



**1. Dass einem Zeichenbestandteil für sich betrachtet keine Unterscheidungskraft zukommt, schließt nicht aus, dass Unterscheidungskraft infolge einer Kombination mit anderen Elementen (mögen diese auch für sich selbst betrachtet nicht unterscheidungskräftig sein) gegeben sein kann.**

**2. Die Bereitschaft der beteiligten Verkehrskreise, Besonderheiten in der Schreibweise eines Zeichens als Unternehmenshinweis zu verstehen, ist grundsätzlich als äußerst gering anzusehen.**

**3. Das Eintragungshindernis der bloß beschreibenden Wirkung eines Zeichens nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG erfasst auch solche geographische Bezeichnungen, die von den betroffenen Unternehmen als Herkunftsangabe für die betreffende Warengruppe verwendet werden können (hier: *EUROPA* für Schokoladeprodukte).**

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 1180 Wien, Höhnegasse 6, gegen den Bescheid der Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamts vom 16. April 2008, ZI Bm 16/2007-1, betreffend Verweigerung der Schutzgewährung für eine Wortmarke, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

### **Begründung**

I.

1. Im Markenregister des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf ist unter der Nummer 812790 zugunsten der beschwerdeführenden Partei die Wortbildmarke "EUROPA" für folgende Waren eingetragen:

"Kl. 30: chocolat, produits de chocolat, barres, cacao, pralines, aussi avec des farces fermes et liquides"

Zu dem Antrag der beschwerdeführenden Partei auf Zulassung der angemeldeten internationalen Marke zum Schutz in Österreich teilte die Rechtsabteilung C des Österreichischen Patentamts mit, das Zeichen weise keine Unterscheidungskraft auf und stelle bloß einen Hinweis auf die Herkunft der Waren dar. Die Grafik sei unzureichend, außerdem enthalte die Marke eine dem offiziellen Emblem des Europarats ähnliche Darstellung.

2. Die beschwerdeführende Partei nahm dazu mehrfach Stellung und führte im Wesentlichen Folgendes aus: Die Bilddarstellung des gegenständlichen Zeichens unterscheide sich ausreichend vom Emblem des Europarats. Dieses weise zwölf auseinanderstehende Zeichen auf, die das traditionelle System der Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit realisierten. Demgegenüber zeige der Sternenring der gegenständlichen Marke Sterne, die sich berührten und somit einen geschlossenen Kreis bildeten. Zudem zeige die Marke dunkle Sterne auf hellem Hintergrund, im Gegensatz zur Farbgebung des Europaratemblems (gelbe Sterne auf dunkelblauem Hintergrund).

Die Möglichkeit, dass das Zeichen als Herkunftsangabe missverstanden werde, könne nicht begründen, dass das Zeichen nicht kennzeichnungskräftig sei, wäre doch eine solche Herkunftsangabe eine kennzeichenkräftige Bezeichnung, der allenfalls der Beanstandungsgrund nach § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG entgegen stehe, der allerdings in der

vorläufigen Schutzverweigerung nicht genannt worden sei. Er liege allerdings auch nicht vor, weil ein geographischer Begriff nur dann von der Registrierung als Marke gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG ausgeschlossen sei, wenn er von den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich als Herkunftsangabe verstanden würde. Dies treffe auf die gegenständlichen Waren (Schokolade) nicht zu, weil die Verkehrskreise nicht annehmen würden, sie stammten spezifisch aus Europa.

Die zugrunde liegende Basismarke sei in Deutschland ohne Beanstandung eingetragen worden und genieße Schutz in einer Reihe weiterer Länder. Zudem verwies die beschwerdeführende Partei auf Registrierungen, die das Wort Europa enthielten, und in Österreich zum Schutz zugelassen worden seien.

