

ÖBL

[Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht]

Beiträge	52	Ist der Handel mit gebrauchter Software urheberrechtlich zulässig? Friedrich Rüffler
	62	Zum nachträglichen Verlust der Markeneigenschaft Peter Israiloff
	65	Sind unerbetene Werbeanrufe und E-Mails noch unlauter? Christian Handig
Übersicht	112	Interessante Entscheidungen der Beschwerdekammern Christoph Bartos
Leitsätze	70	Nr 39 – 71
Rechtsprechung	75	VÖB Systemvergleich zwischen Tragkonstruktionen
	83	Ski Amadé Zum markenrechtlichen Anspruch auf Löschung einer Domain
	87	Goldhase II Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit im Markenrecht; Vorabentscheidungsantrag des OGH
	99	Céline Verletzung einer eingetragenen Wortmarke durch identische Firma?
	103	Fincas Tarragona Gemeinschaftsrechtliche Auslegung des Begriffs der „notorisch bekannten“ Marke

März 2008

02

MANZ 

Herausgeber
Österreichische Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Redaktion und Schriftleitung
Lothar Wiltschek
Helmut Gamerith
Walter Holzer

ISSN 0029-8921

ÖB! 2008/19

Art 7 Abs 1 lit b
und c GMV

OGH 7. 8. 2007,
17 Ob 15/07 s
(OLG Wien
4 R 124/06 v;
HG Wien
24 Cg 76/05 t)

We will rock you

→ Entscheidung über die Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke

→ Die Schutzhindernisse des Art 7 GMV (hier: Abs 1 lit b und c) sind jeweils gesondert zu prüfen, auch wenn es mehr oder weniger große Überschneidungen gibt, insb bei den Zurückweisungsgründen der mangelnden Unterscheidungskraft, des beschreibenden Charakters und des Gattungsbegriffs. Die Eintragungshindernisse sind jeweils im Licht des Allgemeininteresses oder öffentlichen Interesses auszulegen, das ihnen zugrunde liegt. Die Marke ist stets im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz begehrt wird, und auf das Publikum, an das sich die Marke richtet, zu prüfen.

Prüfmaßstab des öffentlichen Interesses für beschreibende Marken ist das europäische Freihaltebedürfnis. Es kommt nicht nur darauf an, ob die betreffende Bezeichnung aktuell von Wettbewerbern des Markeninhabers verwendet wird oder ob sich ein Bedarf an einer künftigen Verwendung unmittelbar aus dem Wortsinn der Bezeichnung erschließen lässt, sondern auch darauf, ob ein künftiges Bedürfnis vernünftigerweise zu erwarten ist.

→ Marken sind von der Eintragung nur dann ausgeschlossen, wenn sie *ausschließlich* aus beschreibenden Angaben bestehen. „Ausschließlich“ bezieht sich dabei auf den Inhalt der Marke (die Marke besteht ausschließlich aus beschreibenden Bestandteilen), nicht auf den Inhalt der Angabe; diese selbst darf auch mehrdeutig sein.

Beschreibend sind Marken, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne Weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit etc der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten. Bei Wortmarken ist

der normale Wortsinn, wie er sich aus Wörterbüchern oder ähnlichen Werken ergibt, heranzuziehen. Die Mehrdeutigkeit der Angabe ist für sich allein kein ausreichender Grund, den beschreibenden Charakter einer Marke zu verneinen, solange eine der Bedeutungen (oder auch mehrere) beschreibend ist (sind). Daran ändert auch die Möglichkeit nichts, zur Kennzeichnung der jeweiligen Eigenschaft andere Bezeichnungen zu verwenden.

Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken, etwa Werbeslogans, sind nach denselben Kriterien zu prüfen. Ihre Schutzfähigkeit ist als bloß beschreibend nur dann zu verneinen, wenn der Satz oder Satzteil nur eine Aussage über die Ware oder Dienstleistung selbst enthält, die sie beschreibt.

→ Die Wortmarke „WE WILL ROCK YOU“ ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise (Endverbraucher der Waren und Dienstleistungen) unter Berücksichtigung des europäischen Durchschnittsverbrauchers als eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Warenart nicht als beschreibende Angabe aufzufassen. Vom Verbot beschreibender Zeichen sind nur solche Angaben erfasst, die Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach kennzeichnen können, also eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen, die gemeinsame Merkmale aufweisen, nicht hingegen solche Angaben, die gerade für die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers kennzeichnend sind, also Markenfunktion iS von Herstelleridentifikation ausüben können, somit von Dritten nicht ohne Irreführung oder Verwechslungsgefahr für ihre Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnten.

