jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 2021/7/23 33R21/21g

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 23.07.2021

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortbildmarke Diagnostikum über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 21.12.2020, AM 10078/2020-3, 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 beantragte am 14.1.2020 die Eintragung der Wortbildmarke

Diagnostikum

für folgende Waren und Dienstleistungen:

10 medizinische bildgebende Apparate; medizinische Röntgenapparate; medizinische Diagnosegeräte; medizinische Ultraschallgeräte; medizinische Bestrahlungsgeräte; Röntgenbilder für medizinische Zwecke; Röntgenfilmrahmen für medizinische Zwecke; Magnetresonanz-bildgebungsgeräte für medizinische Zwecke; Computertomografiegeräte für medizinische Zwecke.

42 wissenschaftliche Forschung; wissenschaftliche Labordienstleistungen; computerunterstützte wissenschaftliche Analyse; Durchführung wissenschaftlicher Tests; Erstellen wissenschaftlicher Berichte.

44 Medizinische Dienstleistungen; medizinische Diagnostikdienstleistungen (Durchführung von Tests und Analysen); medizinische Dienstleistungen im Zusammenhang mit Radiologie und Schnittbildtechnik (Computertomografie, Magnetresonanztomografie und Positronenemissionstomographie CT) sowie Nuklearmedizin und Knochendichtemessung; medizinische Dienstleistungen zur Diagnose des Zustands des menschlichen Körpers; medizinische Dienstleistungen zur Diagnose von Krebserkrankungen; Funktions- und Lokalisationsdiagnostik im

Rahmen der Nuklearmedizin; Erstellen von Gutachten von der medizinischen Untersuchung von Einzelpersonen; Magnetresonanzuntersuchungen; Gesundheitsberatung; Betrieb einer Krankenanstalt; Betrieb eines Ambulatoriums; Betrieb einer Ärztegruppenpraxis.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies die Rechtsabteilung des Patentamts den Antrag auf Eintragung der Wortbildmarke unter Verweis auf die in den Schreiben des Patentamts vom 25.2.2020 und 9.9.2020 angegebenen Gründe ab. Es stellte den im Schreiben vom 9.9.2020 auf den Seiten 4 bis 5 ersichtlichen Sachverhalt fest, auf den verwiesen wird.

Rechtlich folgerte das Patentamt, dass dem Wort-Bild-Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG fehle. Der Begriff Diagnostikum sei eine in der Medizin gebräuchliche Bezeichnung, welche im Zusammenhang mit der Erkennung und Unterscheidung von Krankheiten angewendet werde. Der grafische Bestandteil des vorliegenden Zeichens – eine einfache geometrische Form – sei nicht geeignet, die Unterscheidungskraft des Zeichens zu begründen.

Der Nachweis der Verkehrsgeltung des angemeldeten Zeichens sei von der Antragstellerin nicht erbracht worden.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin aus dem Rekursgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss dahingehend abzuändern, dass die angemeldete Wortbildmarke in das Markenregister eingetragen werde; in eventu den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Rechtsache zur neuerlichen Entscheidung an das Patentamt zurückzuverweisen.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

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

Ob einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (Koppensteiner, Markenrecht4 82; RS0079038). Diese Eigenschaft kommt einer Marke zu, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann und so die Ursprungsidentität garantiert, sodass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (C-108/97, Chiemsee; C-104/00 P, Companyline; C-398/08, Vorsprung durch Technik; C-104/01, Orange, Rn 62; EuG T-471/07, Tame it, Rn 15 mwN; RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix; 4 Ob 49/14f, My TAXI).

1.2. Fehlt die Unterscheidungskraft, so kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11, OXI-Effekt mwN; 4 Ob 38/06a, Shopping City mwN; RS0118396 [T7]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft die Eintragung verhindert, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen (OBm 3/12, Lounge.at, unter Hinweis auf BGH I ZB 22/11, Starsat; OBm 1/13, Malzmeister mwN; ähnlich RS0122383). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist (vgl C-104/01, Orange, Rn 58 und 59; C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit).

1.3. Ob die Unterscheidungskraft vorliegt, ist anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde, nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit zu prüfen (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 4 Rz 57; 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 4 Rz 64 mwN der Rsp; Ingerl/Rohnke, MarkenG3 § 8 Rz 73; C-104/01, Orange, Rn 46 und 63; RS0079038 [T1]; RS0114366 [T5]).

1.4. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b bis d MarkenRL) sind zwar nach der Rsp des EuGH gesondert zu prüfen (C-304/06, Eurohypo). Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke aber dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen (C-304/06 P, Eurohypo, Rn 69); eine beschreibende Marke iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG und Art 3 Abs 1 lit c MarkenRL ist daher auch nicht unterscheidungskräftig iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG und Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL (C-363/99, Postkantoor, Rn 86).

Insofern überschneiden sich daher 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).

1.5. 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). Ein Schutzhindernis besteht hingegen, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (ständige Rechtsprechung: RS0066456; 4 Ob 26/93, Smash).

