

VwGH Erkenntnis vom 15.12.2011, 2008/03/0183 – *Tarockkartenmotive*

1. Für die Beurteilung der Frage nach der Verkehrsgeltung eines angemeldeten Zeichens im Sinne von § 4 Abs 2 MSchG ist wegen der Hauptfunktion einer Marke, nämlich den beteiligten Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Produkte zu garantieren, maßgebend, ob unterscheidungskräftige Besonderheiten oder sonstige Aspekte des konkret zu beurteilenden einzelnen Zeichens es den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglichen, die von der Anmeldung erfassten Produkte ohne Verwechslungsgefahr von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.

2. Wer zu den beteiligten Verkehrskreisen nach § 4 Abs 2 MSchG zu zählen ist, richtig sich nach den beanspruchten Warenklassen der Anmeldung.

3. Verkehrsgeltung im Sinne des § 4 Abs 2 MSchG, die der erworbenen Unterscheidungskraft nach Art 3 Abs 3 Marken-RL entspricht, ist vom Anmelder nachzuweisen. Für den Verkehrsgeltungsnachweis kommen alle Unterlagen in Frage, die eine Beurteilung gestatten, ob das Zeichen im Prioritätszeitpunkt tatsächlich Geltung als Markenzeichen erlangt hat. Für die Prüfung, ob der Verkehrsgeltungsnachweis erbracht worden ist, ist wesentlich, ob die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil derselben, das fragliche Produkt aufgrund des angemeldeten Zeichens als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen.

4. Zu prüfen ist für den Verkehrsgeltungsnachweis, ob jeweils das konkrete zur Anmeldung eingereichte Zeichen, nicht aber ähnliche oder bestimmte Produkte (hier: Spielkarten) generell, mit dem Unternehmen des Anmelders in Verbindung gebracht 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 & S in W, vertreten durch Dr. Marcella Prunbauer, Rechtsanwältin in 1010 Wien, Mahlerstraße 7, gegen den Beschluss der Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamts vom 9. September 2008, Zlen Bm 20/2007-2, AM 1773/2001; Bm 21/2007- 1, AM 1766/2001; Bm 22/2007-1, AM 1767/2001; Bm 23/2007- 1, AM 1768/2001; Bm 24/2007-1, AM 1769/2001; Bm 25/2007- 1, AM 1770/2001; Bm 26/20071, AM 1771/2001; Bm 27/2007-1, AM 1772/2001, betreffend Eintragung von Bildmarken, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Begründung

I.

1. Die Rechtsabteilung B des Österreichischen Patentamts (Erstbehörde) hatte mit Beschlüssen vom 16. September 2003 über die Anträge der beschwerdeführenden Partei vom 9. März 2001 auf Eintragung der zum Markenschutz angemeldeten Bildzeichen (jeweils Tarockkartenmotive) hinsichtlich Waren der Klassen 9, 16 und 28 dahin entschieden, dass gemäß § 20 Abs 3 Markenschutzgesetz 1970 (MaSchG) festgestellt werde, dass die angemeldeten Zeichen (ohne weitere Differenzierung zwischen den einzelnen Warengattungen) nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MaSchG registrierbar sind.

2. Den dagegen erhobenen Beschwerden gab die Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamts (Beschwerdeabteilung) mit - in Rechtskraft erwachsenem - Bescheid vom 20. Dezember 2004 teilweise statt, nämlich hinsichtlich der Waren der Klasse 16 und der Waren "Spiele" und "Spielzeug" in der Klasse 28; insoweit wurden die Beschlüsse vom 16. September 2003 aufgehoben und die Rechtssache zur Fortsetzung des Registrierungsverfahrens an die Erstbehörde zurückverwiesen. Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 "Computerspiele" und der mittlerweile in Klasse 28 klassifizierten "Spielkarten" wurden die Beschwerden hingegen abgewiesen und die Beschlüsse vom 16. September 2003 bestätigt.