Sachverhalt:

Die Nebenintervenientin (NI) ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarken CTM 2606150 „WE WILL ROCK YOU“ (Wortmarke), eingetragen für die Klassen 9, 25 und 41, sowie CTM 2591592 „WE WILL ROCK YOU“ (Wort-Bild-Marke [WBM]), eingetragen für die Klassen 9, 16, 21, 25, 26 und 41. Die Wortmarke wurde am 7. 3. 2002 angemeldet und am 7. 7. 2003 eingetragen, die WBM am 25. 2. 2002 angemeldet und am 29. 7. 2003 eingetragen. Die WBM besteht aus den Worten „WE WILL ROCK YOU“ in Blockbuchstaben oranger Farbe auf schwarzem Hintergrund, wobei im „O“ des Wortes „YOU“ in der letzten Zeile die Silhouette eines Musikers mit Gitarre zu erkennen ist.

Die NI lizenzierte die Rechte aus diesen Marken an eine Gesellschaft, die ihrerseits berechtigt ist, Unterli-

zenzen zu erteilen. Diese Gesellschaft übertrug im Einverständnis mit der NI die Markenrechte an die Bekl. Beide Marken wurden nicht infolge erlangter Unterscheidungskraft¹⁾ in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen.

Allgemein bekannt ist, dass „WE WILL ROCK YOU“ der Titel eines bekannten Lieds der Rockgruppe Queen ist. Die NI führte das Musical „WE WILL ROCK YOU“, eine Fantasiegeschichte, die auf berühmten Liedern der Rockgruppe Queen basiert, im April 2002 in London erstmals auf. Danach gab es Aufführungen in Form von Gastspielen sowohl in Madrid als auch in Moskau. In Deutschland wurde das Musical erstmals

1) Nach österr Terminologie „aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises“ (Anm d Red).

im Dezember 2004 in Köln aufgeführt. Daneben gab es noch Aufführungen in Sidney, Melbourne und Perth sowie in Las Vegas.

Nicht festgestellt werden konnte, dass die Marken im Zeitpunkt ihrer Registrierung oder im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung für die in den strittigen Warenklassen genannten Waren und Dienstleistungen Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hätten.

Zwischen den Streitparteien ist ein Rechtsstreit wegen behaupteter Verletzungen dieser Marken durch die Kl anhängig.

Die Kl begehrt (mit Widerklage) die Nichtigkeitserklärung beider Marken, hilfsweise die Nichtigkeitserklärung (...) (für näher bezeichnete Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 41). Die Bezeichnung „WE WILL ROCK YOU“ sei nicht unterscheidungskräftig. Das gelte jedenfalls für die eventualiter genannten Waren und Dienstleistungen. Die Marken bestünden ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit von Tonträgern mit Rockmusik im Allgemeinen und dem Musical „WE WILL ROCK YOU“ im Besonderen verwendet werden. Die WBM bestehe im Wesentlichen aus dem das Markenbild beherrschenden Schriftzug „WE WILL ROCK YOU“; demgegenüber träten die grafischen Elemente optisch und inhaltlich so weit in den Hintergrund, dass sie zur Unterscheidungskraft nichts beitrügen. Dies gelte auch für den als bloße Silhouette abgebildeten Rockmusiker, welcher keinen vom Begriff „WE WILL ROCK YOU“ wegführenden oder eigenständigen Bedeutungsgehalt aufweise. Es müsse jedermann unbenommen bleiben, nach Erwerb der entsprechenden Lizenz von der zuständigen Verwertungsgesellschaft einen Tonträger mit dem Titel „WE WILL ROCK YOU“ auf den Markt zu bringen, auf welchem das gleichnamige Musical neu aufgenommen worden sei. Werktitel seien als Marke nur für andere Waren oder Dienstleistungen als das bezeichnete Werk markenfähig. Die angegriffenen Marken seien daher nicht für Tonträger mit künstlerischen Darbietungen des gleichnamigen Musicals markenfähig. Beide Marken hätten im Zeitpunkt ihrer Registrierung keine Unterscheidungskraft infolge ihrer Benutzung erlangt.

