



1. Die Ähnlichkeitsprüfung im Kollisionsfall zweier Zeichen, d.h. ob das verwendete Zeichen der Marke des Konkurrenten in Bild, Klang oder Bedeutung ähnlich ist, richtet sich nach dem Gesamteindruck, den die einander gegenüberstehenden Zeichen hervorrufen. Dabei sind die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen. Entscheidend ist die Wirkung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungsart.

2. Nur solche Angaben sind vom Verbot beschreibender Zeichen erfasst, die Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach kennzeichnen können, nicht hingegen solche Angaben, die gerade für die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers kennzeichnend sind, also Markenfunktion im Sinne von Herstelleridentifikation ausüben können, somit von Dritten nicht ohne Irreführung oder Verwechslungsgefahr für ihre Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnten. Der Musicaltitel „We Will Rock You“ ist demnach für Ton- und Videoaufzeichnungen nicht beschreibend.

Leitsätze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei M***** GmbH, *****, vertreten durch DDr. Meinhard Ciresa, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei W***** GmbH & Co KG, *****, sowie die Nebenintervenientin auf Seiten der beklagten Partei Q***** Ltd, *****, beide vertreten durch Graf Maxl & Pitkowitz, Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Nichtigkeitsklärung einer Gemeinschaftsmarke (Streitwert 7.270 EUR), über die Revision der beklagten Partei und der Nebenintervenientin gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 29. Jänner 2007, GZ 4 R 124/06v-18, womit das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 7. April 2006, GZ 24 Cg 76/05t-14, teilweise abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird Folge gegeben. Das angefochtene Urteil wird dahin abgeändert, dass das Ersturteil wiederhergestellt wird. Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei und der Nebenintervenientin die mit 1.919,85 EUR bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens (darin 212,91 EUR USt und 642,40 EUR Barauslagen) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

Die Nebenintervenientin 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“ (Wortbildmarke), eingetragen für die Klassen 9, 16, 21, 25, 26 und 41. Die Wortmarke wurde am 7. März 2002 angemeldet und am 7. Juli 2003 eingetragen, die Wortbildmarke am 25. Februar 2002 angemeldet und am 29. Juli 2003 eingetragen. Die Wortbildmarke 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 Nebenintervenientin lizenzierte die Rechte aus diesen Marken an eine Gesellschaft, die ihrerseits berechtigt ist, Unterlizenzen zu erteilen. Diese Gesellschaft übertrug im Einverständnis mit der Nebenintervenientin die Markenrechte an die Beklagte. Beide Marken

wurden nicht infolge erlangter Unterscheidungskraft in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen.

Allgemein bekannt ist, dass „WE WILL ROCK YOU“ der Titel eines bekannten Liedes der Rockgruppe Queen ist. Die Nebenintervenientin 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 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 Klägerin anhängig. Die Klägerin begehrt (mit Widerklage) die Nichtigerklärung beider Marken, hilfsweise die Nichtigerklärung für die Waren Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Ton- und Videoaufzeichnungen, Filme, Filmstreifen, Kompaktdisc, Schallplatten, Tonkassetten aus der Klasse 09 und für die Dienstleistungen Unterhaltung, Live-Unterhaltungsdienste, Produktion von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Unterhaltung in Bezug auf Rundfunk- und Fernsehprogramme, Produktion von Video- und/oder Tonaufnahmen, Shows, Filmproduktion, Radio- und Fernsehunterhaltung, Theater- und Musikunterhaltung und deren Produktion, Theaterproduktionen, Veröffentlichung von Büchern und Texten, Verleih von Ton- und Videoaufzeichnungen, Produktion und Verleih von Videospielen, Herunterladen von Audio- und Videodateien mit Bildungs-Unterhaltungsdienstleistungen aus dem Internet aus 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 Wortbildmarke bestehe im Wesentlichen aus dem das Markenbild beherrschenden Schriftzug „WE WILL ROCK YOU“, dem gegenüber träten die grafischen Elemente optisch und inhaltlich soweit in den Hintergrund, dass sie zur Unterscheidungskraft nichts beitragen. 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 Beklagte und die Nebenintervenientin wendeten ein, die Beklagte habe das Musical „WE WILL ROCK YOU“ im April 2002 in London uraufgeführt. Dort hätten über 1000 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 Wortbildmarke, in der die Umrisse des Queen-Sängers Freddie Mercury in einer lange vor 2002 weltweit bekannten Position abgebildet seien, komme Unterscheidungskraft zu.

