



Fundstellen: ÖBl-LS 2011/38, 66 = PBl 2011, 25

- 1. Die Heranziehung des Registrierungshindernisses der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG für beschreibende Bezeichnungen iS des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG stellt keine Rechtsverletzung des Registrierungswerbers dar.**
- 2. Für das Vorliegen des Ausschließungsgrundes nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG reicht es, dass von den beteiligten Verkehrskreisen das fragliche Zeichen mit einer geografischen Herkunftsangabe verbunden wird, mögen damit auch jeweils unterschiedliche Herkunftsorte assoziiert werden.**

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

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Präsident Dr. Jabloner und die Hofräte Dr. Handstanger, Dr. Lehofer, Mag. Nedwed und Mag. Samm als Richter, im Beisein des Schriftführers Dr. Zeleny, über die Beschwerde der P GmbH in M, Deutschland, vertreten durch DDr. Meinhard Ciresa, Rechtsanwalt in 1220 Wien, Donau-City-Straße 1, gegen den Bescheid der Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 9. Mai 2007, Zl Bm 47/2005-1, IR 223/2005-4, betreffend Verweigerung der Schutzgewährung für eine Wortmarke, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Begründung

Im Markenregister des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf ist unter der Nr. 800 218 zu Gunsten der Beschwerdeführerin die Wortbildmarke 'Schloss Lichtenau' für folgende Waren eingetragen:

"29 Mollusques, coquillages et crustaces (preparés); viande, poisson, volaille, gibier, tous les produits précités également sous forme préparée, cuite, rotie, fumée, séchée, salée, confite et congelée; conserves de produits de viande, de poisson, de charcuterie, de légumes et de fruits; produits de viande et de poisson; préparations de viande et de poisson; produits de viande et de poisson en gelée; ragouts; caviar et succédané de caviar; pâtes de foie de volaille; oeufs à la russe; potages; oeufs; produits imités de poisson; plats frais composés principalement de viande et/ou de poisson et/ou de légumes et/ou de pommes de terre; salades fines, notamment salades de viande, de volaille, de poisson, de crevettes, ainsi que salades contenant de la viande, de la volaille et du poisson; salades de pommes de terre, d'oeufs, salades pour végétariens et salades de légumes; pickles.

Molluscs, shellfish; meat, fish, poultry, game, all the above goods also as prepared, cooked, roasted, smoked, dried, salted, preserved and frozen goods; canned meat, fish, charcuterie, vegetables and fruit products; meat and fish products; meat and fish preparations; jellied meat and fish products; ragouts; caviar and caviar substitutes; chicken liver pâtes; eggs Russian style; thick soups; eggs; fish imitation products; fresh dishes mainly made with meat and/or fish and/or vegetables and/or potatoes; gourmet salads, particularly meat, poultry, fish, shrimp salads and salads containing meat, poultry and fish; potato salads, egg salads, salads for vegetarians and vegetable salads; pickles.

30 Epices; moutarde, vinaigre; préparations de céréales à but alimentaire; plats frais composés principalement de pâtes alimentaires; salades de nouilles; pâtes de viande et de volaille, mayonnaise, mayonnaise pour salade, remoulade; sauces, y compris sauces d'assaisonnement et sauces à salade; préparations de raifort à but alimentaire.

Spices; mustard, vinegar; cereal preparations for food; fresh dishes mainly made with pasta; pasta salads; meat and poultry pates; mayonnaise, mayonnaise for salads, remoulade; sauces, including souces for flavouring and salad creams and dressings; horseradish preparations for food."

Zu dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Zulassung der angemeldeten internationalen Marke zum Schutz in Österreich teilte die Rechtsabteilung C des Österreichischen Patentamtes mit, das Zeichen weise keine Unterscheidungskraft auf bzw werde als Herkunftsangabe gewertet.

Nach (mehrfachen) Stellungnahmen der Beschwerdeführerin zu diesem Vorhalt stellte die Rechtsabteilung C mit Beschluss vom 12. August 2005 gemäß § 20 Abs 3 MaSchG fest, dass das angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MaSchG registriert werden könne.