Begründend führte die Beschwerdeabteilung im Wesentlichen folgendes aus: Die Erstbehörde habe in ihrer amtlichen Bemängelung lediglich hinsichtlich eines eingeschränkten Umfangs wegen des Eintragungshindernisses nach § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG die (Teil)abweisung angedroht, während der ergangene Feststellungsbescheid hinsichtlich sämtlicher Waren einen Verkehrsgeltungsnachweis im Sinne von § 4 Abs 2 MaSchG fordere, ohne der beschwerdeführenden Partei zuvor Gelegenheit gegeben zu haben, zu dieser Auffassung Stellung zu nehmen. Dies begründe einen relevanten Verfahrensmangel, weil die beschwerdeführende Partei keine Gelegenheit gehabt habe, sich zur Schutzfähigkeit der von der Bemängelung nicht erfassten Warenklassen zu äußern. Im Übrigen habe die Erstbehörde selbst die Zeichen betreffend aller Waren der Klasse 16, mit Ausnahme der "Spielkarten", als ohne Verkehrsgeltungsnachweis registrierbar angesehen, welche Auffassung von der Beschwerdeabteilung geteilt werde. Überdies sei die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bildzeichen auch hinsichtlich der Waren Klasse 28 "Spiele" und "Spielzeug" gegeben (was näher ausgeführt wurde). Offen bleibe die Frage der Schutzfähigkeit der angemeldeten Bildzeichen im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 "Computerspiele" und die "nunmehr in der Klasse 28 klassifizierten Spielkarten". Diesbezüglich sei (was wiederum näher begründet wurde) die Auffassung der Erstbehörde zu teilen, dass die angemeldeten Zeichen nur bei Erfüllung der Voraussetzung des § 4 Abs 2 MaSchG, also bei Nachweis der Verkehrsgeltung, registrierbar seien. Diesen Nachweis habe die beschwerdeführende Partei bislang nicht erbracht. Da die Beschwerdeabteilung die Auffassung der Erstbehörde teile, dass die Zeichen insoweit nur bei Vorliegen von Verkehrsgeltung zu registrieren seien, habe die Erstbehörde nach Rechtskraft dieser Entscheidung die beschwerdeführende Partei aufzufordern, den Verkehrsgeltungsnachweis zu ergänzen und diesbezüglich nähere Erfordernisse darzulegen.

3. Nach Rechtskraft des Bescheids der Beschwerdeabteilung vom 20. Dezember 2004 wurde seitens der Erstbehörde das Verfahren hinsichtlich der Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises bezüglich der Waren "Computerspiele" (Klasse 9) und "Spielkarten" (Klasse 28) fortgesetzt, wobei die beschwerdeführende Partei weitere Beweismittel, darunter die Ergebnisse einer Meinungsumfrage, vorlegte.

Mit Beschlüssen vom 30. Jänner 2007 entschied die Erstbehörde über die Eintragungsanträge der beschwerdeführenden Partei dahin, dass der Eintragungsantrag gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG teilweise, nämlich für die Waren der Klasse 9 "Computerspiele" und der Klasse 28 "Spielkarten" abgewiesen werde; hinsichtlich der verbleibenden Klassen werde das Registrierungsverfahren nach Rechtskraft dieses Beschlusses fortgesetzt.

Begründend führte die Erstbehörde im Wesentlichen aus, auf Grund der Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 20. Dezember 2004 müsse für die gegenständlichen Waren der Verkehrsgeltungsnachweis erbracht werden, damit die angemeldeten Zeichen für diese Waren als Marke registriert werden könnten. Die von der beschwerdeführenden Partei vorgelegten Urkunden seien aber nicht ausreichend gewesen, Verkehrsgeltung nachzuweisen; das vorgelegte demoskopische Gutachten habe, was näher ausgeführt wurde, erhebliche Mängel aufgewiesen. Aus ihm sei aber jedenfalls -

entgegen der Auffassung der beschwerdeführenden Partei - der Schluss zu ziehen gewesen, dass die angemeldeten Zeichen keine Verkehrsgeltung für die Warenklasse "Spielkarten" in

Österreich hätten, während bezüglich der Warenklasse "Computerspiele" überhaupt keine Unterlagen vorgelegt worden seien.