3. Mit Beschluss vom 8. Februar 2007 verweigerte die Rechtsabteilung des Österreichischen Patentamts (Erstbehörde) gemäß § 4 Abs 1 Z 3, § 4 Abs 1 Z 1 lit c iVm 5 und 7 MaSchG der hinterlegten Marke den Schutz in Österreich. Begründend verwies die Erstbehörde auf die bisherigen Amtsschreiben, wonach - zusammengefasst - das Emblem des Europarats zwar als solches nicht Bestandteil des gegenständlichen Zeichens sei, dieses aber eine dem Emblem ähnliche Darstellung enthalte (Sternenkranz aus 17 gleichgroßen, fünfzackigen Sternen, welche dieselbe Größe hätten und kreisförmig angeordnet seien), während das Emblem des Europarats mit einem Kreis von fünfzackigen Sternen, deren Spitzen sich nicht berühren, auf blauem Grund, beschrieben werde. Der Umstand, dass mit der gegenständlichen Marke keine Farben beansprucht würden, schließe nicht aus, dass die Marke in jeder beliebigen Farbkombination und damit auch mit gelben oder goldenen Sternen auf blauem Grund (wie beim Emblem des Europarats) verwendet würde. Es könne daher bei den relevanten Verkehrskreisen der Eindruck entstehen, dass es sich um eine Nachahmung des Europaratemblems handle.

Andererseits würden die Zeichenbestandteile visuell zusammenhängend erfasst und begrifflich im Sinne von "Europa" verstanden, ebenso würden sie von den beteiligten Verkehrskreisen akustisch mit "Europa" wiedergegeben. Der Konsument werde im Zeichen daher bloß einen allgemeinen Hinweis erblicken, dass die betreffenden Waren aus Europa stammten. Auch wenn nicht anzunehmen sei, dass die erforderlichen Kakaofrüchte europäischen Ursprungs seien, habe die Herstellung von Schokoladeprodukten in europäischen Ländern, wie der Schweiz, aber auch innerhalb der EU, wie in Belgien, nachhaltige Bekanntheit erreicht, weshalb eine das Produktionsgebiet bezeichnende Angabe als ein für den Kaufabschluss maßgeblicher Hinweis auf die geographische Herkunft der Waren zu betrachten sei. Die beteiligten Verkehrskreise würden in dem Zeichen somit keinen individualisierenden Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Waren aus einem konkreten Unternehmen erkennen, weshalb das Zeichen gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG von der Schutzzulassung ausgeschlossen sei, sofern nicht der Nachweis der Verkehrsgeltung erbracht werde. Dem Hinweis der beschwerdeführenden Partei auf bereits bestehende Marken sei entgegen zu halten, dass nach ständiger Judikatur Registrierungen anderer Marken niemals präjudiziellen Charakter hätten und auf Grund mangelnder Parallelität der Fälle ein Vergleich nicht zielführend sei.

4. In der dagegen erhobenen Beschwerde führte die beschwerdeführende Partei im Wesentlichen Folgendes aus:

Im Hinblick auf die konkrete Bilddarstellung (Unterschiede in der Anzahl der Sterne und ihrer gegenseitigen Anordnung) unterscheide sich die Darstellung des gegenständlichen Zeichens ausreichend vom Emblem des Europarats. Entgegen der Auffassung der Erstbehörde sei das gegenständliche Wortbildzeichen sehr wohl unterscheidungskräftig, weil es keineswegs banal oder werbeüblich oder etwa schlicht zu einfach für einen Hinweis auf ein Unternehmen sei. So enthalte es durchaus markante Elemente, wie die Wortbestandteile EUR und PA sowie den Sternenkranz, der den Buchstaben O des Wortes Europa vertrete. Diese verliehen der Marke eine Originalität, welche die geforderte Unterscheidungskraft begründe. Ein geographischer

Begriff sei von der Registrierung als Marke nur dann ausgeschlossen, wenn er von den beteiligten Verkehrskreisen als Herkunftsangabe aufgefasst werde. Tatsächlich seien die gegenständlichen Waren (Schokolade) nicht derart, dass die Verkehrskreise annehmen würden, sie stammten spezifisch aus Europa. Das Wort "Europa" sei zu weit gefasst, um als konkrete geographische Bezeichnung zu dienen. Zudem enthalte das beanstandete Zeichen einen graphischen Bestandteil. Im Übrigen verwies die beschwerdeführende Partei erneut auf die Registrierung der Marke in anderen Ländern, weiters auf internationale Registrierungen, die das Wort Europa enthielten.

