

TE OGH 2020/10/23 33R73/20b

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 23.10.2020

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarken kitzCappies (AM 11114/2019, 33 R 73/20b), kitzBeanies (AM 11113/2019, 33 R 74/20z) und KITZ (AM 11117/2019, 33 R 75/20x) über die Rekurse der Antragstellerin gegen die Beschlüsse der Rechtsabteilung des Patentamts vom 26.5.2020, AM 11114/2019-3, und vom 2.6.2020, AM 11113/2019-5 und AM 11117/2019-4, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Die Rechtsmittelverfahren 33 R 73/20b, 33 R 74/20z und 33 R 75/20x werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden; führendes Verfahren ist 33 R 73/20b.

Den Rekursen wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt jeweils EUR 30.000.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist jeweils nicht zulässig.

Begründung

Text

1. Gemäß § 187 ZPO, gegen den heranzuziehen das Rekursgericht – auch trotz des Fehlens einer allgemeinen Verweisungsnorm im AußStrG – keine Bedenken hat, kann der Senat bei Parteienidentität Verfahren verbinden, wenn dadurch die Kosten und der Aufwand vermindert werden. Die Anwendung dieser Bestimmung ist nicht auf das Verfahren erster Instanz beschränkt (vgl. Höllwerth in Fasching/Konecny³ § 187 ZPO Rz 10; OLG Wien 34 R 11/14h, 34 R 38/14d, zuletzt 33 R 73/20b).

Die Voraussetzungen der Verbindung zur gemeinschaftlichen Entscheidung sind für das Rekursgericht – neben der evidenten Parteienidentität – schon alleine dadurch gegeben, weil die Entscheidung durch ein Rechtsmittel bekämpft werden könnte.

Überdies kann schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass in allen drei Verfahren die rechtliche Beurteilung ident ist.

2. Die Antragstellerin begehrt die Eintragung der Wortmarken

kitzCappies und kitzBeanies,

jeweils für die Waren und Dienstleistungen der Klassen

Bekleidungsstücke; Strickwaren [Bekleidung]; Capes; Mützen; Mützenschirme; Mützen [Kopfbedeckungen]; Mützenschirme [Kopfbedeckungen].

26

Gestickte Aufnäher; Gestickte Aufnäher für Kleidungsstücke; Stickereien; Stickereien für Bekleidungsstücke.

40

Aufbringen von Applikationen auf Bekleidung; Aufbringung von Motiven auf Bekleidung;

sowie der Wortmarke

KITZ

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen

18

Sporttaschen; Schuhbeutel für die Reise; Schuhtaschen; Sportbeutel.

25

Badeschuhe; Badeschlappen, Badesandalen mit Zehensteg; Babysandalen; Herrensandalen; Damensandalen; Sandalen und Strandschuhe; Badesandalen; Freizeitschuhe; Sandalen; Mützen; Mützenschirme; Mützen [Kopfbedeckungen]; Mützenschirme [Kopfbedeckungen]; T-Shirts; Bedruckte T-Shirts; Kurzärmelige T-Shirts; Hoodies [Kapuzenpullover]; Polohemden [Bekleidung]; Polohemden; Hüte; Kopfbedeckungen; Schals.

26

Gestickte Aufnäher; Gestickte Aufnäher für Kleidungsstücke; Stickereien; Stickereien für Bekleidungsstücke.

40

Aufbringen von Applikationen auf Bekleidung; Aufbringung von Motiven auf Bekleidung; Bedrucken von T-Shirts; Besticken von T-Shirts.

3. Mit den nun angefochtenen Beschlüssen wies die Rechtsabteilung des Patentamts die Anträge mit der Begründung ab, dass der Bezeichnung „Kitz“ in Österreich nicht nur die Bedeutung des jungen Rehs zukomme, sondern dass sie auch auf die Stadt Kitzbühel referenziere. Es könne daher davon ausgegangen werden, dass die Verwendung des Bestandteils „Kitz“ allein oder mit einem anderen Wort bewusst von den Verwendern gewählt worden sei, weil es von der Bevölkerung als Synonym für Kitzbühel verstanden werde. Kitzbühel sei ein international bekannter Tourismusort, der sehr viele internationale prominente Gäste anziehe. Selbst, wenn nur eine regionale Bedeutung vorliegen würde, würde dies auch ausreichen. Geografische Angaben seien grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig im markenrechtlichen Sinn. Die (Wort-)Bestandteile „Cappies“ und „Beanies“ hätten auch eine rein beschreibende Bedeutung.

