

# TE OGH 2021/8/2 33R41/21y

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 02.08.2021

## Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht \*\*\*\*\* wegen Gewährung des Schutzes der internationalen Wortmarke SCHWEIZER KAPITAL UND IMMOBILIENFORMEN, IR 1442916, über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 27.1.2021, IR 553/2019-9, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

## Spruch

I. Die Parteienbezeichnung der Antragstellerin wird von \*\*\*\*\* auf \*\*\*\*\* AG berichtigt.

II. Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstandes übersteigt EUR 30.000.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

## Text

I. Mit Schriftsatz vom 9.6.2020 gab die Antragstellerin unter Vorlage eines beglaubigten Handelsregisterauszugs vom 13.2.2020 bekannt, dass sie sich in die \*\*\*\*\* AG umfirmiert habe. Diese Änderung der Parteibezeichnung war in analoger Anwendung des § 235 Abs 5 ZPO richtig zu stellen (vgl 1 Ob 72/97p).

II. Die Antragstellerin ist die Inhaberin der internationalen Wortmarke SCHWEIZER KAPITAL UND IMMOBILIENFORMEN, IR 1442916, mit der Priorität vom 6.7.2018, eingetragen für die Dienstleistungen:

35 Advertising, marketing and promotion services; public relations; commercial lobbying services; customer loyalty and incentive program services; commercial administration; business management and assistance services and administrative services; human resources management and personnel recruitment services; advisory and consultancy services relating to business; professional advice services regarding the foundation of enterprises; operational support for employees, customers and business partners (coaching and mentoring); new business management assistance; new business management assistance in the field of energies (renewable energies); business networking services; business project management; business services relating to building management and construction services; business analysis, research and information services, market evaluation services, market study; office functions; all the aforesaid services of Swiss origin.

36 Insurance services, real estate services; management of financial services for the development of construction sites and projects; financial services in the field of infrastructure projects and in particular in the field of renewable energies; financial services in the context of the management of buildings and construction services (financial facility

management); financial and monetary services, banking services; financial advice relating to energy projects; financial advice relating to energy projects in the renewable energy sector; brokerage of financial investments in companies in the renewable energy sector; advisory services relating to the financing of civil engineering works and infrastructure projects; financial advice relating to infrastructure investment; all the aforesaid services of Swiss origin.

37 Construction; carrying out construction projects; construction project development; construction work supervision services for real estate projects; construction supervision services for construction projects, construction and renovation of buildings; building maintenance; repair of buildings; janitorial services (maintenance and cleaning); building construction supervision; all the aforesaid services are of Swiss origin.

38 Telecommunications; telecommunication services; providing Internet platforms for the exchange of information and data (computerized); provision of access to Internet platforms for the exchange of digital data; electronic exchange of messages via chatlines, chat rooms and Internet forums; all the aforesaid services of Swiss origin.

39 Transportation; services in the field of mobility, logistics and sustainability; packaging of merchandise; warehousing and storage of goods; rental of warehouse storage space and instructions; distribution services [delivery]; distribution of renewable energy; providing information relating to the distribution of energy; information and advice services relating to energy distribution; all the aforesaid services of Swiss origin.

41 Entertainment services, education, instruction services, sporting activities, training and further training; organization and implementation of meetings of researchers, practitioners of different fields, who discover new developments in culture, economics, science and society in common projects and develop innovative solutions (think tank); organization and conducting of conferences and congresses, think-tanks, events and other events and rallies; all the aforesaid services of Swiss origin.

42 Scientific and technological services as well as research and design services relating thereto; industrial analysis and research services; technological advice services (engineering work) in the field of energy production and use; technological advice in the field of alternative energy production; consulting relating to energy consumption; development and design of energy management systems; auditing relating to energy and advice relating to energy saving; design and development of systems for renewable energy production; conducting technical project studies and research related to the use of natural energy; design and development of computer hardware and software; all the aforesaid services of Swiss origin.

45 Legal services for business establishment and registration; security services for the protection of tangible assets; all the aforesaid services of Swiss origin.

Mit dem angefochtenen Beschluss verweigerte die Rechtsabteilung den Schutz in Österreich mit der Begründung, dass dem angemeldeten Zeichen keine Unterscheidungskraft im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG zukomme.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin aus dem Rekursgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss dahingehend abzuändern, dass dem Antrag auf Eintragung der Wortmarke „SCHWEIZER KAPITAL UND IMMOBILIENFORMEN“ stattgegeben werde; in eventu wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

### **Rechtliche Beurteilung**

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1. Rechtsfolge der beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) vorgenommenen Registrierung einer internationalen Marke ist grundsätzlich, dass sie in jedem Vertragsstaat (auf den sich der Schutz erstreckt, vgl Art 3bis Abs 1 MMA und Art 3ter PMMA) so geschützt ist, wie wenn sie in jedem der betroffenen Vertragsländer unmittelbar hinterlegt (eingetragen) worden wäre (Art 4 Abs 1 S 1 MMA, Art 4 Abs 1 lit a S 1 PMMA; Koppensteiner, Markenrecht<sup>4</sup> 243; 4 Ob 128/03g; Om 4/10).