5. Mit dem nun vor dem Verwaltungsgerichtshof angefochtenen Bescheid der belangten Behörde wurde die Beschwerde abgewiesen und die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt. In der Begründung dieses Bescheides wurde im Wesentlichen - nach einer Darstellung des bisherigen Verfahrensgangs - Folgendes ausgeführt:

Gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG seien Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Registrierung als Marke ausgeschlossen. Nicht unterscheidungskräftige Zeichen seien ungeeignet, die Funktion der Marke (Verbindung von Waren bzw Dienstleistungen mit einem bestimmten Anbieter, Hinweis auf die Herkunft der Waren bzw Dienstleistungen) zu erfüllen. Die Unterscheidungskraft eines Zeichens sei im Wege einer Prognose aus der Sicht der beteiligten Verkehrskreise anhand des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu prüfen. Dabei sei grundsätzlich davon auszugehen, dass die beteiligten Verkehrskreise im täglichen Geschäftsverkehr üblicherweise Zeichen im Konnex mit den Waren bzw Dienstleistungen, zu deren Kennzeichnung sie bestimmt seien, sehen würden. Dabei seien maßgebend die mutmaßlichen Erwartungen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers. Mit Blick auf die gegenständlichen Waren (Klasse 30) kämen als beteiligte Verkehrskreise sämtliche Kundenkreise, insbesondere Letztverbraucher, in Betracht.

Wie sich aus der von der WIPO übermittelten Notifikation ergebe, bestehe die gegenständliche internationale Marke aus dem Wort "EUROPA" in Blockbuchstaben mit jeweils einem Leerzeichen zwischen den einzelnen Buchstaben, wobei der Buchstabe "O" geringfügig größer mit ausgefransten Rändern ausgestaltet sei. Dass es sich bei der Ausgestaltung des Buchstaben "O" wie von der Erstbehörde angenommen um einen Sternenkranz handle, sei nicht ohne Weiteres, sondern nur bei eingehender Betrachtung aus der Nähe mit dem Ziel, Sterne zu entdecken, erkennbar. Bestätigt werde die Annahme der Erstbehörde erst aus den diesbezüglichen Ausführungen der beschwerdeführenden Partei und durch die Vorlage einer Kopie, auf der die tatsächliche Verwendung des Zeichens auf den Waren ersichtlich sei. Dort werde nämlich das angemeldete Zeichen umgekehrt zum Anmeldeverfahren, nämlich in Weiß auf schwarzem Grund dargestellt, wobei nur so die Ausführung des Buchstabens "O" als Sternenkranz gut sichtbar sei. Da bei der Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens stets von der Darstellung in der Anmeldung auszugehen sei, müsse die Darstellung der konkreten Verwendung außer Betracht bleiben. Somit sei der Prüfung die internationale Marke gemäß der beschriebenen Notifikation zugrunde zu legen. Vor diesem Hintergrund sei im Beschwerdefall das Registrierungshindernis der Ähnlichkeit eines Bestandteils des Zeichens mit dem Emblem einer internationalen Organisation entgegen der Auffassung der Erstbehörde nicht heranzuziehen.

Zu prüfen sei vielmehr, ob die beteiligten Verkehrskreise in der gegenständlichen internationalen Marke angesichts der damit bezeichneten Waren einen unterscheidungskräftigen Unternehmenshinweis sehen würden.

Der Hauptbestandteil von Schokolade, nämlich Kakao, stamme aus Afrika, Südamerika und Asien und gehöre zu den Gütern, die im Fair-Trade-Handel angeboten würden. Vor allem in auf Fair-Trade-Produkte spezialisierten Läden finde man eine Aufteilung nach geographischen Regionen innerhalb der jeweiligen Produktkategorie. Den beteiligten Verkehrskreisen sei zwar bekannt, dass Kakaobohnen nicht in Europa wüchsen. Dagegen sei