Das *Erstgericht* wies sowohl das Haupt- als auch das Eventualbegehren ab. Es erachtete beide Marken als unterscheidungskräftig und nicht beschreibend. Handle es sich nicht um eine eindeutige Bezeichnung von Produktmerkmalen, fehle dem Zeichen nicht das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft. Allein aus den Worten „WE WILL ROCK YOU“ und daraus, dass es sich dabei (auch) um ein allgemein bekanntes Lied der Rockgruppe Queen handle, könne noch nicht auf den Inhalt der damit angebotenen Waren oder Dienstleistungen geschlossen werden. Es seien vielfältige Möglichkeiten denkbar, welchen Inhalt die unter dieser Bezeichnung angebotenen Waren oder Dienstleistungen haben könnten. Sowohl die Wortmarke als auch die Wortbildmarke seien daher zur Bezeichnung der in den Warenklassen 9 und 41 aufgezählten Waren und Dienstleistungen grundsätzlich geeignet. Mit der Bezeichnung „WE WILL ROCK YOU“ werde für sich allein weder über die Art der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen noch über deren Beschaffenheit, Bestimmung oder Herkunft ausreichend Konkretes ausgesagt.

Das *Berufungsgericht* gab dem Eventualbegehren statt und bestätigte die Klageabweisung lediglich in dem darüber hinausgehenden Umfang (gänzliche Nichtigerklärung beider Marken). Die streitgegenständlichen Marken seien unterscheidungskräftig. Die Wortfolge „WE WILL ROCK YOU“ weiche in sprachlicher Hinsicht zwar von den grammatikalischen Regeln der englischen Sprache nicht unmittelbar ab, sei jedoch in ihrer Zusammensetzung ungewöhnlich und auch für Englischsprachige als Redewendung nicht vertraut. Es handle sich zwar um eine Anspielung auf eine spezielle Musikgattung (Rockmusik), die Herstellung dieses Zusammenhangs erfordere aber eine gewisse Denkkoperation. Beide Marken seien aber beschreibend im Sinn des Art 7 Abs 1 lit c GMV. Als Werkkennzeichen mit titelmäßiger Unterscheidungskraft komme einem Werktitel im Allgemeinen nicht die Funktion zu, auf den Hersteller oder Inhaber des Werks und damit auf eine bestimmte betriebliche Herkunft des Werks hinzuweisen. Der Bekanntheitsgrad des (auch für das Musical) titelgebenden Liedes „WE WILL ROCK YOU“ sei so hoch, dass die beteiligten Verkehrskreise bei mit diesem Titel bezeichneten Waren und Dienstleistungen ohne komplizierte Gedankenverbindungen den Eindruck gewännen, auf den Tonträgern oder im Rahmen der künstlerischen Darbietung (zumindest auch) dieses Lied zu hören. Sie schlossen daraus nicht auf die betriebliche Herkunft. Bei der Beurteilung, ob eine die Eintragung hindernde Beschaffenheitsangabe vorliege, komme es nicht darauf an, ob dadurch die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen umfassend und vollständig beschrieben würden. Gerade der außerordentlich hohe Bekanntheitsgrad des Liedes führe dazu, dass die beteiligten Verkehrskreise mit der Wortfolge eben dieses Lied verbänden und daher erwarteten, das Lied auf den so bezeichneten Tonträgern oder im Rahmen einer so bezeichneten künstlerischen Darbietung zu hören. Sie dächten dabei nicht an eine betriebliche Herkunft. Es sei daher die Annahme nicht gerechtfertigt, dass der Werktitel im Verkehr nicht nur als Werkbezeichnung, sondern

zugleich als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen oder dessen Produkte verstanden werde.

Die *Revision* der Beklagten und ihrer Streithelferin ist *zulässig* und *berechtigt*.