Begründend führte die *Erstbehörde* im Wesentlichen aus, nach ständiger Rechtsprechung bestehe die Hauptfunktion einer Marke darin, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware zu garantieren, indem sie ihm ermögliche, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Eine Marke solle die fraglichen Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens sei die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise maßgeblich, wobei es nach ständiger Judikatur auf die Frage ankomme, ob ein Zeichen den angesprochenen Verkehrskreisen die Möglichkeit biete, bei ihrer Wahl die betreffenden Waren von denen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. Ein Zeichen sei immer in Bezug auf die konkret im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis angeführten Waren bzw Dienstleistungen zu beurteilen.

Bezeichnungen von Bauwerken oder historischen Denkmälern seien nicht schlechthin als Marken unzulässig, sondern nur dann, wenn sie im Verhältnis zu den bezeichneten Waren eine Angabe über deren geographische Herkunft vermittelten. Entsprechend der Judikatur des EuGH zur Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit geographischer Angaben (Hinweis auf die Entscheidung vom 4. Mai 1999, Rs C-108/97, C-109/97, Chiemsee) seien folgende Kriterien zu berücksichtigen: Es sei zu prüfen, ob eine geographische Bezeichnung, für die die Eintragung als Marke beantragt werde, einen Ort bezeichne, der von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig oder zukünftig mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werde. Dabei sei insbesondere von Belang, inwieweit den beteiligten Verkehrskreisen diese Bezeichnung sowie die Eigenschaften des bezeichneten Ortes und der betreffenden Warengruppe bekannt seien. Sei es wenig wahrscheinlich, dass die beteiligten Verkehrskreise annehmen könnten, dass die betreffende Warengruppe von dem bestimmten Ort stamme, stehe Art 3 Abs 1 lit c der Richtlinie 89/104/EWG der Eintragung nicht entgegen.

Bei den benannten Waren der Klassen 29 und 30 handle es sich um Nahrungsmittel, die nahezu in jedem größeren Supermarkt angeboten würden und von jedermann erworben werden könnten. Zu den betroffenen Verkehrskreisen sei daher insbesondere der Durchschnittskonsument derartiger Nahrungsmittel zu zählen. Für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit maßgebend sei die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise, nämlich die mutmaßliche Erwartung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers.

Die Erstbehörde legte weiter dar, dass in Österreich zumindest drei Schlösser lägen, die unter dem Namen "Schloss Lichtenau" bekannt seien, unter anderem im Ort Stuhlfelden, einem stark frequentierten Schigebiet in Salzburg, wobei das Schloss auch als Schauplatz für Veranstaltungen diene und eine überregionale Bekanntheit genieße. Weiters existiere ein Schloss dieses Namens im südlichen Waldviertel. Das Schloss werde als Sehenswürdigkeit des Ortes beworben und diene als Wohnhaus und Zentrum des angeschlossenen

Gutsbetriebes. Schließlich befinde sich ein solches Schloss auch im Mühlviertel und gelte als Sehenswürdigkeit der Gemeinde Lichtenau. Die Beschwerdeführerin habe zu keinem dieser Schlösser einen Bezug in der Weise dargelegt, dass sie alleinige Nutzungsberechtigte zumindest eines dieser Schlösser sei. Eine Schutzzulassung mangels Bestehen eines Freihaltungsbedürfnisses könne daher nicht in Betracht gezogen werden, zumal nicht auszuschließen sei, dass die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten dieser Schlösser oder in deren Nähe angesiedelte Unternehmen die gleichen Produkte wie die Beschwerdeführerin vertrieben oder vertreiben wollten und "Schloss Lichtenau" als Hinweis auf die geographische Herkunft dieser Produkte benützen wollten. Die Österreicher verfügten über relativ eingehende Kenntnisse der Geographie ihres Heimatlandes, jedenfalls in einem höheren Niveau als über ausländische Bezeichnungen. Insbesondere die in der Umgebung der erwähnten Schlösser lebenden Personen würden diese Ortsangaben als solche erkennen; unerheblich sei, ob jeder Österreicher die Bezeichnung "Schloss Lichtenau" als einen Hinweis auf eine geographische Herkunft erkenne.

In der dagegen erhobenen Beschwerde führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen Folgendes aus: Entgegen der Auffassung der Erstbehörde sei das Zeichen "Schloss Lichtenau" unterscheidungskräftig, weil es keineswegs banal, werbeüblich oder schlicht zu einfach für einen Hinweis auf ein Unternehmen sei. Die Möglichkeit, dass das Zeichen als Herkunftsangabe (miss-)verstanden werden könnte, könne nicht begründen, dass es nicht kennzeichenkräftig sei, denn eine solche Herkunftsangabe wäre eine kennzeichenkräftige Bezeichnung (es würde sich sonst erübrigen, Herkunftsangaben ausdrücklich unter § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG aufzuzählen). Selbst wenn aber eine Herkunftsangabe vorliegen sollte, könne dies nicht seine Entscheidungskraft negieren, sondern lediglich die Zulässigkeit des Zeichens auf Grund des § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG betreffen; dieser Verweigerungsgrund sei aber nicht herangezogen worden.

