

# TE OGH 2020/11/24 33R78/20p

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 24.11.2020

## Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht\*\*\*\*\* wegen Eintragung der Wortmarke „Congress Center Wörthersee“ über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 4.6.2020, AM 21939/2019-3, in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss gefasst:

## Spruch

Dem Rekurs wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Der Rechtsabteilung des Patentamts wird die neuerliche Entscheidung aufgetragen.

Begründung

## Text

1 .Der Antragstellerin begehrt die Registrierung der Wortmarke „Congress Center Wörthersee“ für folgende Dienstleistungen:

35 Werbung

36 Vermietung von Büroräumen;

39 Dienstleistungen von Parkplätzen/-häusern; Vermietung von Garagenparkplätzen;

41 Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Durchführung von Seminaren und Kongressen; Vorbereitung, Durchführung und Organisation von Kongressen;

43 Betrieb von Hotels und Motels; Beherbergung von Gästen; Beherbergung von Gästen bei Tagungen; Verpflegung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Cafés; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Biergärten; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen.

2 .Mit dem angefochtenen Beschluss wies die Rechtsabteilung den Antrag ab. Dem Zeichen fehle die Unterscheidungskraft und es sei beschreibend, weil die Verkehrskreise darin keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen würden, sondern die Beschreibung der beabsichtigten Dienstleistungen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich der Rekurs der Antragstellerin, die unrichtige rechtliche Beurteilung geltend macht. Sie beantragt, die Entscheidung zu ändern und die Marke einzutragen.

## Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist berechtigt.

3. Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben.

3.1 Ob einer Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (Koppensteiner, Markenrecht4 82; RIS-Justiz RS0079038).

Unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen mit anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (C-108/97, Chiemsee; C-104/00 P, Companyline; EuG T-471/07, Tame it, Rn 15 mwN; C-398/08, Vorsprung durch Technik; RIS-Justiz RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix; oder 4 Ob 49/14f, My TAXI).

3.2 Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen (vgl OBm 1/13, Malzmeister mwN; ähnlich RIS-Justiz RS0122383). Dies bedeutet aber nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist (vgl C-104/01, Orange, Rz 58 und 59; C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit).

3.3 Ob die Unterscheidungskraft vorliegt, ist nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit anhand der konkret beanspruchten Dienstleistungen zu prüfen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 4 Rz 53 ff; 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix mwN).

3.4 Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG sind zwar nach der Rechtsprechung des EuGH gesondert zu prüfen (C-304/06, Eurohypo). Unterscheidungskraft fehlt bei einer Wortmarke aber jedenfalls dann, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise sie als Information über die Art der damit gekennzeichneten Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf deren Herkunft (C-304/06p, Eurohypo, Rz 69); eine beschreibende Marke im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG ist daher auch nicht unterscheidungskräftig im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG (C-363/99, Postkantoor [Rz 86]). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OM 10/09, Lümmeltütenparty; vgl 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS oder 4 Ob 49/14f, My TAXI).

3.5 Nach der Rechtsprechung des EuGH gelten Zeichen als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres Nachdenken erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Dienstleistungen enthalten, das heißt einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Dienstleistungen herstellen (vgl Koppensteiner, Markenrecht4 71 mwN; RIS-Justiz RS0109431; C-326/01, Universaltelefonbuch mwN; C-494/08p, Pranahaus; vgl zuletzt 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS = RIS-Justiz RS0122383). Trifft das zu, kann auch Wortneubildungen die Unterscheidungskraft fehlen (4 Ob 38/06a, Shopping City; 4 Ob 28/06f, Firekiller; Ingerl/Rohnke, MarkenG3 § 8 Rz 120 mwN; RIS-Justiz RS0117763, RS0066456, RS0066644).

3.6 Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Dienstleistung, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RIS-Justiz RS0066644).

