jusline®
»» Recht. Schnell

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

# TE OGH 2020/12/15 33R97/20g

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 15.12.2020

**Kopf**

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Gewährung des Schutzes der internationalen Wortmarke IR 1447870 „DAS DING DES JAHRES“ über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 4.8.2020, IR 739/2019-3, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

**Spruch**

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

**Text**

Die Antragstellerin ist Inhaberin der am 26.7.2018 registrierten internationalen Wortmarke IR 1447870

DAS DING DES JAHRES

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen

04 Fuels and illuminants; electrical energy; dust controlling compositions; lubricants and industrial greases, waxes and lubricating fluids.

06 Building and construction materials and elements of metal; unprocessed and semi-processed materials of metal; metal hardware; doors, gates, windows and window coverings of metal; structures and transportable buildings of metal; statues and works of art of common metals; containers, and transportation and packaging articles, of metal.

07 Agricultural, earthmoving, construction, oil and gas extraction and mining equipment; agricultural, gardening and forestry machines and apparatus; construction machines; pumps, compressors and fans; industrial robots; generators of electricity; moving and handling equipment; machines and machine tools for treatment of materials and for manufacturing; engines, powertrains, and machine parts, and controls for the operation of machines and engines; dispensing machines; sweeping, cleaning, washing and laundering machines.

08 Hygienic and beauty implements for humans and animals; hair styling appliances; body art tools; manicure and pedicure tools; hair cutting and removal implements; edged and blunt weapons; hand-operated implements for chopping food; lifting tools.

11 Flues and installations for conveying exhaust gases; sun tanning appliances; sanitary installations, water supply

and sanitation equipment; burners, boilers and heaters; lighting and lighting reflectors; food and beverage cooking, heating, cooling and treatment equipment; fireplaces; filters for industrial and household use; waste water treatment installations; personal heating and drying implements; drying installations; refrigerating and freezing equipment; regulating and safety accessories for water and gas installations; nuclear installations; heating, ventilating, and air conditioning and purification equipment (ambient); igniters.

12 Vehicles and conveyances; land vehicles and conveyances; air and space vehicles; water vehicles; parts and fittings for vehicles.

14 Gemstones, pearls and precious metals, and imitations thereof; jewellery; time instruments; jewellery boxes and watch boxes; key rings and key chains, and charms therefor.

16 Works of art and figurines of paper and cardboard, and architects' models; decoration and art materials and media; filtering materials of paper; bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or plastics; stationery and educational supplies; adhesives for stationery or household purposes; printed matter; paper and cardboard; money holders; disposable paper products.

18 Umbrellas and parasols; walking sticks; luggage, bags, wallets and other carriers; leather and imitation leather, pelts and hides, and goods made thereof; saddlery, whips and apparel for animals.

20 Non-metallic hardware; statues, figurines, works of art and ornaments and decorations, made of wood, wax, plaster or plastic, included in the class; furniture and furniture fittings, not of metal; animal housing and beds; unworked or semi-worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl; containers, and closures and holders therefor, non-metallic; ladders and movable steps, non-metallic; display stands and signboards of wood or plastics.

21 Statues, figurines, plaques and works of art, made of porcelain, terracotta or glass, included in the class; unworked and semi-worked glass, except building glass; gardening gloves; brushes and other articles for cleaning, brush-making materials; tableware, cookware and containers; cleaning articles; cosmetic and toilet utensils and bathroom articles; combs for animals; articles for the care of clothing and footwear.

22 Raw textile fibers and substitutes; outdoor blinds of textile; slings, not of metal, for handling loads and wrapping or binding bands, not of metal; bags and sacks for packaging, storage and transport; tarpaulins, awnings, tents, and unfitted coverings; sails; ropes and strings; nets; padding and stuffing materials.

24 Fabrics; textile goods, and substitutes for textile goods; filtering materials of textile.

25 Headgear; clothing; footwear.

26 Accessories for apparel, namely buckles, brooches, birds' feathers; hair ornaments, hair rollers, hair fastening articles, and false hair; artificial fruit and vegetables of plastic, artificial flowers of textile; charms [not jewellery or for keys, rings or chains]; needles and pins for entomology.

28 Sporting articles and equipment; hunting and fishing equipment; swimming equipment, namely racing lanes and starting blocks; Christmas tree ornaments and artificial Christmas tree decorations; fairground and playground apparatus; toys, games, playthings and novelties; video game apparatus.

32 Beer and brewery products, namely malt wort; non-alcoholic beverages; nut and soy based beverages, not being milk substitutes; flavoured carbonated beverages; juices; waters; preparations for making beverages.