Die Beschwerdeführerin vertrete aber die Auffassung, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen als Hinweis auf ein Unternehmen und nicht als ausschließlich beschreibende Herkunftsangabe auffassten. Demgegenüber handle es sich bei "Chiemsee" um einen weit überregional bekannten, eindeutig geographischen Begriff.

Das beschwerdegegenständliche Zeichen sei hingegen nicht als Bezeichnung eines konkreten Bauwerks bekannt, zumal es mehrere Schlösser dieses Namens gebe. Es enthalte keine spezifischen Zusätze wie etwa "Schloss Lichtenau im Waldviertel", sodass die beteiligten Verkehrskreise weitere Überlegungen anstellen müssten, was nach der Rechtsprechung typisch für ein nicht ausschließlich beschreibendes Zeichen sei. Im besten Fall handle es sich also um ein Unternehmen, welches sich "im Dunstkreis" eines der Schlösser Lichtenau befinde.

Zu bezweifeln sei auch, dass die Österreicher relativ eingehende geographische Kenntnisse Österreich betreffend hätten. Selbst wenn die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen "Schloss Lichtenau" als Angabe eines Ortes erkennen sollten, würden sie damit kein Unternehmen verbinden, weil etwa Schloss Lichtenau in Stuhlfelden mitten im Ort läge und nicht ein Unternehmen sondern eine Schule und ein pädagogisches Zentrum beherberge. Die Verkehrskreise würden das Zeichen daher als phantasihaft und damit als Unternehmenskennzeichen auffassen.

Mit dem nun vor dem Verwaltungsgerichtshof angefochtenen Bescheid der *belangten Behörde* [Anm: der Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamtes] wurde die Beschwerde abgewiesen und die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt.

In der Begründung dieses Bescheides wurde im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Die Tatbestände nach § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MaSchG stünden zueinander im Verhältnis einer *lex generalis* zu *lex specialis*; der Tatbestand der Z 4 sei ein Unterfall der fehlenden Unterscheidungskraft. Wenn auch die Heranziehung des § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG - wegen der

Qualifikation des Zeichens als reine Ortsangabe - treffender gewesen wäre, weil das Zeichen über den Wortlaut hinausgehend keine für die Konsumenten bewusst wahrnehmbaren graphischen Elemente oder sonstige Eigenschaften aufweise, welche von der Annahme einer ausschließlich beschreibenden Angabe wegführen würden, sei der Beschwerdeführerin aus dem Umstand, dass die Erstbehörde die Verweigerung auf § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG gestützt habe, doch kein Rechtsnachteil erwachsen.

Zur Frage der Eignung des Zeichens als Ortsangabe führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus, aus § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG sei abzuleiten, dass ein ausschließlich aus einer Angabe betreffend die geographische Herkunft bestehendes Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen sei. Es sei der Rechtssicherheit eher dienlich, wenn dieser Grundsatz nicht aufgeweicht werde. Sogar kämen Angaben von Orten, insbesondere österreichische Ortsangaben, nur dann als Marke in Betracht, wenn sie entweder den breitesten Verkehrskreisen absolut unbekannt seien oder hinsichtlich derer eine spontane gedankliche Verbindung dieser Angabe mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen denkunmöglich erscheine.

Bei den angemeldeten Waren - fast durchwegs solchen des täglichen Gebrauchs - handle es sich um verschiedene Arten von Fisch, Fleisch und Geflügel in unterschiedlicher Darbereitungs- bzw Zubereitungsart, weiters um Weichtiere, Kaviar und diverse Salate sowie Waren zur Zubereitung von Salaten und Soßen. Diese Waren seien einerseits in Gemischtwarenläden erhältlich, andererseits auch typisch für den Verkauf an - auf Grund ihrer Flexibilität an den verschiedensten Orten aufgestellten - Ständen, bei denen die unterschiedlichsten, insbesondere auch regionaltypische, Lebensmittel angeboten würden.