Die Bkl und die NI wendeten ein, die Bkl habe das Musical „WE WILL ROCK YOU“ im April 2002 in London uraufgeführt. Dort hätten über 1.000 Vorstellungen stattgefunden. Von August 2002 bis Juni 2005 sei das Musical von verschiedenen Lizenznehmern weltweit aufgeführt worden. Die Shows seien in allen Ländern in verschiedenen Medien mit hohem finanziellen Aufwand beworben worden, so auch in Deutschland. Jedenfalls die deutschsprachigen Verkehrskreise brächten die Wortfolge „WE WILL ROCK YOU“ auf einem Tonträger nicht ohne weitere Gedankengänge mit einem Rockmusical in Verbindung, dieser sei kein klarer Bedeutungsinhalt zu entnehmen. Die Wortfolge werde mit dem von der weltweit bekannten Musikgruppe Queen produzierten und interpretierten Lied „WE WILL ROCK YOU“ assoziiert. Die beteiligten Verkehrskreise könnten bei den mit „WE WILL ROCK YOU“ bezeichneten Tonträgern, auf denen das gleichnamige Musical zu hören sei, nicht auf den Inhalt oder das

Thema des Musicals schließen. Aus diesem Titel sei nur zu erkennen, dass auf dem Tonträger die Lieder eines Musicals mit dem Titel „WE WILL ROCK YOU“ wiedergegeben werden, ohne irgendwelche Rückschlüsse auf den Inhalt dieses Musicals zu geben. Dem Zeichen komme daher kein beschreibender Charakter zu. Überdies habe es infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft erlangt. Die Marke sei geeignet, die Tonträger, auf denen das Musical und das darin zu hörende Lied „WE WILL ROCK YOU“ zu hören seien, für künstlerische Aufführungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Sie habe damit Unterscheidungskraft erlangt. Jedenfalls der WBM, in der die Umrisse des Queen-Sängers Freddie Mercury in einer lange vor 2002 weltweit bekannten Position abgebildet seien, komme Unterscheidungskraft zu.

Das ErstG wies sowohl das Haupt- als auch das Eventualbegehren ab. Das BerG gab dem Eventualbegehren statt und bestätigte die Klageabweisung lediglich in dem darüber hinausgehenden Umfang (gänzliche Nichtigkeitserklärung beider Marken).

Der OGH gab der Rev der Bkl Folge und stellte das abweisende ErstU wieder her.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die Rev der Bkl und ihrer Streithelferin ist zulässig und berechtigt.

Die Kl macht (mit Widerklage) geltend, die Gemeinschaftsmarken der NI seien nach Art 51 Abs 1 GMV nichtig, weil sie den Vorschriften des Art 7 Abs 1 lit b und c GMV widersprächen.

Von der Eintragung ausgeschlossen sind nach Art 7 Abs 1 GMV Marken, die keine Unterscheidungskraft haben (lit b), und Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche 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 können (lit c).

[Gesonderte Prüfung der Schutzhindernisse]

Die Schutzhindernisse des Art 7 GMV sind jeweils gesondert zu prüfen, auch wenn es mehr oder weniger große Überschneidungen gibt, insb bei den Zurückweisungsgründen der mangelnden Unterscheidungskraft, des beschreibenden Charakters und des Gattungsbegriffs (EuGH Rs C-53, 54, 55/01 – *Linde, Winward, Rado* RN 67²⁾). Die Eintragungshindernisse sind jeweils im Licht des Allgemeininteresses oder öffentlichen Interesses auszulegen, das ihnen zugrunde liegt (EuGH Rs C-108, 109/97 – *Windsurfing Chiemsee* RN 25 ff;³⁾ Rs C-299/99 – *Philips/Remington* RN 77⁴⁾). Die Marke ist stets im Hinblick auf die Waren und Dienstleistun-

Der OGH hebt hervor, dass Angaben, die gerade für die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers kennzeichnend sind, also Markenfunktion iS von Herstelleridentifikation ausüben können und somit von Dritten nicht ohne Irreführung oder Verwechslungsgefahr für ihre Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnten, nicht vom Verbot beschreibender Zeichen erfasst sind.

2) ÖBl-LS 2003/99, 170 – *Gabelstapler* (Anm d Red).

3) ÖBl 1999, 255 – *Chiemsee* (Anm d Red).

4) ÖBl 2003/15, 55 (*Gamerith*) – *Rasierapparat* (Anm d Red).

gen, für die Schutz begehrt wird, und auf das Publikum, an das sich die Marke richtet, zu prüfen (EuGH Rs C-53 ff/01 – *Linde* ua RN 75).