3.7 Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken sind daher nach denselben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RIS-Justiz RS0122385 [T1]). Sie sind dann nicht schutzfähig, wenn der Satz oder Satzteil nur eine beschreibende Aussage über die Dienstleistung enthält (vgl 17 Ob 21/11d, Echte Berge: als Synonym für prächtige, hohe Berge nicht unterscheidungskräftig). Anderes gilt, wenn die Wortfolge eine interpretationsbedürftige Aussage enthält (vgl OBm 1/12, Die grüne Linie mwN; 17 Ob 15/07s, we will rock you: unterscheidungskräftig für Ton- und Videoaufzeichnungen; VwGH 2009/03/0020, Doc around the clock: unterscheidungskräftig für ärztliche Dienstleistungen).

4. Die Antragstellerin gesteht im Rekurs selbst zu, dass das Zeichen einen beschreibenden Charakter hat. Sie argumentiert aber damit, dass es dennoch als Phantasieiname aufgefasst würde, weil die Dienstleistungen eines Kongressbetreibers auf Grund tatsächlicher Umstände nicht „auf dem Wörthersee“ durchgeführt werden können. Deshalb sei das Zeichen insgesamt eine Phantasiebezeichnung.

Diesem Argument schließt sich das Rekursgericht nicht an, weil die Verkehrskreise zwingend annehmen würden, dass die Dienstleistungen am Wörthersee oder in der Nähe des Wörthersees angeboten werden. Da die Unterscheidungskraft des Zeichens und das Fehlen der beschreibenden Eigenschaft nach abstrakten Kriterien zu beurteilen ist, kommt es dabei nicht darauf an, ob der Markeninhaber künftig die Dienstleistungen tatsächlich an jenem Ort erbringen wird, den der Text des Zeichens nahelegt.

Dass das Zeichen somit beschreibenden Charakter hat, trifft auch nach der Einschätzung des Rekursgerichts zu.

5. Die Antragstellerin reicht im Rekurs auch Unterlagen dafür nach, dass dem Zeichen – wie schon im Verfahren erster Instanz behauptet – bereits Verkehrsgeltung zukomme. Dazu sei sie wegen der „frühzeitigen gefällten Entscheidung“ des Patentamts im Verfahren erster Instanz nicht in der Lage gewesen.

5.1 Dazu hat das Rekursgericht erwogen: Mit Schreiben vom 10.2.2020 hat die Rechtsabteilung der Antragstellerin eine Frist von zwei Monaten gesetzt, um den Verkehrsgeltungsnachweis zu erbringen. Nach § 1 Abs 1 des Bundesgesetzes betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 im Verwaltungsverfahren (Art 16 BGBl I 2020/16 idF Art 1 Z 2 BGBl I 2020/24) wurden alle am 22.3.2020 noch nicht abgelaufenen verwaltungsbehördlichen Fristen unterbrochen, um am 1.5.2020 neu zu laufen zu beginnen. Davon betroffen war auch die der Antragstellerin gesetzte Äußerungs- und Vorlagefrist. Die am 1.5.2020 neu begonnene Frist von zwei Monaten war zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Rechtsabteilung am 4.6.2020 noch nicht abgelaufen. Dieser Umstand ist von Amts wegen zu berücksichtigen. Das Verfahren erster Instanz leidet somit an einem wesentlichen Mangel, der die erschöpfende Erörterung und gründliche Beurteilung der Sache verhindert (§ 57 Z 4 AußStrG).

5.2 Die Entscheidung ist daher aufzuheben. Die Rechtsabteilung wird die von der Antragstellung vorgelegten Unterlagen zur Beurteilung der behaupteten Verkehrsgeltung zu prüfen haben.

#### **Schlagworte**

Gewerblicher Rechtsschutz – Markenschutz; CONGRESS CENTER WÖRTHERSEE; auch Verfahrensmangel,

#### **Textnummer**

EW0001073

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

ECLI:AT:OLG0009:2020:03300R00078.20P.1124.000

#### **Im RIS seit**

04.12.2020

#### **Zuletzt aktualisiert am**

04.12.2020

**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)