nicht ausgeschlossen, dass Produkte aus diesem Rohstoff weltweit hergestellt würden. Wenn die beteiligten Verkehrskreise daher die gegenständliche internationale Marke auf den beanspruchten Waren der Klasse 30 sehen, würden sie unweigerlich an Europa im geographischen oder politischen Sinn denken. Dies treffe auf sämtliche beteiligte Verkehrskreise zu, da Österreich selbst geographisch in Europa liege und politisch der Europäischen Union angehöre, und solche Kenntnisse als allgemeines Basiswissen anzusehen seien. Da es sich bei den gegenständlichen Waren um günstige Waren des täglichen Bedarfs handle, würden die beteiligten Kreise bei ihrem Erwerb durchschnittliche Aufmerksamkeit walten lassen und die Ware im Hinblick auf ihre Geschmacksrichtung, die sich etwa aus der Art der Schokolade und dem Kakaoanteil ergebe, prüfen. Nicht zu erwarten sei jedoch, dass sie sich mit der internationalen Marke derart eingehend auseinandersetzen, um einen darin möglicherweise enthaltenen Sternenkranz zu erkennen. Daher würden auch sie die internationale Marke in der Eile des geschäftlichen Verkehrs als Darstellung des Wortes "Europa" mit einer geringfügigen Abänderung des Buchstabens "O" beurteilen. Die gegenständliche internationale Marke würde - im Zusammenhang mit den so bezeichneten Waren der Klasse 30 - als allgemeiner Hinweis auf die Herkunft der Waren gesehen werden, nämlich als aus dem europäischen Raum stammend. Dem graphischen Bestandteil der internationalen Marke, der geringfügigen Abänderung der Darstellung des Buchstabens "O", würde im geschäftlichen Verkehr keine weitere Aufmerksamkeit oder Bedeutung beigemessen, weshalb diese graphische Ausgestaltung nicht geeignet sei, der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Die beteiligten Verkehrskreise würden daher in der internationalen Marke kein für die Registrierung von Marken erforderliches Unternehmenskennzeichen erblicken, das darauf hinweise, dass die betreffenden Waren von einem bestimmten Unternehmen angeboten würden.

Der Schutzzulassung in Österreich stehe daher der Ausschließungsgrund der mangelnden Unterscheidungskraft gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG entgegen. Da die internationale Marke auf Grund ihres graphischen Bestandteils nicht ausschließlich aus einer beschreibenden Angabe bestehe, sei der Ausschließungsgrund nach § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG nicht heranzuziehen. Im Übrigen gebe es aber zwischen den Schutzausschließungsgründen der Z 3 und der Z 4 überschneidende Bereiche, sodass einer ausschließlich beschreibenden Angabe wohl häufig auch keine Unterscheidungskraft zukommen werde, hingegen nicht alle nicht unterscheidungskräftigen Zeichen ausschließlich beschreibende Angaben sein müssten.

## II.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die gegen diesen Bescheid gerichtete Beschwerde nach Vorlage der Akten des Verwaltungsverfahrens - die belangte Behörde nahm von der Erstattung einer Gegenschrift Abstand - erwogen:

1. Hinsichtlich der maßgebenden Rechtslage - insb auch hinsichtlich der Anforderungen an die Kennzeichnungskraft von grafische Elemente enthaltenden Wort(bild-)marken - wird gemäß § 43 Abs 2 VwGG auf das hg Erkenntnis vom heutigen Tag, ZI 2008/03/0013, verwiesen.

2. Während die Erstbehörde die Schutzverweigerung auf § 4 Abs 1 Z 1 lit c iVm §§ 5, 6 sowie auf § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG gestützt hat, bezog sich die belangte Behörde diesbezüglich ausschließlich auf § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG.

Nach dieser Bestimmung sind von der Registrierung ausgeschlossen Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben.

Demgegenüber sind nach dem Schutzausschließungsgrund des § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG von der Registrierung auch Zeichen ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr - ua - zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Ware dienen können.

Zum Verhältnis der beiden Schutzausschließungsgründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bzw Z 4 MaSchG kann gemäß § 43 Abs 2 VwGG auf das hg Erkenntnis vom 20. Oktober 2004, ZI 2003/04/0187, verwiesen werden.