[Europäisches Freihaltebedürfnis]

Prüfmaßstab des öffentlichen Interesses für beschreibende Marken ist das europäische Freihaltebedürfnis. Es kommt nicht nur darauf an, ob die betreffende Bezeichnung aktuell von Wettbewerbern des Markeninhabers verwendet wird oder ob sich ein Bedarf an einer künftigen Verwendung unmittelbar aus dem Wortsinn der Bezeichnung erschließen lässt, sondern auch darauf, ob ein künftiges Bedürfnis vernünftigerweise zu erwarten ist (EuGH Rs C-108, 109/97 – *Windsurfing Chiemsee* RN 31; *Eisenführ/Schennen* Art 7 GMV RN 96).

[Beschreibende Angaben]

Marken sind von der Eintragung nur dann ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen. „Ausschließlich“ bezieht sich dabei auf den Inhalt der Marke (die Marke besteht ausschließlich aus beschreibenden Bestandteilen), nicht auf den Inhalt der Angabe (diese selbst darf auch mehrdeutig sein; *Eisenführ/Schennen*, aaO RN 125 mwN).

Beschreibend sind Marken, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne Weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit etc der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten (EuGH Rs 326/01 – *Universaltelefonbuch* RN 33 mwN). Bei Wortmarken ist der normale Wortsinn, wie er sich aus Wörterbüchern oder ähnlichen Werken ergibt, heranzuziehen. Die Mehrdeutigkeit der Angabe ist für sich allein kein ausreichender Grund, den beschreibenden Charakter einer Marke zu verneinen, solange eine der Bedeutungen (oder auch mehrere) beschreibend ist (sind). Daran ändert auch die Möglichkeit nichts, zur Kennzeichnung der jeweiligen Eigenschaft andere Bezeichnungen zu verwenden (EuGH Rs C-191/01 – *Doublemint* RN 32; Rs C-265/00 – *Biomild*, RN 38, 42;⁵⁾ Rs C-363/99 – *Postkantoor* RN 57, 97⁶⁾). Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken, etwa Werbeslogans, sind nach denselben Kriterien zu prüfen. Ihre Schutzfähigkeit ist als bloß beschreibend nur dann zu verneinen, wenn der Satz oder Satzteil nur eine Aussage über die Ware oder Dienstleistung selbst enthält, die sie beschreibt (EuGH Rs 517/99 – *Bravo* RN 40;⁷⁾ vgl Rs C-64/02 – *Das Prinzip der Bequemlichkeit* RN 31 ff⁸⁾).

Die Wortmarke „WE WILL ROCK YOU“ ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise (Endverbraucher der Waren und Dienstleistungen) unter Berücksichtigung

des europäischen Durchschnittsverbrauchers als eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Warenart (EuGH Rs C-210/96, Slg 1998, I-4657, RN 31; vgl RIS-Justiz RS0117324) nicht als beschreibende Angabe aufzufassen. „WE WILL ROCK YOU“ enthält nach der Wortbedeutung weder eine Aussage über Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung nach Art 7 Abs 1 lit c GMV, noch bezeichnet die Wortfolge sonstige Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem Sinn, dass es sich um Eigenschaften handelte, die den betreffenden Waren oder Dienstleistungen allgemein zukommen oder zukommen können, etwa die Zweckgeeignetheit, die Preiswürdigkeit, die Qualität, die Ausstattung, die Größe, die Lebensdauer etc.

Nur solche Angaben sind vom Verbot beschreibender Zeichen erfasst, die Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach kennzeichnen können, also eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen, die gemeinsame Merkmale aufweisen, nicht hingegen solche Angaben, die gerade für die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers kennzeichnend sind, also Markenfunktion iS von Herstelleridentifikation ausüben können, somit von Dritten nicht ohne Irreführung oder Verwechslungsgefahr für ihre Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnten. Das Eintragungsverbot beschreibender Zeichen soll nur solche Angaben freihalten, die auch von Dritten zur Bezeichnung von Eigenschaften ihrer eigenen Waren oder Dienstleistungen verwendet werden oder doch verwendet werden könnten. Dies trifft auf „WE WILL ROCK YOU“ nicht zu.