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

Die Schutzhindernisse des Art 7 GMV sind jeweils gesondert zu prüfen, auch wenn es mehr oder weniger große Überschneidungen gibt, insbesondere bei den Zurückweisungsgründen der mangelnden Unterscheidungskraft, des beschreibenden Charakters und des Gattungsbegriffs (EuGH Rs-C-53, 54, 55/01 – Linde, Winward, Rado Rn 67). Die Eintragungshindernisse sind jeweils im Lichte des Allgemeininteresses oder öffentlichen Interesses auszulegen, das ihnen zugrundeliegt (EuGH Rs C-108, 109/97 - Windsurfing Chiemsee Rn 25 ff; Rs C-299/99 – Philips-Remington Rn 77). 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 (EuGH Rs C-53 ff/01 – Linde ua Rn 75).

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 – Chiemsee Rn 31; Eisenführ/Schennen, Art 7 GMV Rn 96).

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. 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; Rs C-363/99 - Postkantoor Rn 57, 97). 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; vgl Rs C-64/02 - Das Prinzip der Bequemlichkeit Rn 31 ff).

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 im Sinne 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.

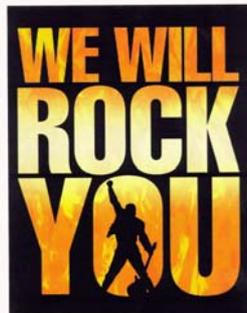
Unterscheidungskraft hat das Berufungsgericht der Marke „WE WILL ROCK YOU“ ohnehin zugebilligt und damit das Vorliegen des Eintragungshindernisses nach Art 7 Abs 1 lit b GMV zutreffend verneint. Die Klägerin kommt auf diesen Grund für die von ihr beantragte Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarken der Nebenintervenientin auf Seiten der Beklagten nicht mehr zurück. Zusammenfassend ist festzuhalten: Sowohl die Wortmarke „WE WILL ROCK YOU“ als auch die diese Aussage enthaltende grafisch gestaltete Wortbildmarke sind weder beschreibend im Sinn des 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.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf §§ 41, 50 ZPO.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die (später) Beklagte leitet ihre Rechte von der Nebenintervenientin, einer Veranstaltungs- und Vermarktungsgesellschaft, ab, die über die Gemeinschaftswortmarke „WE WILL ROCK YOU“ und die gleichlautende Wortbildmarke



* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

verfügt, die ebenfalls als Gemeinschaftsmarke in den Klassen 9, 16, 21, 25, 26, 41 seit Juli 2003 eingetragen ist.

Allgemein bekannt ist, dass „WE WILL ROCK YOU“ der Titel eines bekannten Liedes der Rockgruppe Queen ist. Die Nebenintervenientin 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 im Dezember 2004 in Köln aufgeführt. Daneben gab es noch Aufführungen in Sidney, Melbourne und Perth sowie in Las Vegas.

Im späteren Widerklagsverfahren begehrte die – in einen Markenverletzungsprozess mit der Beklagten verfangene – Widerklägerin ihrerseits, die Nichtigerklärung beider Marken, hilfsweise die Nichtigerklärung für die Waren Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Ton- und Videoaufzeichnungen u.a. aus der Klasse 09 und für die Dienstleistungen Unterhaltung, Live-Unterhaltungsdienste u.a. aus der Klasse 41 mit der Begründung fehlender Unterscheidungskraft.

Die Gerichte hatten letztlich darüber zu entscheiden, ob die als Musicaltitel gebrauchte Slogan „*We will rock you*“ auch als Gemeinschaftsmarke Bestand haben könnte?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der vorliegende Hauptprozess einer Klage gegen die Rechtsbeständigkeit einer Marke behandelte gewissermaßen die sonst in Markenverletzungsprozessen als Vorfrage – also inzidenter – geprüfte Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft einer Wort(bild)folge. Wie bereits das Erstgericht ging auch der OGH von einer hinreichenden Unterscheidungskraft des Musicaltitels „*We Will Rock You*“ für die beanspruchten Waren- bzw. Dienstleistungsklassen aus.