33 Preparations for making alcoholic beverages; alcoholic beverages (except beer).

35 Advertising, marketing and promotional services; public relations services; product demonstration and window display arrangement services; organizing and conducting trade shows and exhibitions for commercial or advertising purposes; loyalty, incentive and bonus program services; provision of advertising space, time and media; distribution of advertising, marketing and promotional material; advertising, marketing and promotional consultancy, advisory and assistance services; commercial trading and consumer information services; retail and wholesale services; auctioneering services; rental of vending machines; business assistance, management and administrative services; accountancy, book keeping and auditing; administrative data processing; human resources management and recruitment services; clerical services; business consultancy and advisory services; rental of office machines; business analysis, research and information services; market research; collection and systematization of business data.

36 Insurance services; real estate services; pawnbrokerage; issuance of prepaid cards and tokens of value; safe deposit services; financial and monetary services, and banking; fundraising and financial sponsorship; valuation services.

41 Publishing and reporting; education, entertainment and sport services; organisation of conferences, exhibitions and competitions; gambling services; audio, video and multimedia production, and photography; sports and fitness services; library services; education and instruction services; translation and interpretation.

42 Information technology [IT] consultancy; software development, programming and implementation; computer hardware development; hosting services and software as a service and rental of software; rental of computer hardware and facilities; IT consultancy, advisory and information services; IT security services in the nature of protection and recovery of computer data; duplication of computer programs; scientific and technological services; medical and pharmacological research services; engineering services; surveying and exploration services; architectural and urban planning services; natural science services; earth science services; testing, authentication and quality control; design services.

43 Temporary accommodation; hotels, hostels and boarding houses, holiday and tourist accommodation; nurseries, day-care and elderly care facilities; event facilities and temporary office and meeting facilities; boarding for animals; rental of furniture, linens and table settings; provision of food and drink; food and drink catering.

45 Legal services.

Mit dem bekämpften Beschluss vom 4.8.2020 verweigerte die Rechtsabteilung den Schutz der Marke in Österreich für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Rechtlich ging die Rechtsabteilung davon aus, dass dem Zeichen die Unterscheidungskraft nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG fehle.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin aus dem Rekursgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung. Sie beantragt, die Entscheidung abzuändern, der Marke Schutz zu gewähren und sie in das Markenregister einzutragen; in eventu den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Österreichischen Patentamt eine neuerliche Entscheidung aufzutragen.

**Rechtliche Beurteilung**

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1. Gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind solche Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Fehlt nämlich die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (RS0132933; RS0118396 [T7]). Originär unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (C-108/97, Chiemsee; C-104/00 P, Companyline; RS0118396). Ob ein Zeichen unterscheidungskräftig ist, ist anhand seines Gesamteindrucks zu beurteilen (RS0066749; Koppensteiner, Markenrecht4 82), und zwar für die konkreten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 4 Rz 53 ff). Maßgeblich ist die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise im Inland (RS0079038), idR also der normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren und Dienstleistungen (RS0114366 [T5]; Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 8 Rz 73; Koppensteiner, aaO 83).

2.1. Ein Zeichen ist beschreibend, wenn es im normalen Sprachgebrauch der relevanten Verkehrskreise die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale kennzeichnet (Koppensteiner, Markenrecht4 71 mwN; Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 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 somit allgemein, zwanglos und ohne besondere Gedankenoperation erkennbar sein (Om 1/01, R. Lanerossi; C-326/01 P, Universaltelefonbuch; C-494/08 P, Pranahaus; RS0066456; RS0109431).

2.2. Im Allgemeinen führt es nicht zur Schutzversagung, wenn auf eine beschreibende Angabe nur 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).

3.1. Nach der höchstgerichtlichen Rechtsprechung ist ein Werbeslogan nur dann als Herkunftshinweis geeignet, wenn er Bestandteile enthält, die einen gewissen Interpretationsaufwand erfordern und – über die offenkundige Werbeaussage hinaus – die maßgeblichen Verkehrskreise in die Lage versetzt, sich den Ausdruck leicht und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen einzuprägen (RS0122385 [T2]). Demgegenüber ist eine Wortverbindung nicht unterscheidungskräftig, wenn sie als „normale Ausdrucksweise" aufgefasst werden kann (4 Ob 186/03m, djshop).

3.2. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der OGH die Eintragung von „Carpe Diem" für Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen zugelassen (17 Ob 27/08g). Demgegenüber verweigerte der OGH die Eintragung von „Echte Berge" für Beherbergungsleistungen, Reiseveranstaltungen, Sport- und Kulturaktivitäten sowie Gesundheits- und Schönheitspflege, weil die gewählte Wortfolge nicht besonders originell oder prägnant ist und vom Publikum auch keinen Interpretationsaufwand verlangt (17 Ob 21/11d).