4. Mit dem nun angefochtenen Bescheid der Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamts (belangte Behörde) vom 9. September 2008 wurde den von der beschwerdeführenden Partei gegen die genannten Beschlüsse vom 30. Jänner 2007 erhobenen Beschwerden stattgegeben, diese Beschlüsse aufgehoben und die Rechtssache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Erstbehörde zurückverwiesen.

Begründend stellte die belangte Behörde zunächst den Verfahrensgang dar und hob hervor, auf Grund des in Rechtskraft erwachsenen Bescheids vom 20. Dezember 2004, mit dem die Ansicht der Erstbehörde, betreffend der Waren "Spielkarten" und "Computerspiele" seien die angemeldeten Zeichen nur bei Nachweis der Verkehrsgeltung registrierbar, bestätigt worden sei, gingen die Ausführungen der beschwerdeführenden Partei, die Zeichen seien (auch) betreffend diese nun verfahrensgegenständlichen Waren per se schutzfähig, ins Leere. Entscheidend sei vielmehr, ob

insoweit der Verkehrsgeltungsnachweis erbracht worden sei. Für die gegenständlich relevanten Waren "Computerspiele" und "Spielkarten" kämen als beteiligte Verkehrskreise sämtliche Konsumenten in Betracht. Diesen sei das Profil eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zuzurechnen. Die vom demoskopischen Gutachten erfassten und von der beschwerdeführenden Partei zur Stützung ihres Vorbringens angeführten Tarockspieler bildeten eine Teilmenge der Durchschnittskonsumenten. Die beanspruchten Waren seien aber solche, die sich an sämtliche Konsumenten und nicht nur an Spezialisten mit besonderem Fachwissen richteten. Somit sei für den Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft grundsätzlich auf die Durchschnittskonsumenten abzustellen. Für die Frage der Benutzung und deren Bedeutung für die Marktteilnehmer könne das Urteil des EuGH vom 18. Juni 2002, Rs C- 299/99, Philips Electronics, sinngemäß herangezogen werden. Es seien daher die Umstände einer ausgedehnten Benutzung (Verkehrsgeltung) durch konkrete und verlässliche Informationen zu belegen, dabei die Wahrnehmung der Ware durch einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher zu berücksichtigen, und weiters, ob es auf der Benutzung eines Zeichens als Marke beruhe, dass die betroffenen Verkehrskreise die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen. Verfehlt sei daher die Auffassung der beschwerdeführenden Partei, gerade eine langdauernde Marktpräsenz und ein langjähriger Markterfolg stärke die Kennzeichnungskraft und bewirke Verkehrsgeltung. Für den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung der Marke sei es erforderlich, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgebenden Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (Verweis auf das Urteil des EuGH vom 29. April 2004, T-399/02, Eurocermex).

Diesen Grundsätzen werde das seitens der beschwerdeführenden Partei eingeholte demoskopische Gutachten nicht gerecht. Die Erstbehörde habe zutreffend die Art der Fragestellung beanstandet, welche die besonderen Umstände der vorliegenden Fälle trotz ausdrücklicher Hinweise nicht berücksichtigt habe, ebenso die aus den Ergebnissen gezogenen Schlussfolgerungen. Verfehlt sei nämlich insb die gleichzeitige Durchführung der Interviews für alle Zeichen. Das Vorbringen der beschwerdeführenden Partei, dass die Fragestellung und Durchführung der Interviews so aufgebaut gewesen sei, dass jeweils die einzelnen Markenbilder hintereinander zu betrachten und beurteilen gewesen seien, decke sich nicht mit dem Gutachten (was näher ausgeführt wurde). Bei Berücksichtigung der von der Erstbehörde angeregten Fragestellung wäre die gleichzeitige Durchführung der Interviews für alle Zeichen ohne weiteres vertretbar gewesen; mehrere demoskopische Umfragezyklen, wie von der beschwerdeführenden Partei moniert, wären dazu nicht notwendig gewesen; im Übrigen hätte diesbezüglich, falls erforderlich, auch eine Fristerstreckung bewilligt werden

können. Die Besonderheit des gegenständlichen Falles liege darin, dass die zu beurteilenden Zeichen im Wesentlichen in der Abbildung der Ware selbst, nämlich "Spielkarten", bestünden.