3. Die Beschwerde macht geltend, der Rechtsgrund des § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG (unter Zugrundelegung der Annahme, das gegenständliche Zeichen sei eine Herkunftsangabe) dürfe für die Schutzverweigerung nicht herangezogen werden, weil diese Bestimmung in der vorläufigen Schutzverweigerung durch die Erstbehörde nicht genannt worden sei. Dem ist zu erwidern, dass die Heranziehung des Registrierungshindernisses der mangelnden Unterscheidungskraft (Z 3) für beschreibende Bezeichnungen (Z 4) keine Rechtsverletzung des Registrierungswerbers darstellt, wie der Verwaltungsgerichtshof im bereits zitierten Erkenntnis ZI 2003/04/0187 - unter Hinweis auf das Urteil des EuGH vom 12. Februar 2004, Rs C-363/99 (Postkantoor), ausgeführt hat (vgl dazu im Übrigen auch das Erkenntnis des EuGH vom 8. Mai 2008, Rs C-304/06P (EUROHYPO)).

4. Die Beschwerde macht weiter geltend, das gegenständliche Zeichen bezeichne - wegen der Herkunft des Hauptbestandteils der klassengegenständlichen Waren (Kakao) - gerade nicht den geographischen Ursprung. Es sei sehr wohl unterscheidungskräftig, weil es keineswegs banal oder werbeüblich oder bloß zu einfach für einen Hinweis auf ein Unternehmen sei.

Zudem enthalte das gegenständliche Zeichen durchaus markante Elemente, wie etwa die Wortbestandteile EUR und PA, sowie den Sternenkranz, der den Buchstaben "O" des Wortes Europa vertrete. Diese verliehen der Marke eine Originalität, die die für eine Marke geforderte Unterscheidungskraft begründe.

5. Mit diesem Vorbringen wird eine Rechtswidrigkeit der Beurteilung der belangten Behörde nicht dargetan.

Die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke muss sich - vor dem Hintergrund der Hauptfunktion der Marke, dem Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Ware dadurch zu garantieren, dass sie ihm die Unterscheidung dieser Ware ohne Verwechslungsgefahr von solchen anderer Herkunft ermöglicht - auf die Gesamtwahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise stützen.

Dass einem Zeichenbestandteil für sich betrachtet keine Unterscheidungskraft zukommt, schließt nicht aus, dass Unterscheidungskraft infolge einer Kombination mit anderen Elementen (mögen diese auch für sich selbst betrachtet nicht unterscheidungskräftig sein) gegeben sein kann (vgl die Urteile des EuGH vom 8. Mai 2008, Rs C-304/06P (EUROHYPO), sowie vom 12. Februar 2004, Rs C-265/00 (BIOMILD)).

6. Mit dem von der Beschwerde hervorgehobenen Umstand, dass der Hauptrohstoff für die in der gegenständlichen Warenklasse genannten Waren, Kakao, nicht in Europa wächst, wird nicht dargelegt, dass die Beurteilung der belangten Behörde, die - mit Blick auf mögliche Produktionsstätten des aus dem Rohstoff hergestellten Endprodukts - angenommen hat, die beteiligten Verkehrskreise würden im Zeichen eine Herkunftsbezeichnung sehen, unrichtig wäre (vgl in diesem Zusammenhang auch das Urteil des EuGH vom 4. Mai 1999, Rs C-108/97, C-109/97 (Chiemsee)), wonach es für das Vorliegen des Eintragungshindernisses nach Art 3 Abs 1 lit c der MarkenRL nicht erforderlich ist, dass die zu beurteilende Ortsbezeichnung von den beteiligten Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht wird, vielmehr auch solche geographische Bezeichnungen erfasst werden, die von den betroffenen Unternehmen als Herkunftsangabe für die betreffende Warengruppe verwendet werden können).

7. Dass die konkrete graphische Gestaltung des in Rede stehenden Zeichens, das als Herkunftsangabe grundsätzlich nicht eintragungsfähig ist, nicht geeignet ist, dem Zeichen dessen ungeachtet Unterscheidungskraft zu verleihen, hat die belangte Behörde als Ergebnis einer nicht als unschlüssig zu erkennenden Beweiswürdigung (der geringfügigen Abänderung des Buchstabens "O" würde im geschäftlichen Verkehr von den beteiligten Verkehrskreisen

keine weitere Bedeutung beigemessen) festgestellt. Da die Bereitschaft der beteiligten Verkehrskreise, Besonderheiten in der Schreibweise eines Zeichens als Unternehmenshinweis zu verstehen, grundsätzlich als äußerst gering anzusehen ist (vgl das hg Erkenntnis vom 18. Oktober 2006, ZI 2005/04/0022), kann die diesbezügliche Beurteilung der belangten Behörde nicht als unzutreffend erkannt werden.