(Gemeinschafts-)Marken wären von der Eintragung nur dann ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestünden. „Ausschließlich“ bezog sich dabei auf den Inhalt der Marke (d.h. die Marke besteht ausschließlich aus beschreibenden Bestandteilen), nicht auf den Inhalt der Angabe (diese selbst darf auch mehrdeutig sein). Die angegriffene Marke war rechtsbeständig, da sie nicht beschreiben war. „WE WILL ROCK YOU“ enthielt 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 bezeichnete 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 könnten, etwa die Zweckgeeignetheit, die Preiswürdigkeit, die Qualität, die Ausstattung, die Größe, die Lebensdauer etc.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

A. Markenrecht

Für die Ähnlichkeitsprüfung und damit letztlich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Kennzeichenstreit mit Gemeinschaftsmarken lassen sich folgende Leitsätze aus dem vorliegenden Urteil gewinnen:

- Die Schutzhindernisse des Art 7 GMV sind jeweils gesondert zu prüfen, auch wenn es mehr oder weniger große Überschneidungen gibt, insbesondere bei den Zurückweisungsgründen der mangelnden Unterscheidungskraft, des beschreibenden Charakters und des Gattungsbegriffs.

- Die Eintragungshindernisse sind jeweils im Lichte des Allgemeininteresses oder öffentlichen Interesses auszulegen, das ihnen zugrundeliegt.
- 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. Dabei kommt es auch darauf an, ob ein künftiges Bedürfnis vernünftigerweise zu erwarten ist.
- Marken sind von der Eintragung nur dann ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen, also wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise nur eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit etc der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten.
- Am beschreibenden Charakter einer Marke ändert auch die Möglichkeit nichts, zur Kennzeichnung der jeweiligen Eigenschaft andere Bezeichnungen zu verwenden.
- Die Schutztauglichkeit von zusammengesetzten Marken, etwa Werbeslogans, 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.

Bemerkenswert ist schließlich, dass der OGH bei der Beurteilung, ob eine Marke beschreibend ist oder nicht, auf die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, d.h. Endverbraucher der Waren und Dienstleistungen, unter Berücksichtigung des europäischen Durchschnittsverbrauchers¹ als eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Warenart abstellt.²

B. Titelschutzrecht

Beachtung verdienen gleichwohl die Ausführungen des OGH zum **äußeren Titelschutz nach § 80 UrhG**.³ „Werk der Literatur oder Kunst“ nach § 80 UrhG ist dabei iSd Überschrift zu § 1 UrhG sehr weit zu verstehen, sodass darunter alle eigentümlichen geistigen Schöpfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst fallen. „Werk“ iSd § 80 UrhG stellt daher eine Schöpfung als *sinnlich wahrnehmbare Gestaltung* aus den Bereichen der Literatur, Wissenschaft oder Kunst (vgl § 1 UrhG) dar. Kennzeichnet der Titel oder die sonstige Bezeichnung aber kein solches Werk, so kommt für sie allenfalls ein Schutz nach § 9 Abs 1 UWG in Betracht.⁴

Zu den von § 80 UrhG erfassten Werken gehören neben Bücher, Zeitschriften und sonstigen Texten auch die *Bühnenwerke*, dh Opern, Operetten oder Schauspielstücke,⁵ sowie Computerprogramme⁶ nach § 2 Z 1 UrhG.

¹ EuGH 16.7.1998, C-210/96 – *Gut Springheide*, wbl 1998/281 = Ern 1998, 527 = ZER 1998/289.