Unterscheidungskraft hat das BerG der Marke „WE WILL ROCK YOU“ ohnehin zugebilligt und damit das Vorliegen des Eintragungshindernisses nach Art 7 Abs 1 lit b GMV zutreffend verneint. Die Kl kommt auf diesen Grund für die von ihr beantragte Nichtigkeitsklärung der Gemeinschaftsmarken der NI aufseiten der Bekl nicht mehr zurück.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Sowohl die Wortmarke „WE WILL ROCK YOU“ als auch die diese Aussage enthaltende grafisch gestaltete WBM sind weder beschreibend iSd Art 7 Abs 1 lit c GMV noch fehlt ihnen die Unterscheidungskraft nach Art 7 Abs 1 lit b GMV. Dem Begehren, beide Marken für nichtig zu erklären, muss daher ein Erfolg versagt bleiben.

5) ÖBL-LS 2004/128 – *Biomild* (Anm d Red).

6) ÖBL-LS 2004/129 – *Postkantoor* (Anm d Red).

7) ÖBL 2002/16, 105 – *Bravo* (Anm d Red).

8) ÖBL-LS 2005/114 – *Prinzip der Bequemlichkeit* (Anm d Red).

1. Anmerkung:

Der OGH hatte zum ersten Mal als Gemeinschaftsmarkengericht dritter Instanz (Art 101 Abs 3 GMV; ÖBL 2003, 186 – *Rothmans*) im Weg der Widerklage auf Nichtigkeitsklärung einer Gemeinschaftsmarke (Art 96 Abs 1 GMV) zu entscheiden. Eine solche Klage kann der Klage wegen Verletzung oder drohender Verletzung einer Gemeinschaftsmarke (Art 92 lit a GMV) entgegengehalten werden. Grds muss nämlich das Gemeinschaftsmarkengericht von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke ausgehen (insb im Provisorialverfahren; ÖBL 2005, 125 – *Goldhase*); das gilt aber nicht, wenn die Gemeinschaftsmarke durch den Bekl mit einer Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit angefochten wird (Art 95 Abs 1 GMV). Die Gemeinschaftsmarkengerichte haben bei Streitigkeiten über die Verletzung und Rechts-

gengehalten werden. Grds muss nämlich das Gemeinschaftsmarkengericht von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke ausgehen (insb im Provisorialverfahren; ÖBL 2005, 125 – *Goldhase*); das gilt aber nicht, wenn die Gemeinschaftsmarke durch den Bekl mit einer Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit angefochten wird (Art 95 Abs 1 GMV). Die Gemeinschaftsmarkengerichte haben bei Streitigkeiten über die Verletzung und Rechts-



gültigkeit der Gemeinschaftsmarken die Vorschriften der GMV anzuwenden; nur in Fragen, die durch diese VO nicht erfasst werden, haben sie ihr nationales Recht einschließlich ihres internationalen Privatrechts anzuwenden (Art 97 Abs 1 und 2 GMV). Im vorliegenden Fall war aber nur Art 7 Abs 1 lit b und c GMV anzuwenden, zu dem bereits eine breite Rsp des EuGH vorliegt. Eine rK Entscheidung eines nationalen Gemeinschaftsmarkengerichts hat einheitliche Wirkung für die gesamte Gemeinschaft; sie kann nur für dieses gesamte Gebiet Gegenstand einer Entscheidung über die Nichtigkeit sein. Nach der Formulierung des Art 1 Abs 2 GMV gilt dies offenbar nicht nur für eine Entscheidung, mit der das nationale Gemeinschaftsmarkengericht die Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke iSd Art 51 Abs 1 GMV ausgesprochen hat, sondern wohl auch dann, wenn das nationale Gericht die Widerklage auf Nichtigkeit abweist und damit den aufrechten Bestand der Marke bestätigt. Damit das Harmonisierungsamt eine solche Entscheidung bei seiner Tätigkeit berücksichtigen kann, ist ihm eine Ausfertigung der Entscheidung zuzustellen (Art 96 Abs 6 GMV).

Helmut Gamerith

2. Anmerkung:

Nach der Rsp des EuGH sind die Schutzhindernisse des Art 7 GMV jeweils gesondert zu prüfen. Die Eintragungshindernisse sind jeweils im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, wobei sowohl der Bedarf einer gegenwärtigen als auch einer – vernünftigerweise zu erwartenden – zukünftigen Nutzung zu berücksichtigen ist. Zu prüfen ist die Marke stets im Hinblick auf die konkreten Waren und Dienstleistungen, für die Schutz begehrt wird, und im Hinblick auf das Publikum, an das sich die Marke richtet. Das prüfende Gericht muss eine etwaige Zurückweisung für alle betroffenen Waren und Dienstleistungen begründen; eine pauschale Begründung reicht nicht aus.