Die Behörde eines Verbandslandes, der eine internationale Registrierung notifiziert wurde, kann diese wie eine nationale Anmeldung prüfen, sie ist bei der Prüfung allerdings gemäß Art 5 MMA/PMMA auf die in Art 6quinquies Teil B der PVÜ genannten Gründe beschränkt. Internationale Marken, die Schutz in Österreich beanspruchen, sind daher entsprechend MSchG auf ihre Gesetzmäßigkeit zu prüfen (Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz<sup>3</sup> § 2 Rz 88 f).

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

2.2. Nach § 4 Abs 1 Z 4 und 5 MSchG sind zudem solche Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung üblich sind. Ein Zeichen ist nicht eintragbar, wenn die beteiligten Verkehrskreise den Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und als Hinweis auf die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung verstehen (RS0066456; RS0109431). Das Registrierungshindernis besteht schon dann, wenn das Zeichen in nur einem der angesprochenen Verkehrskreise als beschreibender Hinweis auf die bezeichneten Waren und Dienstleistungen verstanden wird, auch wenn diese Ansicht in anderen Verkehrskreisen nicht geteilt wird (4 Ob 77/15z, Amarillo; 4 Ob 126/15f, Bukhara; OLG Wien 34 R 147/15k, Skyr; 34 R 61/14m, Kärntner Grantnguglhupf; 34 R 12/14f, Nero). Das Verständnis eines von mehreren angesprochenen Verkehrskreisen kann das Registrierungshindernis auch dann bewirken, wenn es sich dabei um den kleineren Teil der beteiligten Verkehrskreise handelt (4 Ob 126/15f, Bukhara; OLG Wien 133 R 64/18m, Kanta). Enthält das Zeichen dagegen nur Andeutungen, ohne die Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht „rein beschreibend“ und auch ohne Verkehrsgeltung schutzfähig (RS0066456; RS0090799; RS0109431 [T31]). Dass Zeichen „auch beschreibend“ sind, steht ihrer Unterscheidungskraft nicht entgegen (4 Ob 237/01h, Drivecompany; 17 Ob 27/07f, laendleimmo.at; 4 Ob 102/12x, My TAXI).

2.3. Ob einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (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, EuG T-471/07, Tame it, Rn 15 mwN; RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix; 4 Ob 49/14f, My TAXI).

2.4. 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).

2.5. 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, markenschutz § 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 (C-104/01, Orange, Rn 46 und 63; RS0079038 [T1]; RS0114366 [T5]).

2.6. 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 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).

2.7. Die Eintragung einer Marke, die aus mehreren Worten zusammengesetzt ist, ist nach den selben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RS0122385 [T1]). Sie ist dann nicht schutzbar, 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). Im Falle eines zusammengesetzten Zeichens ist zu prüfen, ob die Wortverbindung ein zusätzliches Merkmal – eine grafische oder inhaltliche Änderung – aufweist, das das Zeichen in seiner Gesamtheit geeignet erscheinen lässt, die betroffenen Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (C-104/00 P, Companyline, Rn 23).

2.8. Durch die Verbindung zwischen Markenwort und Waren oder Dienstleistungen können geografische Angaben beim Konsumenten positiv besetzte Vorstellungen über die Herkunft der Waren und Rohstoffe oder der Personen, die die Dienstleistungen erbringen, erwecken. Kommt eine geografische Herkunft nicht in Frage, kann die Ortsangabe unter Umständen als werbemäßige Anpreisung der Unterscheidungskraft entbehren. Es genügt für die Schutzausschließung gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MSchG, dass eine Ortsbezeichnung von einer Art ist, welche die Vorlieben der Verbraucher beeinflussen kann, zB wenn etwa eine ideelle Beziehung zwischen den bei der Markenmeldung geoffenbarten Waren oder Dienstleistungen und dem Ort besteht, wenn vom Nimbus eines (bekannten) Orts profitiert wird (Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 4 Rz 284 ff).

3.1. 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).

3.2. Die Antragstellerin stützt sich im Rekurs zusammengefasst darauf, dass das angemeldete Zeichen unterscheidungskräftig sei. Bei der Überprüfung sei nicht auf den allgemeinen Sprachgebrauch abzustellen, sondern auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise. Zwar könne der erste Bestandteil „SCHWEIZER KAPITAL“ als Hinweis auf den Sitz des Inhabers oder die Herkunft der Dienstleistungen verstanden werden, der Bestandteil „IMMOBILIENFORMEN“ sei aber eine Phantasiebezeichnung und daher schutzfähig.