² St Rsp OGH 6.12.2002, 4 Ob 273/02d – *Kleiner Feigling*, ecolex 2003/145, 349 (*Engin-Deniz*) = wbl 2003/209, 351 = ÖBI-LS 2003/62, 124 = ÖBI-LS 2003/63, 124 = RdW 2003/311, 376 = ÖBI 2003/50, 182; 20.5.2003, 4 Ob 60/03g – *Polzer's Festspiel Magazin*, wbl 2003/259, 448 = MR 2003, 331; 18.11.2003, 4 Ob 113/03a – *Fairlight Ultra*, ÖJZ-LSK 2004/60 = EvBl 2004/67, 305 = ecolex 2004/340, 724; 16.12.2003, 4 Ob 225/03x – *Lumina*, wbl 2004/97, 199 = ecolex 2004/173, 383 (*Schönherr*) = ÖBI-LS 2004/80, 117 = ÖBI 2004/34, 126; 28.9.2006, 4 Ob 124/06y – *Hotel Harmonie*, ÖBI-LS 2007/13/14, 10; 21.11.2006, 4 Ob 154/06k – *Amadeo by living dimension*, ÖBI-LS 2007/78/79, 65 = ÖBI 2007/30, 134 (*Gamerith*); 21.11.2006, 4 Ob 165/06b – *Leberkäse*, ÖBI-LS 2007/77, 65 = ÖBI 2007/29, 130 (*Höllner-Prantner*) = RZ 2007/EÜ 159, 117 = RZ 2007/EÜ 160, 118 = ecolex 2007/194, 450 (*Schumacher*).

³ Zur Unterscheidung ausführlich *Thiele* in *Kucsko* (Hrsg), urheber.recht (2007), 1102; *derselbe*, Plagiatschutz kontra Urheber Zum Verhältnis von innerem und äußerem Titelschutz, RdW 2007, 266 jeweils mwN.

⁴ Siehe dazu *Thiele* in *Kucsko* (Hrsg), urheber.recht (2007), 1112 f.

⁵ Vgl bereits RG 29.5.1937, I 5/37 – *Leichte Kavallerie*, GRUR 1937, 953 = UFITA 10, 367.

⁶ Vgl OGH 19.12.2000, 4 Ob 256/00a – *steuerprofi.at*, wbl 2001, 237 (*Thiele*).

Auch ein *Sammelwerk* iSd § 6 UrhG genügt, wie zB eine Frauenzeitschrift⁷, ein Urlaubsmagazin⁸, ein Adressbuch,⁹ eine Themenbroschüre¹⁰ oder ein Datenbankwerk nach § 40f Abs 2 UrhG.

Mit der vorliegenden E knüpft der OGH an die bereits aus den 1930er Jahren stammende Judikatur des Reichsgerichts zu Operetten¹¹ an, indem er auch für Musicals Titelschutz zuerkennt.

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des OGH ist der Musicaltitel „*We Will Rock You*“ für Ton- und Videoaufzeichnungen nicht beschreibend, sondern verfügt über Unterscheidungskraft. Der Inhaber der gleich lautenden Gemeinschaftsmarke kann daher nach Art 9 GMV gegen jeden vorgehen, der diese unterscheidungskräftige Bezeichnung in einer der registrierten Markenklassen unbefugt benutzt.

⁷ OGH 24.9.1968, 4 Ob 333/68 – *Für Sie/SIE*, ÖBl 1969, 22 = SZ 41/116.

⁸ OGH 26.9.1989, 4 Ob 113/89 – *Take off*, ecolex 1990, 39 (*Kucsko*) = EvBl 1990/24 = MR 1989, 223 = ÖBl 1990, 138 = SZ 62/155; OGH 6.12.1994, 4 Ob 135/94 – *Hit auf Hit*, ÖBl 1995, 281 = wbl 1995, 254; OGH 25.11.1997, 4 Ob 330/97a – GO – MR 1998, 87 = ÖBl 1998, 246; 8.3.1994, 4 Ob 165/93 – *Das österreichische Recht*, EvBl 1994/103 = MR 1994, 117 (*Walter*) = ÖBl 1994, 182 (*Dittrich*) = ARD 4582/29/94 = ARD 4582/20/94.

⁹ OGH 8.2.1950, 1 Ob 73/50 – *Adreßbuch von Österreich*, SZ 23/28.

¹⁰ OGH 13.4.1999, 4 Ob 62/99t – *Guide40plus*, MR 1999, 339 (*Walter*); eingehend *Korn*, Die Zeitung als Sammelwerk in FS *Dittrich* (2000) 187 (188).

¹¹ Vgl bereits RG 29.5.1937, I 5/37 – *Leichte Kavallerie*, GRUR 1937, 953 = UFITA 10, 367.