1. Nach **Art 7 Abs 1 lit b GMV** sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. Nach der Rsp ist eine Marke dann unterscheidungskräftig, wenn sie geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese somit von denen anderer Unternehmen, also nach ihrer betrieblichen oder kommerziellen Herkunft, zu unterscheiden. Der EuGH hat es in seiner bisherigen Rsp stets abgelehnt, Originalität oder Fantasiegehalt einer Marke als Voraussetzung für die Unterscheidungskraft aufzustellen. Die Unterscheidungskraft eines Zeichens ist in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu prüfen, für die die Eintragung beantragt worden ist. Nach der ständigen Praxis des HABM gibt es keinen Schwellenwert, der überschritten werden muss – auch ein geringer Grad an Unterscheidungskraft reicht aus.

Im vorliegenden Fall hatte keines der drei befassten Gerichte Bedenken gegen das Vorliegen der erforderlichen Unterscheidungskraft; dies zu Recht: Sobald eine Wortfolge nicht selbst beschreibend ist (s unten) oder sich auf eine banale Werbeankündigung beschränkt,

ist die Eintragungsfähigkeit zu bejahen; diese Voraussetzungen liegen gegenständlich (jedenfalls) vor. In Bezug auf die WBM verstärken im Übrigen die zusätzlichen farblichen, grafischen und Bildelemente die Unterscheidungskraft.

2. Gem **Art 7 Abs 1 lit c GMV** sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie **ausschließlich** aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im geschäftlichen 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 der Dienstleistung dienen können.

2.1. Marken sind daher nur dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen. Enthält eine Marke aber Bestandteile, die nicht beschreibend sind – wie zB Bildelemente oder grafische Gestaltungen –, scheidet eine Zurückweisung wegen Art 7 Abs 1 lit c GMV aus, weil dann die Marke nicht (mehr) ausschließlich aus beschreibenden Angaben besteht.

Marken sind dann beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne Weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit usw der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten. Zugrunde gelegt wird dabei bei Wortmarken der normale Wortsinn, wie er sich aus Wörterbüchern oder ähnlichen Werken ergibt. Auch aus mehreren Wörtern zusammengesetzte Marken – etwa Slogans oder sonstige Mehrwortzeichen – werden nach denselben Kriterien geprüft. Ihre Schutzfähigkeit unter dem Aspekt „beschreibende Zeichen“ richtet sich somit danach, ob der Slogan oder der Satz eine Aussage über die Ware oder Dienstleistung selbst enthält, die diese im dargestellten Sinn beschreibt.

Wenn es um die Frage geht, für welche Art „Eigenschaft“ der Ware oder Dienstleistung neben den ausdrücklich aufgeführten Umständen der beschreibende Charakter dargetan werden muss, ergibt sich zwar aus der *POSTKANTOOR-E*⁹⁾, dass nicht auf die „Wesentlichkeit“ des Merkmals abgestellt werden darf, es muss sich aber um Eigenschaften handeln, die **allen** Waren oder Dienstleistungen der Art nach anhaften können (wie zB ihr Gewicht), nicht aber die vom Anmelder willkürlich zur Unterscheidung gewählten Eigenschaften (wie zB die Farbe bei Waren, die ihrer Art nach nicht farbig sind, oder die äußere Gestalt, soweit sie willkürlich bestimmt werden kann). In solchen Fällen haftet die Eigenschaft den Waren des Anmelders an, aber gerade nicht den Waren im Allgemeinen.

Im Weiteren erfasst Art 7 Abs 1 lit c GMV nur solche Angaben, die Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach kennzeichnen können, also eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen, die gemeinsame Merkmale aufweisen, die von der beschreibenden Angabe bezeichnet werden, nicht hingegen solche Angaben, die gerade für die Waren und Dienstleistungen des An-

9) EuGH 12. 2. 2004, C-363/99 = ÖBI-LS 2004/129.



melders oder Markeninhabers kennzeichnend sind (dh Markenfunktion ausüben können), die von Dritten aber überhaupt nicht ohne Irreführung oder Verwechslungsgefahr für ihre Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnten.

Nur solche Angaben, die auch von Dritten zur Bezeichnung von Eigenschaften ihrer eigenen Waren oder Dienstleistungen verwendet werden oder doch verwendet werden könnten, fallen unter das Eintragungsverbot, das gem dem ihm zugrunde liegenden öffentlichen Interesse nur solche Angaben erfasst, die von Dritten zur Bezeichnung ihrer eigenen Waren verwendet werden oder doch zumindest verwendet werden könnten.