3.3. Beteiligte Verkehrskreise sind im vorliegenden Fall alle Personen, die als Adressaten der Dienstleistungen in Betracht kommen, also der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher dieser Dienstleistungen (vgl auch RS0079038 [T1]).

Es kann bereits das Verständnis eines von mehreren angesprochenen Verkehrskreisen entscheidend sein und das Registrierungshindernis bewirken. Dies auch ungeachtet des Umstands, dass es sich um den kleineren Teil der beteiligten Verkehrskreise handelt. Das Eintragungshindernis darf somit in keinem dieser Kreise vorliegen (vgl 4 Ob 77/15z).

3.4. Die Wortmarke „SCHWEIZER KAPITAL UND IMMOBILIENFORMEN“ setzt sich zusammen aus den Begriffen „SCHWEIZER“, „KAPITAL“ und „IMMOBILIENFORMEN“. Wie die Antragstellerin im Rekurs zugesteht, deutet der Begriff „SCHWEIZER“ daraufhin, dass etwas aus der Schweiz stammt. Der Begriff ist daher nur eine beschreibende Angabe der Herkunft oder des Gebiets der jeweiligen Dienstleistungen.

Der Begriff „KAPITAL“ meint im alltäglichen Sprachgebrauch das Geld- oder Sachvermögen. Der Begriff darf jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern seine Bedeutung ist in Verbindung mit dem Begriff „IMMOBILIENFORMEN“ zu verstehen. Unter „IMMOBILIENFORMEN“ kann einerseits die Beteiligung an Immobilienfonds oder die Nutzung von Immobilien verstanden werden.

Die beiden Begriffe „KAPITAL UND IMMOBILIENFORMEN“ als Gesamtbegriff bedeuten – unbeschadet des Fehlens eines Bindestrichs nach „KAPITAL“ –, dass es sich bei den beiden Begriffen um Gesellschaften oder Anlageformen handelt. Ausgehend von den angemeldeten Dienstleistungen werden die beteiligten Verkehrskreise davon ausgehen, dass diese Dienstleistungen Kapitalanlagen und Immobilien in der Schweiz betreffen oder dass die Dienstleistungen von Schweizer Unternehmen erbracht werden. Sie werden das angemeldete Zeichen als Ganzes nur als Hinweis auf ein Angebot im oder des Kapital- und Immobilienbereichs aus der Schweiz sehen.

Soweit die Antragstellerin moniert, das Patentamt habe den Schutz des Zeichens pauschal für alle angemeldeten Dienstleistungen verweigert, so ist sie auf die detaillierte rechtliche Beurteilung im Schreiben vom 23.11.2020 zu verweisen.

Die Antragstellerin moniert weiters, dass bei den Dienstleistungen der Klasse 35 (Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Öffentlichkeitsarbeit, gewerbliche Lobbyarbeit etc), der Klasse 38 (Telekommunikation), der Klasse 39 (Transportwesen, Logistikdienstleistungen etc), der Klasse 41 (Aus- und Fortbildung, Erziehung, Unterhaltung, Sport, Organisation und Durchführung von Events und Konferenzen) und der Klasse 42 (Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Forschungsarbeiten, Entwicklung von Software) kein Zusammenhang mit dem angemeldeten Zeichen herzustellen sei.

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Antragstellerin in allen Klassen die beanspruchten Dienstleistungen auf „all the aforesaid services of Swiss origin“ eingeschränkt hat. Der Markenschutz wird daher für sämtliche Dienstleistungen

begehrt, wenn diese Dienstleistungen Schweizer Ursprungs sind. Die beteiligten Verkehrskreise werden im Zusammenhalt mit dem angemeldeten Zeichen daher zwanglos erwarten, dass diese Dienstleistungen von Unternehmen aus der Schweiz erbracht werden. Die bloße Aneinanderreihung zweier beschreibender Wörter verleiht keine Unterscheidungskraft.(vgl Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 4 Rz 283; EuG 23.1.2018, T-869/16, SWISSGEAR).

4. Dem Argument, dass bereits ähnliche Marken durch das EUIPO oder WIPO oder in Staaten wie der Schweiz oder Israel 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; Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 4 Rz 75 mwN).

5. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwirft, die über einen Einzelfall hinaus bedeutsam sind (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; SCHWEIZER KAPITAL UND IMMOBILIENFORMEN,

#### **Textnummer**

EW0001120

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

ECLI:AT:OLG0009:2021:03300R00041.21Y.0802.000

#### **Im RIS seit**

13.10.2021

#### **Zuletzt aktualisiert am**

13.10.2021

**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](http://www.jusline.at)