Die Beschwerdeführerin sei den erstinstanzlichen Feststellungen, wonach es österreichweit mehrere Schlösser des Namens Lichtenau gebe, die zumindest in einem geringen Ausmaß touristisch vermarktet würden, nicht entgegen getreten. Es sei davon auszugehen, dass diese Schlösser einem nicht unerheblichen Teil der Verkehrskreise (Besucher, aber auch ortsansässige Bevölkerung) bekannt seien.

Grundsätzlich könnten alle beschwerdegegenständlichen Waren entweder in Gemischtwarenläden oder an (flexiblen) Ständen angeboten werden; in beiden Fällen sei ein örtlicher Nahebezug dieser Verkaufsstätten zu den erwähnten Schlössern dieses Namens denkbar. Weiters sei es betreffend aller Waren denkunmöglich, dass diese einen örtlichen Bezug zu den Schlössern bzw dazugehörigen Liegenschaften aufwiesen. So würden nicht selten Schlössern auch landwirtschaftliche Güter zugeordnet, in denen unterschiedlichste Waren produziert würden. Dies treffe insbesondere auf sämtliche Fleisch- und Fischwaren zu; aber auch exquisitere Waren wie Kaviar oder Weichtiere könnten aus der Sicht der Verkehrskreise im Rahmen spezieller Zucht aus dem Umfeld dieser Schlösser hervorgehen. So stamme etwa Kaviar definitiv aus Fischbeständen in der Donau, umso mehr könne die Fischart Stör in speziellen Gewässern gezüchtet werden.

Für die Frage der Qualifikation des Zeichens durch die Verkehrskreise als Ortsangabe mache es keinen Unterschied, ob sich die Verkaufsstätte im Schloss selbst befinde oder in dessen sonstigem Nahebereich, sofern ein örtlicher Konnex herstellbar sei. Dies sei im Beschwerdefall anzunehmen, handle es sich doch zum Beispiel im Fall Stuhlfelden um eine relativ kleine Gemeinde mit einer nicht unerheblichen Bekanntheit des besagten Schlosses. Darüber hinaus würden in diesem nach den Recherchen der Beschwerdeabteilung auch Veranstaltungen und Bazare abgehalten, im Rahmen derer ein Verkauf von Waren wie den angemeldeten denkbar sei. Der von der Beschwerdeführerin hervorgehobene Umstand, dass dort auch eine Schule untergebracht sei, werde der Bekanntheit des Schlosses nur zuträglich sein.

Es sei daher davon auszugehen, dass den beteiligten Verkehrskreisen eine spontane denklogische Verbindung des Zeichens mit den angemeldeten Waren im Sinn einer Ortsangabe möglich sei. Soweit die Beschwerdeführerin vorbringe, durch die Tatsache, dass

mehrere Schlösser dieses Namens in Österreich existierten, würden die Verkehrskreise zu phantasiahaften Gedanken angeregt, entspreche diese Auffassung nicht der Intention der Judikatur. In jedem Fall nämlich werde die Bezeichnung "Schloss Lichtenau" als Ortsangabe gewertet, möge der betreffende Konsument nun in Kenntnis nur eines oder mehrerer Schlösser dieses Namens sein. Für eine Auslegung des Namens als Phantasiebegriff bleibe daher kein Raum. Die Interpretation des Zeichens als Namensangabe (eines deutschen Grafengeschlechts) werde angesichts der in Österreich existierenden Schlösser dieses Namens nicht naheliegend sein.

Das gegenständliche Zeichen könne daher als Herkunftsangabe der angemeldeten Waren dienen, weshalb die Voraussetzungen für die Beurteilung durch die Erstbehörde, dass das Zeichen nur bei Vorliegen von Verkehrsgeltung registriert werden könne, vorliege.

Der *Verwaltungsgerichtshof* hat über die gegen diesen Bescheid gerichtete Beschwerde nach Vorlage der Akten des Verwaltungsverfahrens *erwogen*:

1.1. Gemäß § 4 Abs 1 Z 3 Markenschutzgesetz 1970 idF BGBl I Nr 111/1999 (MaSchG) sind Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Registrierung ausgeschlossen.

Gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG sind von der Registrierung auch Zeichen ausgeschlossen, 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.

Gemäß § 4 Abs 2 MaSchG wird die Registrierung jedoch (ua) in den Fällen des § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MaSchG zugelassen, wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat.