Zu verweisen bleibt darauf, dass dann, wenn die Kennzeichnungskraft einer Zeichenkombination zu beurteilen ist, nicht nur auf den visuellen, sondern auch auf den akustischen Eindruck von der Marke abzustellen ist (vgl das bereits zitierte Urteil des EuGH vom 12. Februar 2004 (BIOMILD)).

8. Soweit die beschwerdeführende Partei geltend macht, dass die angemeldete Marke in anderen Staaten eingetragen worden sei und die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einen Mitgliedstaat der EU einen von der Behörde zu berücksichtigenden Umstand darstelle, ist sie auf das Erkenntnis vom 22. Februar 2010, ZI 2008/03/0082, mwN, 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.

9. Die Beschwerde behauptet eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens, weil im Verwaltungsverfahren die mangelnde Unterscheidungskraft nur vor dem Hintergrund der möglichen Verwechslungsgefahr mit dem Europarats-Sternenkranz thematisiert worden sei, nicht aber im Zusammenhang mit der Erkennbarkeit des Sternenkranzes an sich. Zu diesem entscheidungswesentlichen Argument hätte der beschwerdeführenden Partei rechtliches Gehör gewährt werden müssen, um ihr etwa die Vorlage einer besseren Kopie der Markenregistrierung zu ermöglichen.

Vor dem Hintergrund, dass die entscheidungswesentliche Frage der mangelnden Unterscheidungskraft des gegenständlichen Zeichens sowohl im Verfahren erster als auch zweiter Instanz thematisiert worden ist, dass bei der Prüfung der Schutzzfähigkeit eines Zeichens von der Darstellung in der Anmeldung auszugehen ist, und dass seitens der beschwerdeführenden Partei schließlich nicht in Frage gestellt wird, dass seitens der belangten Behörde jene Ausfertigung beurteilt wurde, die der internationalen Registrierung zugrunde lag, also die maßgebende ist, wird mit diesem Vorbringen kein relevanter Verfahrensmangel aufgezeigt.

10. 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**

Die deutsche Plus Warenhandelsgesellschaft mbH beehrte Ende des Jahrs 2006 die Schutzgewährung ihrer internationalen Wort-Bildmarke IR 812790 mit folgendem Aussehen

**E U R O P A**

---

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

für das Gebiet der Republik Österreich; dies in der Klasse 30 für u.a. Schokoladeprodukte, Kakao und Süßigkeiten daraus.

Das österreichische Patentamt wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, dass Zeichen hätte keine Unterscheidungskraft und stellte bloß einen Hinweis auf die Herkunft der Waren dar. Die Grafik wäre unzureichend, außerdem enthielte sie eine dem offiziellen Emblem des Europarates ähnliche Darstellung:



Die Anmelderin machte dem gegenüber geltend, dass ein Eintragungshindernis nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG deshalb nicht vorläge, weil für die gegenständlichen Waren (Schokoladeprodukte) die Verkehrskreise nicht annehmen würden, sie stammten spezifisch aus Europa. Im Übrigen wäre die Marke ja als internationales Zeichen registriert worden. Das Emblem des Europarates wies dem gegenüber 12 auseinanderstehende Sterne auf, die das traditionelle System der Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit realisierten. Dem gegenüber zeigte der Sternerring der gegenständlichen Marke Sterne, die sich berührten und somit einen geschlossenen Kreis bildeten. Zudem zeige die Marke dunkle Sterne auf hellem Hintergrund, im Gegensatz zur Farbgebung des Europaemblems mit gelben Sternen auf dunkelblauem Hintergrund.

Mit Bescheid der BA vom 16.4.2008 wurde die Verweigerung der Schutzgewährung – allerdings lediglich wegen fehlender Unterscheidungskraft – bestätigt, sodass die Anmelderin letztlich Beschwerde an den VwGH erhob. Dieser hatte sich mit Fragen der mangelnden Unterscheidungskraft für beschreibende Bezeichnungen sowie neuerlich mit der Frage von Vorregistrierungen zu befassen.