Dies entspricht der Rechtsprechung des EuGH, der die Registrierung des Slogans „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" für Möbel unter Hinweis auf den darin enthaltenen „Phantasieüberschuss" zugelassen hat (C-64/02 P). Der EuGH hat dem Zeichen „VORSPRUNG DURCH TECHNIK" für Fahrzeuge ausreichende Unterscheidungskraft beigemessen, weil darin zwar eine Sachaussage enthalten ist, der Slogan aber „Originalität und Prägnanz" aufweist und einen gewissen Interpretationsaufwand erfordert (C-398/08 P). Demgegenüber hat der EuGH die Registrierung des Zeichens „WIR MACHEN DAS BESONDERS EINFACH" für Computersoftware verweigert, weil damit den maßgeblichen Verkehrskreisen eine lobende Botschaft übermittelt und die Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen gerühmt werden (C-311/11 P).

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. Die Antragstellerin führt zusammengefasst ins Treffen, dass das Zeichen keine sprachübliche Kombination der deutschen Sprache und daher eine interpretationsbedürftige Aussage sei. Es sei nicht als werbender oder pauschaler Hinweis auf die angemeldeten Waren- und Dienstleistungen aufzufassen.

6.1. Die von der Antragstellerin beanstandete rechtliche Beurteilung des Patentamts entspricht den angeführten Grundsätzen der Rechtsprechung, sodass vorab darauf verwiesen werden kann (§ 39 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG).

6.2. „Ding" steht für einen nicht näher bezeichneten Gegenstand, eine nicht näher bezeichnete Sache oder etwas Unspezifiziertes. Der Rechtsabteilung ist zuzustimmen, dass die beteiligten Verkehrskreise aus diversen Medien an die jährliche Kür „der Besten" in verschiedenen Waren- und Dienstleistungssegmenten gewöhnt sind. Das Zeichen ist aus sprachüblichen Begriffen zusammengesetzt und ergibt – ohne jeden Interpretationsaufwand – einen Sinn, nämlich „das Beste" oder „das Innovativste" des Jahres zu sein.

Wie im Eintragungsverfahren zu prognostizieren ist, liegt es für den angesprochenen Verkehrskreis nahe, dass das Zeichen angesichts des beanspruchten und von der Antragstellerin selbst definierten Schutzumfangs ohne relevante Gedankenoperation als werbemäßige Anpreisung im Hinblick auf die vom Anbieter besonders ausgewählte Produkt- oder Dienstleistungsqualität wahrgenommen oder aufgefasst wird.

Der Antragstellerin ist zuzustimmen, dass das Wort „Ding" im Zeichen keinen konkreten Gegenstand oder keine konkrete Dienstleistung beschreibt. Das Wort „Ding" im Zeichen tritt aber bei kennzeichenmäßiger Verwendung als Synonym für die beanspruchte Ware oder Dienstleistung auf. Das Zeichen vermittelt den beteiligten Verkehrskreisen, dass die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen jeweils „das Beste" oder auch „das Neueste/Innovativste" in diesem Bereich auf dem Markt sind.

Das betrifft nicht nur die beanspruchten Waren, sondern auch die beanspruchten Dienstleistungen, insbesondere auch die im Rekurs hervorgehobenen IT-Dienstleistungen und die juristischen Dienstleistungen. Es trifft die werbende Aussage, dass dem Konsumenten (Kunden) die beste juristische Leistung oder die beste IT-Dienstleistung erbracht wird. Es wird ihnen ihr „Ding des Jahres" geboten, was eine lobende Aussage ist. Die maßgeblichen Verkehrskreise

werden das Zeichen wegen dieser Werbe-/Qualitätsaussage in erster Linie als Beschreibung einer besonderen Qualität/Eigenschaft, nicht aber als Marke – im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises – wahrnehmen (vgl Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 4 Rz 103 f). Das Zeichen enthält nämlich keine Bestandteile, die es über seine offenkundig werbende und anpreisende Bedeutung hinaus den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglichen könnten, sich dieses Zeichen ohne Weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die betreffenden Waren und Dienstleistungen einzuprägen.

7. Dem Argument, dass bereits Schutzzulassungen für dieses Zeichen in anderen Staaten erfolgt und vergleichbare Wortmarken bereits eingetragen worden seien, ist entgegenzuhalten, dass eine präjudizielle Bindung zu verneinen ist (4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; RS0125405; C-37/03 P, BioID, Rn 47; C-39/08 und C-43/08, Schwabenpost und Volks.Handy, Rn 39; Koppensteiner, Markenrecht4 70).

Die Entscheidung der Rechtsabteilung bedarf daher keiner Korrektur.

8. 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; DAS DING DES JAHRES,

**Textnummer**

EW0001087

**European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OLG0009:2020:03300R00097.20G.1215.000

**Im RIS seit**

02.03.2021

**Zuletzt aktualisiert am**

02.03.2021

**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