Gemäß § 20 Abs 3 MaSchG ist bei Bedenken gegen die Zulässigkeit der Registrierung (ua) gemäß § 4 Abs 1 Z 3 oder 4 MaSchG auf Antrag des Anmelders vor der Abweisung mit Beschluss festzustellen, dass das angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MaSchG registrierbar ist; ein solcher Beschluss kann mit Beschwerde (§ 36 MaSchG) angefochten werden.

1.2. Art 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenRL), lautet (auszugsweise):

"Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Fall der Eintragung der Ungültigerklärung:

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

..."

Art 7 Abs 1 der Verordnung (EG) Nr 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) lautet (auszugsweise):

"Von der Eintragung ausgeschlossen sind

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der

Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,
...".

2. Die Eintragungshindernisse gemäß § 4 Abs 1 Z 3 bzw Z 4 MaSchG stimmen mit jenen des Art 3 Abs 1 lit b bzw c der MarkenRL und des Art 7 Abs 1 lit b bzw c der GMV überein. Daher ist die Rechtsprechung des EuGH zur MarkenRL und zur GMV von Bedeutung und kann im Rahmen einer gemeinschaftsrechtskonformen Interpretation zur Auslegung der entsprechenden Bestimmungen des MaSchG herangezogen werden kann (vgl die hg Erkenntnisse vom 22. Februar 2010, ZI 2008/03/0082, und vom 18. Oktober 2006, ZI 2005/04/0022, jeweils mwN).

3. Die Beschwerdeführerin rügt, dass die belangte Behörde das Registrierungshindernis nach § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG herangezogen habe, während die erstinstanzliche Behörde die Verweigerung der Registrierung auf § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG gestützt habe. Zum Verhältnis dieser beiden Schutzausschließungsgründe kann gemäß § 43 Abs 2 VwGG auf das hg Erkenntnis vom 20. Oktober 2004, ZI 2003/04/0187, verwiesen werden. In diesem hat der Verwaltungsgerichtshof - unter Hinweis auf das Urteil des EuGH vom 12. Februar 2004, Rs C-363/99, Postkantoor - ausgeführt, dass die Heranziehung des Registrierungshindernisses der mangelnden Unterscheidungskraft (Z 3) für beschreibende Bezeichnungen (Z 4) keine Rechtsverletzung des Registrierungswerbers darstellt.

4. Auch soweit die Beschwerdeführerin darauf verweist, dass die angemeldete Marke in anderen Staaten eingetragen worden sei und die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat der EU einen von der Behörde zu berücksichtigenden Umstand darstelle, ist sie auf das schon genannte Erkenntnis vom 22. Februar 2010, ZI 2008/03/0082, zu verweisen. Danach kann dies von der Behörde berücksichtigt werden, für die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zuzulassen oder zurückzuweisen, aber nicht allein maßgebend sein.

5. Die belangte Behörde ist davon ausgegangen, dass das Eintragungshindernis nach § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG vorliege. Die Eignung des Zeichens "Schloss Lichtenau" als Ortsangabe sei zu bejahen, weil es österreichweit mehrere Schlösser des Namens Lichtenau gebe, die zumindest in einem geringen Ausmaß touristisch vermarktet würden. Es sei davon auszugehen, dass diese Schlösser einem nicht unerheblichen Teil der Verkehrskreise (dort lebende Bevölkerung, aber auch Touristen und Besucher) bekannt seien; ebenso sei ein örtlicher Nahebezug von die gegenständlichen Waren anbietenden Verkaufsstätten zu den Schlössern bzw dazugehörigen Liegenschaften denkbar. Auch wenn es mehrere Schlösser dieses Namens in Österreich gebe, werde die Bezeichnung Schloss Lichtenau als Ortsangabe gewertet, möge der betreffende Konsument nun in Kenntnis eines oder mehrerer Schlösser dieses Namens sein. Da das beschwerdegegenständliche Zeichen als Herkunftsangabe der angemeldeten Waren dienen könne, dürfe das Zeichen nur bei Vorliegen von Verkehrsgeltung registriert werden.