## II. Die Entscheidung des Gerichtes

Die obersten Verwaltungsrichter bestätigten die Verweigerung der Schutzgewährung und hielten zunächst fest, dass einem Zeichenbestandteil für sich betrachtet keine Unterscheidungskraft zukam. Sie schlossen aber nicht aus, dass Unterscheidungskraft im Folge einer Kombination mit anderen Elementen (mögen diese auch für sich selbst betrachtend nicht unterscheidungskräftig sein) gegeben sein könnte.<sup>1</sup> Für das Vorliegen des Eintragungshindernisses nach Art. 3 Abs 1 lit c Marken-RL<sup>2</sup> genügte es, dass die zu beurteilende Ortsbezeichnung (hier: Europa) von den beteiligten Verkehrskreisen mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht würde oder als Herkunftsangabe verwendet werden könnten.

Da die Bereitschaft der beteiligten Verkehrskreise, Besonderheiten in der Schreibweise eines Zeichens als Unternehmenshinweis zu verstehen, grundsätzlich es als äußerst gering anzusehen wäre, gelangten die Höchstrichter zu dem Schluss, dass dem angemeldeten

---

<sup>1</sup> EuGH 8.5.2008, C-304/06 – *EUROHYPO*, RdW 2008/355, 397; 12.2.2004, C-265/00 – *BIOMILD*, wbl 2004/81, 183 = ZER 2004/36, 173 = ÖBI-LS 2004/128.

<sup>2</sup> Entspricht § 4 Abs 1 Z 4 MSchG.

Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlte.<sup>3</sup> Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der gegenständlichen Anmeldung war nicht auf den visuellen, sondern auf den akustischen Eindruck von der Marke abzustellen. Dass die angemeldete Marke in anderen EU-Staaten eingetragen worden war, konnte die Behörde berücksichtigen, jedoch waren diese Voranmeldungen allein maßgebend.

### III. Kritische Würdigung und Ausblick

Eine der wohl letzten Entscheidungen des VwGH in Markeneintragungssachen wirkt in ihrer Begründung im Vergleich zur langen Verfahrensdauer von mehr als 3,5 Jahren in letzter Instanz als inhaltlich wenig ergiebig. Das Ergebnis ist begründbar und nimmt auf die europäische Vorjudikatur in unspektakulärer Weise Rücksicht. Damit ist letztlich klargestellt, dass auch nicht über den Umweg einer Wort-Bildmarke allgemeine Begriffe als geografische Herkunftbezeichnungen gewissermaßen über die „Hintertüre“ in das Markenregister Eingang finden. Die Frage einer Verkehrsgeltung wurde in erster Instanz nicht thematisiert und konnte daher unbeachtet bleiben.

**Ausblick:** Bemerkenswert ist schließlich, dass die Eintragung nicht wegen allfälliger Ähnlichkeiten zur Darstellung des Europaemblems versagt wurde. Das Eintragungshindernis nach § 4 Abs 1 Z 1 lit c MSchG, das Hoheits-, Prüfungs- und Gewährzeichen sowie Zeichen internationaler Organisationen von der Registrierbarkeit als Marke ausschließt, lag nicht vor.

### IV. Zusammenfassung

Wenn die Kennzeichnungskraft einer Zeichenkombination (hier: Wortbild „EUROPA“) zu beurteilen ist, ist nach Ansicht des VwGH nicht nur auf den visuellen, sondern auch auf den akustischen Eindruck von der Marke abzustellen. Das Eintragungshindernis der bloß beschreibenden Wirkung eines Zeichens nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG erfasst auch solche geographische Bezeichnungen, die von den betroffenen Unternehmen als Herkunftsangabe für die betreffende Warengruppe verwendet werden können. Das Wort-Bild-Zeichen „EUROPA“ mit einem den Buchstaben „O“ bildenden Sternenkranz ist daher nicht für Schokolade- und Kakaoprodukte als Marke registrierbar.

---

<sup>3</sup> VwGH 18.10.2006, 2005/04/0022 – *Momente der Ruhe*, ÖBI-LS 2007/193 = PBI 2007, 110 = VwSlgA 17.039 = ZfVB 2007/1586.