1.6 Der EuGH hat auch ausgesprochen, dass nicht nur die Eintragung einer ausschließlich beschreibenden Wortverbindung, sondern auch einer solchen Wortverbindung unzulässig ist, die geeignet ist, von anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Bezeichnung eines Merkmals ihrer Waren oder Dienstleistungen verwendet zu werden (C-191/01 P, Doublemint, Rn 32). Dies erklärt sich aus der Überlegung, dass ein allgemeines Interesse daran besteht, dass Zeichen oder Angaben, die Waren- oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können, weshalb es nicht erlaubt ist, dass solche Zeichen oder Angaben einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (C-191/01 P, Doublemint, Rn 31; C-265/00, Biomild, Rn 36).

1.7. Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist für den Gesamteindruck in der Regel der Wortbestandteil maßgebend, weil der Geschäftsverkehr sich meist an diesem Kennwort – sofern es unterscheidungskräftig ist – zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedächtnis behalten wird (RS0066779).

2.1. Auf dieser Grundlage ist dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft abzusprechen. Das Rekursgericht hält die bekämpfte Begründung der angefochtenen Entscheidung für zutreffend, sodass vorweg auf sie verwiesen werden kann (§ 139 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG).

2.2. Beteiligte Verkehrskreise sind im vorliegenden Fall alle Personen, die als Erwerber der Ware und Dienstleistungen in Betracht kommen, also der Handel und/oder der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen (4 Ob 46/18w, 4 Ob 49/14f, je mwN; vgl RS0079038).

2.3. Der Begriff Diagnostikum wird in der Medizin im Zusammenhang mit dem Erkennen und der Unterscheidung von Krankheiten verwendet (Diagnostik). Der Begriff „Diagnostikum“ bedeutet Erkennungsmerkmal (einer Krankheit). Dabei bezeichnet der Begriff entweder ein direktes Erkennungsmerkmal oder aber ein Hilfsmittel (zB eine chemische Substanz oder ein bildgebendes Untersuchungsverfahren), das mit dem Ziel eingesetzt wird, ein solches hervorzubringen (vgl https://de.wikipedia.org/wiki/Diagnostikum).

2.4. Wie im Eintragungsverfahren zu prognostizieren ist, liegt es für die angesprochenen Verkehrskreise nahe, dass das Zeichen angesichts des beanspruchten und von der Antragstellerin selbst definierten Schutzumfangs ohne relevante Gedankenoperation als notwendiger Teil für die Durchführung von medizinischen bildgebender Diagnose- oder Untersuchungsmethoden verstanden wird. Dies betrifft sämtliche in der Klasse 10 beanspruchten medizinischen Diagnosegeräte und Apparate sowie Röntgenbilder oder Röntgenfilmrahmen für medizinische Zwecke und sämtliche medizinischen Dienstleistungen der Klasse 44 sowie die wissenschaftlichen Labordienstleistungen, die computerunterstützte wissenschaftliche Analyse und die Durchführung wissenschaftlicher Tests (Klasse 42). Die maßgebenden Verkehrskreise werden im Zeichen daher nicht den Hinweis auf die Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen sehen.

Die beteiligten Verkehrskreise werden den Begriff aber nicht nur in seinem eigentlichen Wortsinn verstehen, sondern im täglichen Sprachgebrauch den Begriff auch gleichsetzen mit dem Begriff „Diagnostik“, also darunter das Erkennen und das Unterscheiden von Krankheiten verstehen. Die beteiligten Verkehrskreise werden daher in der Dienstleistung „wissenschaftliche Forschung“, „Erstellen von wissenschaftlichen Berichten“ (Klasse 42) und „Erstellen von Gutachten von der medizinischen Untersuchung von Einzelpersonen“ (Klasse 44) Dienstleistungen erwarten, die sich einerseits mit der Weiterentwicklung eines Diagnostikums und/oder mit der Diagnostik von Krankheiten beschäftigen.

Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Gesundheitsberatung“, „Betrieb einer Krankenanstalt“, „Betrieb eines Ambulatoriums“ und „Betrieb einer Ärztegruppenpraxis“ werden die beteiligten Verkehrskreise unter dem

angemeldeten Zeichen nur eine medizinische Einrichtung erwarten, die sich auch mit dem Erstellen von Diagnosen unter Zuhilfenahme von Diagnostika beschäftigt.

Soweit sich die Antragstellerin noch auf eine Google-Abfrage zum Begriff „CT Institut Österreich“ beruft, ist sie darauf zu verweisen, dass die Prüfung im Eintragungsverfahren abstrakt zu erfolgen hat.

2.5. Dem Bildanteil im angemeldeten Zeichen kommt keine Kennzeichnungskraft zu, weil sich die grafische Gestaltung des Zeichens in einem nahezu geschlossenen orangen Kreis, der die Buchstaben „Diag“ umschließt, erschöpft. Die beteiligten Verkehrskreise werden darin keine einprägsame grafische Ausgestaltung erkennen. Im vorliegenden Fall ist der Bildanteil des Zeichens im Verhältnis zum Gesamteindruck derart geringfügig, dass von einer einprägsamen bildlichen Komponente nicht gesprochen werden kann. Es tritt die gegenständliche Marke dem Konsumenten nicht als Wortbildmarke, sondern als Wortmarke vor Augen.