6. Die Beschwerde hält dem entgegen, dass das Wort "Schloss" jedenfalls kein wesentliches Merkmal der Waren, für die das Zeichen eingetragen werden soll, beschreibe. Das Wort "Lichtenau" werde vom durchschnittlichen österreichischen Verbraucher jedenfalls in einer seiner Bedeutungen als Phantasiebezeichnung verstanden, weil man nicht davon ausgehen könne, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise damit eine unbedeutende und weitgehend unbekannt kleine Ortschaft im Waldviertel assoziiere. Auch dieses Wort bezeichne daher keine bestimmte geografische Herkunft der Waren. Der bloße Umstand, dass die belangte Behörde auf Grund von Internetrecherchen auf ein Schloss Lichtenau im Waldviertel gestoßen sei, begründe keineswegs, dass ein namhafter Teil der Verkehrskreise dieses Schloss tatsächlich kennen würde; dafür lägen keine Beweisergebnisse vor.

Für die Frage, ob eine geografische Bezeichnung nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise die Herkunft der betroffenen Warengruppen zu bezeichnen geeignet sei, sei insbesondere von Belang, inwieweit diesen Kreisen diese Bezeichnung sowie die Eigenschaften des bezeichneten Ortes und die betreffende Warengruppe mehr oder weniger gut bekannt seien. Art 3 Abs 1 lit c der MarkenRL stehe der Eintragung geografischer Bezeichnungen nicht entgegen, die den beteiligten Verkehrskreisen nicht oder zumindest nicht als Bezeichnung eines geografischen Ortes bekannt seien, aber auch dann nicht, wenn es wegen der Eigenschaften des bezeichneten Ortes wenig wahrscheinlich sei, dass die beteiligten Verkehrskreise annehmen könnten, dass die betreffende Warengruppe von diesem Ort stamme.

7. Soweit die Beschwerde damit geltend macht, es sei wenig wahrscheinlich, dass ein maßgeblicher Anteil der beteiligten Verkehrskreise das Schloss Lichtenau im Waldviertel kennen würde, ist sie auf die Feststellungen zu verweisen, wonach es österreichweit "mehrere Schlösser des Namens Lichtenau" gibt (zumindest drei), die auch touristisch vermarktet würden, sodass sich der Bekanntheitskreis nicht in der lokalen Bevölkerung erschöpft.

Für das Vorliegen des Ausschließungsgrundes nach § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG reicht es, dass von den beteiligten Verkehrskreisen das fragliche Zeichen mit einer geografischen Herkunftsangabe verbunden wird, mögen damit auch jeweils unterschiedliche Herkunftsorte assoziiert werden. Eine geographische Angabe wird nicht schon dadurch zur eintragungsfähigen Fantasiebezeichnung, dass mit ihr unterschiedliche Orte verbunden werden und sie demgemäß unterschiedlich verstanden wird (vgl das hg Erkenntnis vom 6. Oktober 2009, ZI 2006/04/0225).

Nicht erforderlich ist für das Vorliegen des in Rede stehenden Eintragungshindernisses, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen wie die in der Anmeldung angeführten oder für Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Es genügt vielmehr, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können (vgl das Urteil des EuGH vom 4. Mai 1999, Rs C-108/97, C-109/97, Chiemsee, Rz 29f).

Dass dies im Beschwerdefall zutrifft, hat die belangte Behörde als Ergebnis einer nicht als un schlüssig zu erkennenden Beweiswürdigung festgestellt. Der belangten Behörde kann nicht entgegengetreten werden, wenn sie vorliegend zur Auffassung gelangte, die Beurteilung der in Rede stehenden Marke hinsichtlich des Bestehens des Eintragungshindernisses nach Z 4 verursache keine besonderen Schwierigkeiten und erfordere demnach keine weitergehenden Ermittlungen, etwa demoskopische Befragungen (vgl in diesem Zusammenhang etwa das hg Erkenntnis vom 24. September 2003, ZI 2001/04/0020).

8. Die Beschwerde erweist sich somit insgesamt als unbegründet, weshalb sie gemäß § 42 Abs 1 VwGG abzuweisen war.

Eine Kostenentscheidung hatte mangels Antrages der obsiegenden belangten Behörde zu entfallen.