Die Wortfolge „WE WILL ROCK YOU“ beschreibt keine Eigenschaft im dargestellten Sinn der betroffenen Waren oder Dienstleistungen. Aus der Sicht des maßgeblichen Publikums – das sowohl solche Teile des Publikums einschließt, die den Inhalt der Worte auf Englisch verstehen, als auch solche Teile, für die die Worte „WE WILL ROCK YOU“ mangels jeglicher Englischkenntnisse überhaupt ohne jede Bedeutung sind – ist die Wortmarke „WE WILL ROCK YOU“ nicht der „Name“ irgendeiner der von der Klage betroffenen Waren oder Dienstleistungen. Die Marke „WE WILL ROCK YOU“ enthält von ihrer Wortbedeutung her keine Aussage über die in Art 7 Abs 1 lit c GMV ausdrücklich genannten Umstände – Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung. „WE WILL ROCK YOU“ bezeichnet auch keine sonstigen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem Sinne, dass es sich um Eigenschaften handelt, die den betroffenen Waren oder Dienstleistungen allgemein zukommen oder zukommen können, wie zB die Preiswürdigkeit, die Qualität, die Ausstattung, die Größe, die Lebensdauer, die Zweckgeeignetheit usw.

Der OGH hat daher zu Recht den beschreibenden Charakter der Wortmarke verneint (zur WBM noch unten).

2.2 Zum Eintragungshindernis der beschreibenden Angaben führte das BerG in Bezug auf Tonträger aus, dass zu deren wesentlichen Merkmalen nicht nur die äußere Aufmachung, sondern insb auch das Thema, dh der Inhalt, den die genannten Erzeugnisse haben, zähle. Das BerG stellte zwar zutr fest, dass sich der Inhalt des Musicals nicht aus dem Titel ergebe, dieser daher nicht inhaltsbeschreibend für die mit der Marke geschützten Waren (Tonträger) und Dienstleistungen (künstlerische Darbietungen) sei; dennoch bejahte es den beschreibenden Charakter der Marke mit der Begründung, dass aufgrund der Bekanntheit des titelgebenden Songs das angesprochene Publikum davon ausgehe, zumindest auch diesen Song zu hören, und diese Erwartungshaltung erfüllt werde.

Auf diese Argumentation des BerG ging der OGH in seiner E nicht ein. Sie ist aber unzut, weil ein per se nicht beschreibender Werkstitel keine Beschaffenheitsangabe für die mit der Marke geschützten Waren (Tonträger) und Dienstleistungen (künstlerische Darbietungen) ist. An dieser Beurteilung vermag auch der Umstand

nichts zu ändern, dass der auf dem Tonträger bzw bei der künstlerischen Darbietung zu hörende Song „WE WILL ROCK YOU“ weltbekannt ist. Ungeachtet dessen Berühmtheit lassen sich nämlich aus dem Song keinerlei Rückschlüsse auf den Inhalt des Musicals und erst recht nicht auf irgendeine der sonstigen in den Schutzbereich der Marke fallenden Waren oder Dienstleistungen ziehen. Allein der Umstand, dass die beteiligten Verkehrskreise an die mit dem Titel „WE WILL ROCK YOU“ bezeichneten Tonträger und die mit diesem Titel bezeichneten künstlerischen Darstellungen die Erwartung knüpfen, auf dem Tonträger bzw bei der künstlerischen Darbietung (zumindest auch) diesen Song zu hören, führt nicht dazu, dass der Titel als Beschaffenheitsangabe für die mit der Marke geschützten Waren (Tonträger) und Dienstleistungen (künstlerische Darbietungen) zu beurteilen ist. Weder die Summe aller in einem Werk vorkommenden Songs noch der einzelne Song – weltbekannt oder nicht – beschreibt den Inhalt des Musicals und ist daher auch keine Beschaffenheitsangabe. Das Vorkommen eines ganz bestimmten Songs auf einem mit der Marke bezeichneten Tonträger ist überdies keine Eigenschaft, die allen betreffenden Waren und Dienstleistungen anhaften könnte, sondern eine vom Anmelder willkürlich zur Unterscheidung gewählte Eigenschaft. In diesem Sinn sprach der EuGH in der Rs C-64/02 – *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*¹⁰⁾ und in Bezug auf diesen Slogan aus, dass selbst dann, wenn ein Bestandteil einer Marke (in concreto „Bequemlichkeit“) für sich genommen eine Beschaffenheit der betroffenen Waren (Möbel) bezeichne, die Marke dennoch eintragungsfähig sei, da sie als Ganzes betrachtet nicht **ausschließlich** aus Zeichen oder Angaben besteht, die zur Bezeichnung der Beschaffenheit der betreffenden Waren dienen könnten.