4. Dagegen richten sich die Rekurse der Antragstellerin. Sie beantragt, die Entscheidungen abzuändern und die angemeldeten Zeichen als Marken zu registrieren.

Rechtliche Beurteilung

Die Rekurse sind nicht berechtigt.

5. Auch wenn die Rechtsabteilung die Zeichen bezogen auf die Waren und Dienstleistungen unter das Registrierungshindernis des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG subsumiert hat, wurde inhaltlich überwiegend mit dem Fehlen der Unterscheidungskraft im Sinne von beschreibungsverdächtigen Zeichen (im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG) argumentiert, dem sich das Berufungsgericht inhaltlich anschließt. Zudem wären die Zeichen ohnedies auch nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG zu prüfen, wenn das Registrierungshindernis nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG nicht zutreffen würde (vgl. Asperger in Kucsko/Schumacher, markenschutz 3 § 4 Rz 49).

5.1 Die Unterscheidungskraft fehlt bei einer Wortmarke jedenfalls dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf deren Herkunft (EuGH C-304/06 P, Eurohypo, Rn 69). Eine beschreibende Marke iSd § 4 Abs 1 Z 4 MSchG ist daher

auch nicht unterscheidungskräftig iSd § 4 Abs 1 Z 3 MSchG (C-363/99, Postkantoor, Rn 86). Insofern überschneiden sich die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (Om 10/09, Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; 4 Ob 49/14f, My TAXI).

5.2 Gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MSchG ist eine Registrierung ausgeschlossen, wenn das Zeichen ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen kann.

Ein Zeichen ist beschreibend, wenn es im normalen Sprachgebrauch der relevanten Verkehrskreise die angemeldete Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale kennzeichnet (Koppensteiner, Markenrecht⁴ 71 mwN; Newerkla in Kucsko/Schumacher, markenschutz³ § 4 Rz 169 ff; RS0109431). Vom Registrierungsverbot sind nur Zeichen betroffen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos, ohne komplizierte Schlussfolgerungen (vgl 4 Ob 38/03x, music-channel.cc) und ohne besondere Denkarbeit (vgl 4 Ob 10/03d, More II) erschlossen werden kann. Der beschreibende Charakter muss sohin allgemein, zwanglos und ohne besondere Gedankenoperation erkennbar sein (Om 1/01, R. Lanerossi; EuGH C-326/01 P, Universaltelefonbuch; C-494/08 P, Pranahaus; RS0066456; RS0109431).

Im Allgemeinen reicht es nicht zur Schutzversagung, dass nur auf eine beschreibende Angabe angespielt oder ein der Ware oder Dienstleistung zu Werbezwecken zugeschriebenes Image angedeutet wird, wenn dies nicht über den erlaubten Bereich der Suggestion oder Anspielung hinausgeht (vgl 4 Ob 239/98w; RS0109431, RS0090799, RS0066456; 4 Ob 11/14t ua).

5.3 Nach der Rechtsprechung des EuGH gelten Zeichen dann als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne Weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten, das heißt das Publikum muss sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können (C-326/01, Universaltelefonbuch, Rn 33 mwN; C-494/08 P, Pranahaus; 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS = RS0122383 [T1]; RS0117763, RS0066456, RS0066644).

5.4 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 Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RS0066644).

5.5 Mit dem Verbot, ausschließlich beschreibende Zeichen oder Angaben als Marken einzutragen, wird der Zweck verfolgt, zu verhindern, dass Zeichen oder Angaben als Marken eingetragen werden, die wegen ihrer Übereinstimmung mit der üblichen Art und Weise die betroffenen Waren oder Dienstleistungen oder ihre Merkmale zu bezeichnen, die Funktion, dass sie vertreibende Unternehmen zu identifizieren, nicht erfüllen könnten und die daher nicht die Unterscheidungskraft besitzen, die diese Funktion voraussetzt. Darunter fallen nur solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können. Eine Marke, die dieser Definition entsprechend Zeichen oder Angaben enthält, kann außerdem nur dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn sie nicht noch weitere Zeichen oder Angaben enthält und wenn ferner die in ihr enthaltenen ausschließlich beschreibenden Zeichen oder Angaben nicht in einer Weise wiedergeben oder angeordnet sind, die das Gesamtzeichen von der üblichen Art und Weise die fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder ihrer wesentlichen Merkmale zu bezeichnen, unterscheidet (vgl EuGH C-383/99, Baby-Dry; 17 Ob 4/08z; Om 10/09, Obm 4/12).