Anmerkung*

I. Das Problem

Ein deutscher Lebensmitteldiskonter verfügte über die internationale Wortmarke „*Schloß Lichtenau*“, die er für diverse Feinkostprodukte in den Warenklassen 29 und 30 auch für das

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

österreichische Hoheitsgebiet eintragen lassen wollte. Die Markenbehörden lehnten nach mehrfachem Vorhalt mit der wesentlichen Begründung ab, das Wortzeichen wies keine Unterscheidungskraft auf bzw. würde als Herkunftsangabe gewertet. Bei den benannten Waren handelte es sich um Nahrungsmittel, die nahezu in jedem größeren Supermarkt angeboten würden und von jedermann erworben werden könnten. Zu den betroffenen Verkehrskreisen war daher insbesondere der Durchschnittskonsument derartiger Nahrungsmittel zu zählen. Für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit maßgebend war daher die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise, nämlich die mutmaßliche Erwartung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers. Schließlich lagen in Österreich zumindest drei Schlösser, die unter dem Namen „Schloss Lichtenau“ bekannt waren, unter anderem im Ort Stuhlfelden, einem stark frequentierten Schigebiet im Pinzgau, Bundesland Salzburg, wobei das Schloss auch als Schauplatz für Veranstaltungen diene und eine überregionale Bekanntheit genießen würde. Weiters existierte ein Schloss dieses Namens im südlichen Waldviertel. Das Schloss wurde als Sehenswürdigkeit des Ortes beworben und diente als Wohnhaus und Zentrum des angeschlossenen Gutsbetriebes. Schließlich befand sich ein solches Schloss auch im Mühlviertel und galt als Sehenswürdigkeit der gleichnamigen Gemeinde Lichtenau. Die Anmelderin hätte zu keinem dieser Schlösser einen Bezug in der Weise dargelegt, dass sie alleinige Nutzungsberechtigte zumindest eines dieser Schlösser oder sonst autorisiert wäre.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der VwGH bestätigte die Verweigerung der Schutzgewährung für die internationale Wortmarke wegen ihrer mangelnden Unterscheidungskraft für Lebensmittel der Warenklassen 29 und 30. Im Wege einer gemeinschaftsrechtskonformen Interpretation gelangten die Verwaltungsrichter unter Fortschreibung ihrer Vorjudikatur¹ zur Auffassung, dass die Eignung des Zeichens „Schloss Lichtenau“ als Ortsangabe zu bejahen wäre, weil es österreichweit mehrere Schlösser dieses Namens gab, die zumindest in einem geringen Ausmaß touristisch vermarktet wurden. Dadurch würde der Konsument einen örtlichen Nahebezug von die gegenständlichen Waren anbietenden Verkaufsstätten zu den Schlössern bzw dazugehörigen Liegenschaften herstellen.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Für das Vorliegen des Ausschließungsgrundes nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG reicht es, dass die beteiligten Verkehrskreise das fragliche Zeichen mit einer (tatsächlich existierenden) geografischen Herkunft verbinden, mögen damit auch jeweils unterschiedliche Herkunftsorte assoziiert werden. Eine geografische Angabe wird nach Ansicht des Höchstgerichts nicht schon dadurch zur eintragungsfähigen Fantasiebezeichnung, dass mit ihr unterschiedliche Orte verbunden werden und sie demgemäß unterschiedlich verstanden wird. Es genügt vielmehr, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können.² Da das beschwerdegegenständliche Zeichen als Herkunftsangabe der angemeldeten Waren dienen kann, darf es nur bei Vorliegen von Verkehrsgeltung zugunsten der Beschwerdeführerin registriert werden.³

¹ VwGH 22.2.2010, 2008/03/0082 – *Pro-Optik*, nv; 18.10.2006, 2005/04/0022 – *Momente der Ruhe*, ZfVB 2007/1586 = ÖBI-LS 2007/193, 268 = PBI 2007, 110 = VwSlgA 17.039 jeweils mwN.

² Vgl EuGH 4.5.1999, C-108/97, C-109/97 – *Chiemsee*, Rz 29 f, wbl 1999/210 = ZER 1999/95 = ÖBI 1999, 255 = ecolex 1999/351 (*Schanda*); 12.2.2004, C-363/99 – *Postkantoor*, wbl 2004/80, 182 = ZER 2004/35, 172 = ÖBI-LS 2004/129, 158.

³ VwGH 20.12.2010, 2007/03/0117 – *Schloss Lichtenau*, ÖBI-LS 2011/38, 66 = PBI 2011, 25.

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht besteht in der Nichterstreckung der (deutschen) Wortmarke „Schloss Lichtenau“ auf Österreich wegen mangelnder Unterscheidungskraft keine Rechtsverletzung des Registrierungswerbers durch das ÖPA. Es handelt sich um eine beschreibende Bezeichnung; darüber hinaus existieren in Österreich zumindest zwei Schlösser gleichen Namens, die nichts mit der Anmelderin oder ihren Produkten zu tun haben.