im Fall des angemeldeten Zeichens aber nicht erfüllt.

Gemäß § 1 Abs. 1 Markenschutzgesetz 1970 (MarkSchG) in der hier im Hinblick auf den Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Bescheides anzuwendenden Fassung vor der Markenrechts-Novelle 1999, BGBl. I Nr. 111/1999, werden unter Marken in diesem Bundesgesetz die besonderen Zeichen verstanden, die dazu dienen, zum Handelsverkehr bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von gleichartigen Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nach dem Abs. 2 dieser Gesetzesstelle sind bei der Beurteilung, ob ein Zeichen hiezu geeignet ist, alle Tatumstände, insbesondere die Dauer des Gebrauches des Zeichens, nach Maßgabe der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu berücksichtigen.

Nach § 4 Abs. 1 Z. 2 leg. cit. sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die bloß aus Worten bestehen, die ausschließlich Angaben über Ort, Zeit und Art der Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Ware oder über Ort, Zeit oder Art der Erbringung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preisverhältnisse oder Umfang der Dienstleistung enthalten. Nach dem Abs. 2 dieser Gesetzesstelle wird die Registrierung jedoch im Fall des Abs. 1 Z. 2 zugelassen, wenn das Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder Diensleistungen des Unternehmens des Anmelders gilt.

Der Verwaltungsgerichtshof vermag zunächst die aus der Beschwerde erkennbare Rechtsansicht der Beschwerdeführerin, die Bestimmung des § 1 MarkSchG stehe in der Auslegung, wie sie von der belangten Behörde gefunden werde, im Widerspruch zur Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken vom 21. Dezember 1988 schon deshalb nicht zu teilen, weil auch die Beschwerdeführerin in ihrer Argumentation zum selben Ergebnis wie die belangte Behörde kommt. Danach erfordert diese Richtlinie eine Auslegung des § 1 MarkSchG dahin, dass auch bloße Buchstaben und Buchstabenkombinationen, vorbehaltlich ihrer Unterscheidungskraft, im Einzelfall eintragungsfähige Zeichen sein können. Der Verwaltungsgerichtshof vermag daher auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens in der Rechtsansicht der belangten Behörde, Buchstabenkombinationen wie die vorliegende seien grundsätzlich eintragungsfähig, sofern ihnen die in § 1 Abs. 1 MarkSchG geforderte Unterscheidungskraft zukomme, eine in einem Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht stehende Rechtswidrigkeit nicht zu erkennen.

Nicht vermag sich der Verwaltungsgerichtshof jedoch der Rechtsansicht der belangten Behörde anzuschließen, einer Buchstabenkombination der in Rede stehenden Art mangle es an der nach § 1 MarkSchG erforderlichen Unterscheidungskraft, weil derartige Buchstabenkombinationen in der Geschäftswelt häufig für Produkt-, Serien- und Typenbezeichnungen herangezogen würden und der Konsument daher mit solchen Buchstabenkombinationen nur eine Produkt-, Serien- oder Typennummer, möglicherweise eine Beschaffenheitsangabe bezüglich des Produktes verbinde. Denn auch die belangte Behörde behauptet nicht, dass die konkrete Buchstabengruppe "TCP" in den beteiligten Verkehrskreisen konkret als ein derartiger Hinweis verstanden werde. In der von der belangten Behörde gebrauchten Allgemeinheit aber ist es zwar nicht denkunmöglich, die in Rede stehende Buchstabenkombination als solchen Hinweis auf eine Produkt-, Serien- oder Typennummer, eine Beschaffenheitsangabe des Produktes oder eine technische Leistungsangabe zu verstehen. Nahe liegend - geschweige denn zwangsläufig - ist ein solches Verständnis nach der maßgebenden Betrachtungsweise der inländischen Verkehrskreise gewiss nicht. Nahe liegender ist es vielmehr, diese Buchstabenkombination als eine das Produkt kennzeichnende Phantasiebezeichnung aufzufassen.

Soweit die belangte Behörde schließlich den angefochtenen Bescheid auf die Feststellung stützt, die verfahrensgegenständliche Buchstabenkombination bezeichne, wenn auch im Zusammenhang mit weiteren Zeichen, bestimmte Begriffe aus der Welt des Computers, sodass, wenn schon nicht ein Freihaltebedürfnis gegeben sei,

jedenfalls eine Beschaffenheitsangabe vorliege, rügt die Beschwerdeführerin zu Recht eine der belangten Behörde in diesem Zusammenhang unterlaufene Verletzung des Parteiengehörs, weil das die Grundlage dieser Feststellung bildende, durch Einsicht in Fachliteratur gewonnene Beweisergebnis der Beschwerdeführerin nicht zur Kenntnis gebracht und ihr auch nicht die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wurde. Mit Rücksicht auf das in diesem Zusammenhang erstattete Beschwerdevorbringen kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die belangte Behörde zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre, wenn die Beschwerdeführerin dieses Vorbringen bereits im Verwaltungsverfahren hätte erstatten können.

Der angefochtene Bescheid war daher gemäß § 42 Abs. 2 Z. 3 lit. c VwGG wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufzuheben.

Von der Durchführung der beantragten mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 39 Abs. 2 Z. 3 VwGG abgesehen werden.

Die Entscheidung über den Aufwandersatz gründet sich auf §§ 47 ff VwGG i.V.m. der Verordnung BGBl. Nr. 416/1994.

Wien, am 15. September 1999

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1999:1999040038.X00

Im RIS seit

11.06.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

© 2025 JUSLINE

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

www.jusline.at