5.6 Die Eintragung eines Wortes als Marke scheidet bereits dann aus, wenn sie nur in einer der innerhalb der Gemeinschaft im Verkehr verwendeten Sprachen ausschließlich beschreibend ist (vgl EuGH C-383/99, Baby-Dry; C 363/99, Postkantoor; C-326/01, Universaltelefonbuch). Für die Frage, ob eine Wortmarke beschreibend ist, ist der normale Wortsinn, wie er sich aus Wörterbüchern oder ähnlichen Werken ergibt, heranzuziehen (RS0123978).

5.7 In § 4 Abs 1 Z 4 MSchG bedeutet „ausschließlich“, dass vom Registrierungsverbot Zeichen nicht erfasst werden, die neben der Angabe des Ortes der Herstellung usw noch andere Bestandteile enthalten, so dass jene Angabe nicht ihr einziger („ausschließlicher“) Inhalt ist. Hat aber die Herkunftsangabe selbst daneben noch eine andere Bedeutung, so

wird sie dadurch nicht registrierbar. Anders ausgedrückt: Das Wort „ausschließlich“ bezieht sich auf „bestehen“ und nicht auf „zur Bezeichnung [...] dienen können“ (Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 4 Rz 214 f).

5.8 Eine geografische Angabe ist grundsätzlich nicht eintragbar (Koppensteiner, Markenrecht⁴ 77 mwN); erfasst sind auch Namen von Ortschaften, Gebirgen, Tälern, Flüssen oder Seen (Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 4 Rz 283 mit weiteren Beispielen).

5.9 Vom Eintragungshindernis erfasst wird nicht nur der Ort der Herstellung oder auch nur des Entwurfs von Waren, sondern bei entsprechendem Verkehrsverständnis auch der Herkunftsort der Rohstoffe. Bei Dienstleistungen ist der Ort der Erbringung aus Sicht der Verbraucher beliebig, das ist aber anders bei touristischen oder gastronomischen Dienstleistungen oder bei der Assoziation eines Orts mit einer besonderen Qualität (Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 8 Rz 236).

5.10 Das Eintragungshindernis der geografischen Herkunftsangabe setzt grundsätzlich voraus, dass die Angabe für den Verkehr zumindest subjektiv relevant sein kann. Deshalb bedarf es bei unbekanntem geografischen Herkunftsangaben der Feststellung eines gegenwärtigen oder künftigen Freihaltebedürfnisses. Die Bekanntheit des Orts ist allerdings isoliert betrachtet keine Voraussetzung für das Eintragungshindernis (Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 8 Rz 238; vgl. EuGH C-108/97, Chiemsee; vgl. zum Freihaltebedürfnis auch OLG Wien 34 R 50/15w, Bukhara; 34 R 147/15k, Skyr; 34 R 70/16p, Katanga; 133 R 20/19t = OGH 4 Ob 152/19k, Sophienwald).

6. Ausgehend von diesen Grundsätzen sind die Beurteilungen des Patentamts im Ergebnis nicht zu beanstanden.

6.1 Grundsätzlich sind unter den von der Registrierung ausgeschlossenen Angaben geografische Bezeichnungen im weitesten Sinn anzusehen. Die Bestimmung des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG hat nicht den Schutz der Käufer, sondern den der Konkurrenz im Auge. Sie sollen nicht gehindert werden, ihre aus der betreffenden Gegend stammenden Waren mit dem Ort der Herstellung zu bezeichnen. Der Ortsname ist vom Markenschutz schon dann ausgeschlossen, wenn der Verkehr darin einen Hinweis auf einen möglichen Herstellungsort der so bezeichneten Waren erblicken kann. Die Grenzen von „Angabe betreffend geografischer Herkunft“ dürfen aber nicht so eng gesteckt werden: In Betracht kommen zB Namen von Ortschaften, Provinzen, Gebirgen, Tälern, Ländern, Kontinenten, Stadtteilen, Bezirken etc; aber auch gängige Abkürzungen.

Gerade bei Namen von bekannten Orten besteht eine grundsätzliche Vermutung, dass diese Bezeichnung als geografische Herkunftsangabe für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen ernsthaft in Betracht zu ziehen ist (Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 4 Rz 284; Ströbele/Hacker, MarkenG¹² § 8 Rz 347 mN der deutschen Judikatur).