3.1. Die Antragstellerin meint, dass der Verkehrsgeltungsnachweis erbracht worden sei. Die Begründung des bekämpften Beschlusses sei mangelhaft, weil das Patentamt davon ausgegangen sei, dass die Userzugriffszahlen auf die Webseite der Antragstellerin marginal im Vergleich zu den angesprochenen Verkehrskreisen seien. Welche konkreten Konsumenten- und Händlerzahlen jedoch relevant seien, habe das Patentamt nicht ausgeführt. Dass es sich bei den beteiligten Verkehrskreisen um 6 Millionen Österreicher handeln soll, sei zu weit hergeholt. Richtigerweise hätte eine Beurteilung mangels konkreter Fakten nicht erfolgen dürfen; dies wäre aber durch Abfragen der entsprechenden Statistiken der Anzahl von Patienten in CT/MR-Instituten pro Jahr sowie der Zahl von Händlern von entsprechenden Medizinprodukten in Österreich leicht festzustellen gewesen.

3.2. Ob ein Zeichen Verkehrsgeltung (im Sinne der sekundärrechtlichen Terminologie auch: erworbene Unterscheidungskraft) besitzt, ist eine aufgrund der entsprechenden tatsächlichen Grundlagen zu lösende Rechtsfrage (4 Ob 12/05a, Vital Ressort; 17 Ob 29/07z, Interhospitaltransfer Niederösterreich; RIS-Justiz RS0043586).

Die Marke muss einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein, wobei allerdings feste Prozentsätze im Sinn einer absoluten Untergrenze nicht maßgeblich sind (RS0118988 [zur bekannten Marke]). An den Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft sind allerdings umso höhere Anforderungen zu stellen, je höher das Freihaltebedürfnis ist (RS0078807).

3.3. Das Patentamt konnte aufgrund der von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen keine entsprechenden Tatsachengrundlagen treffen und ist diesbezüglich von einem non liquet ausgegangen. Diese Beweislosigkeit geht zu Lasten der diesbezüglich beweisbelasteten Antragstellerin; eine amtswegige Prüfung findet nicht statt (4 Ob 79/94; 4 Ob 77/15z mwN).

3.4. „Beteiligte Verkehrskreise“ sind – wie schon unter Punkt 2.2. aufgeführt – der Handel und/oder der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen.

Ausgehend davon ist es nicht zu beanstanden, wenn dass das Patentamt von 6 Millionen Verbrauchern („Österreichern“) im Bundesgebiet ausgeht. Das Patentamt stellte auch fest, dass in den Jahren 2015 bis 2020 zwischen 60.000 bis 115.000 Mal jährlich auf die Homepage der Antragstellerin zugriffen wurde. Zu Recht weist das Patentamt im diesem Zusammenhang darauf hin, dass die bloße Existenz einer Homepage mit einer gleichlautenden Domainadresse kein tauglicher Nachweis für das Vorliegen der Verkehrsgeltung ist, weil die Zahl der Userzugriffe auf die Website keine Aussage darüber trifft, welche Anzahl von Personen das Zeichen als Marke wahrgenommen haben. Soweit die Antragstellerin in diesem Zusammenhang beanstandet, das Patentamt hätte durch Abfragen der entsprechenden Statistiken zu den Zahlen von Patienten in CT/MR-Instituten pro Jahr sowie von Händlern von entsprechenden Medizinprodukten in Österreich die Verkehrsgeltung leicht feststellen können, ist sie darauf zu verweisen, dass es Sache des Anmelders ist, die Voraussetzungen für die Zulassung der Marke nachzuweisen.

Soweit die Antragstellerin noch moniert, dass die Verkehrsgeltung gegeben sei, weil durch die Werbemaßnahmen auf Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen in großen Städten tagtäglich mehrere tausend Kundenkontakte generiert würden, ist auszuführen, dass das Patentamt aus den vorgelegten Urkunden nicht feststellen konnte, im welchen Zeitraum wie viele Busse und/oder Straßenbahnen mit den Werbeplakaten wo verkehrten. Damit ist der Antragstellerin der Nachweis der Verkehrsgeltung nicht gelungen.

4. Ob ein Zeichen Unterscheidungskraft besitzt, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, weshalb dieser

Rechtsfrage keine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukommt (RS0111880). Mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG war der ordentliche Revisionsrekurs deshalb nicht zuzulassen.

Angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben war jedoch nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands EUR 30.000 übersteigt.

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz – Markenschutz; Diagnostikum (Wortbildmarke),

Textnummer

EW0001119

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2021:03300R00021.21G.0723.000

Im RIS seit

12.10.2021

Zuletzt aktualisiert am

12.10.2021

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