2.3. Mit der WBM hat sich das BerG selbständig überhaupt nicht auseinandergesetzt und dabei übersehen, dass eine WBM von vornherein nicht unter Art 7 Abs 1 lit c GMV fällt. Eine WBM, zu deren Bestandteilen auch beschreibende Worte oder Slogans gehören, besteht aufgrund der Bildelemente nicht mehr ausschließlich aus beschreibenden Angaben. Die grafische und farbliche Gestaltung sowie die bildlichen Elemente nehmen die Marke aus dem Anwendungsbereich des Art 7 Abs 1 lit c GMV heraus.

2.4. Das BerG hat die streitgegenständlichen Gemeinschaftsmarken für praktisch alle in Klasse 9 fallenden Waren und in Klasse 41 fallenden Dienstleistungen für nichtig erklärt, wobei es die Nichtigerklärung lediglich damit begründete, dass die Marke „WE WILL ROCK YOU“ für die angeführten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei und daher nicht hätte eingetragen werden dürfen. Eine Begründung, warum die Marken in Bezug auf die einzelnen in den Klassen 9 und 41 genannten Waren- und Dienstleistungsgruppen beschreibend seien, gab das BerG nicht. Nach der BVBA-E des EuGH v 15. 2. 2007¹¹⁾ muss aber die Nichtigerklä-

10) ÖBI-LS 2007/114.

11) ÖBI-LS 2007/216.



rung einer Marke hinsichtlich jeder einzelnen von der Nichtigerklärung betroffenen Waren- und Dienstleistungsgruppe ausgesprochen und begründet werden.

2.5. Festzuhalten ist daher, wenn auch vom OGH nicht ausdrücklich und generell ausgesprochen, dass auch Werktitel von Filmen, Musicals etc grds (also wenn sie unterscheidungskräftig und nicht inhaltsbeschreibend sind) als Gemeinschaftsmarken auch für die – in solchen Fällen üblicherweise strittigen – Waren oder Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 registriert werden können; auf die Bekanntheit (oder mangelnde Bekanntheit) des betroffenen Werktitels kommt es nicht an.

3. Die WiderBekl und die Nebenintervenientin stellten den Antrag, das ErstG möge das Verfahren aussetzen und die WiderKl auffordern, beim HABM den Nichtigkeitsantrag zu stellen. Begründet wurde der Antrag damit, dass

- (i) gem Art 100 Abs 2 GMV einem Verfahren vor dem HABM im Zweifel der Vorzug vor einem Verfahren vor einem nationalen Gemeinschaftsmarkengericht zu geben sei,
- (ii) eine höhere Akzeptanz von Entscheidungen des HABM gegenüber nationalen Entscheidungen gegeben sei,

- (iii) eine Entscheidung des HABM stärkere Wirkungen als eine – im Fall der Klageabweisung nur **inter partes** wirkende – Entscheidung des nationalen Gerichts entfalte,
- (iv) die betroffenen englischsprachigen Marken in erster Linie nach dem Verständnis in den englischsprachigen MS zu beurteilen seien und
- (v) auch Zweckmäßigungs- und Kostengründe gegen ein Verfahren vor einem nationalen Gericht sprächen, dessen Amtssprache Deutsch sei.

Das Gericht wies den Antrag ab. Die Möglichkeit der Verweisung an das HABM sei als Ausnahmeregelung gestaltet; der Markeninhaber habe keinen Rechtsanspruch auf eine solche Verweisung. Aus der Notwendigkeit, englischsprachige Urkunden zu übersetzen und fremdsprachige Zeugen unter Beiziehung eines Dolmetschers zu vernehmen, sei keine unangemessene Verzögerung oder Erschwerung zu befürchten. Gegen die E des ErstG wurde kein Rechtsmittel erhoben.

*Claudia Csàky; Ferdinand Graf
(am Verfahren als Vertreter der Widerbeklagten und
der Nebenintervenientin beteiligt)*