Für die Schutzausschließung genügt es, dass eine Ortsbezeichnung von einer Art ist, die die Vorlieben der Verbraucher beeinflussen kann (Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 4 Rz 285).

6.2 Auf der Basis dieser Prämissen ist davon auszugehen, dass mit dem Wort (bestandteil) „Kitz“ beim beteiligten Verkehrskreis der Durchschnittsverbraucher und/oder bei den (mit)beteiligten Verkehrskreisen des (Fach)Handels und/oder bei den (mit)beteiligten Verkehrskreisen in der Tourismusbranche mehrheitlich die Vorstellung erweckt wird, dass die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen mit der Region/Stadt Kitzbühel in Zusammenhang zu bringen sind.

Die (zum Teil aus Wortkombinationen bestehenden) Wortmarken werden als bloße, konkrete und direkte Hinweise auf die Herkunft der Waren und/oder den Ort der Erzeugung (auch in Bezug auf die beantragte Dienstleistungen) aufgefasst werden, ohne dass es dazu eines aufwändigen oder längeren Denkprozesses oder eines Interpretationsaufwands bedarf (vgl. C-326/01, Universal-Telefonbuch mwN; C-494/08 P, PranaHaus; BGH I ZB 83/10, Rheinpark-Center [keine bloße Vertriebsmodalität]; BGH I ZB 78/10, Rheinpark-Center Neuss; vgl. OLG Wien 34 R 70/16p, Katanga).

Soweit die Antragstellerin ins Treffen führt, dass ein wesentlicher Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise die Zeichen als beschreibend verstehen müsste, steht dem die geltende Rechtsprechung entgegen. Bereits bei einer gespaltenen Verkehrsauffassung, also wenn der Gesamteindruck bei den Verkehrskreisen unterschiedlich ausfallen würde, genügt es, dass der beschreibende Charakter – im konkreten Fall als geografische Herkunftsangabe – nur einem dieser Verkehrskreise geläufig ist. Auf die Größe dieses Verkehrskreises – sprich, ob er als wesentlich anzusehen ist –

kommt es nicht an (vgl für das Widerspruchsverfahren 4 Ob 7/12a, Sinovex; EuGH C-412/05 P, Trivastan; 4 Ob 77/15z, AMARILLO mwN; s auch C-412/05 P, Alcon Inc.; C-421/04, Matratzen Concord, Rn 24; C-102/07, Adidas/Marca Mode II, Rn 23; ua).

Die Antragstellerin argumentiert auch damit, dass „Kitz“ nicht nur auf Kitzbühel hinweist, und nennt als Beispiele Kitzsteinhorn, Kitzack im Sausal, Kitzlahner sowie Kitzlochklamm und trägt vor, dass Hotels „Kitz“ im Namen tragen, ohne sich in Kitzbühel zu befinden.

Diese von der Antragstellerin genannten Beispiele unterstreichen jedoch das Freihaltebedürfnis, weil bezogen auf die von ihr beantragten Waren und Dienstleistungen keine derartige räumliche und/oder geografische Trennung/Unterscheidung offensichtlich ist.

Die weiteren Wortbestandteile „Beanies“ und „Cappies“ sind jedenfalls glatt als gängige Bezeichnungen für Kopfbedeckungen beschreibend, sodass im Gesamteindruck keine der drei Zeichen eine Unterscheidungskraft besitzt. Den angemeldeten Zeichen fehlt wegen des beschreibenden Charakters die Kennzeichnungskraft; sie können daher keinen individualisierenden Unternehmenshinweis bieten. Mit der Bezeichnung KITZ und den damit bezeichneten Waren- und Dienstleistungsgruppen wird aktuell und auch zukünftig eine bestimmte geografische Herkunftsangabe in Verbindung gebracht, wobei hier besonders die Bekanntheit des damit assoziierten Orts/der Gegend in Bezug auf das damit verbundene Freihaltebedürfnis zu berücksichtigen ist.

Die Entscheidungen der Rechtsabteilung bedürfen somit keiner Korrektur.

7. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz – Markenschutz; kitzCappies; kitzBeanies; KITZ,

Textnummer

EW0001076

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2020:03300R00073.20B.1023.000

Im RIS seit

21.01.2021

Zuletzt aktualisiert am

21.01.2021

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

© 2024 JUSLINE

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

www.jusline.at