Die belangte Behörde nahm dann Bezug auf die im Gutachten gestellten einzelnen Fragen und bemängelte, das Gutachten lasse den für den Nachweis der Verkehrsgeltung in erster Linie entscheidenden Kennzeichnungsgrad völlig außer Acht. Dieser gebe an, wie weit das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, eine bestimmte Ware oder Leistung gesehen werde. Im Folgenden stellte die belangte Behörde dar, inwieweit das Gutachten zu ergänzen sei, und führte dazu im Wesentlichen aus, es sei danach zu fragen, ob bekannt sei, dass jeder Kartenhersteller bei der Produktion von Karten eines bestimmten Kartenspiels, etwa Tarockkarten, hauseigene Motive für die jeweiligen Kartenwerte verwende; weiters sei zu fragen, ob diese Abbildungen im Zusammenhang mit Spielkarten und Computerspielen ein Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen, ein Hinweis auf mehrere Unternehmen oder kein Hinweis auf irgendein Unternehmen seien. Für den Fall der Bejahung der Frage, ob die Abbildungen einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen darstellten, sei zu konkretisieren, ob dies für alle abgebildeten Kartenwerte gelte, oder nur für einige, allenfalls besonders charakteristische, gegebenenfalls, für welche. Schließlich sei eine Frage, die auf die Verkehrsgeltung zum Anmeldezeitpunkt abstelle, zu stellen.

Im Folgenden nahm die belangten Behörde zu den weiteren vorgelegten Beweismitteln Stellung und führte aus, zentrales Beweismittel für das Vorliegen der Verkehrsgeltung in Fällen wie den vorliegenden sei das demoskopische Gutachten, weil nur daraus erschlossen werden könne, ob bzw inwieweit die beteiligten Verkehrskreise in den gegenständlichen Zeichen einen Unternehmenshinweis sehen, während die Aussagekraft der übrigen Beweismittel auf Grund der gegebenen Fallkonstellation beschränkt sei.

Die Gesamtbeurteilung sämtlicher vorgelegter Unterlagen habe daher richtigerweise zu dem Ergebnis geführt, dass eine Verkehrsgeltung der gegenständlichen Zeichen für die Ware "Spielkarten" in Klasse 28 nicht nachgewiesen habe werden können. Hinsichtlich der Notwendigkeit des Nachweises der Verkehrsgeltung für "Computerspiele" sei festzustellen, dass § 4 Abs 2 MaSchG eine Ausnahmebestätigung für Zeichen darstelle, die zwar grundsätzlich nicht registrierbar wären, jedoch auf Grund ihrer umfangreichen Benutzung im Anmeldezeitpunkt von den beteiligten Verkehrskreisen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen gesehen würden. Auf Grund des Ausnahmecharakters der Bestimmung müsse die Benutzung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jeweils separat nachgewiesen werden und könne nicht die nachgewiesene Benutzung für bestimmte Waren auf ähnliche Waren umgelegt werden. Die bislang vorgelegten Unterlagen reichten zum Nachweis der Verkehrsgeltung der Zeichen für Computerspiele nicht aus, zumal sich das demoskopische Gutachten ausschließlich auf die Ware "Spielkarten" beziehe, und der Hinweis der beschwerdeführenden Partei auf abgeschlossene Lizenzvereinbarungen zum Nachweis der Verkehrsgeltung nichts beitragen könne.

Im Ergebnis habe die Erstbehörde zutreffend die Auffassung vertreten, eine Verkehrsgeltung der gegenständlichen Zeichen sei nicht nachgewiesen worden. Sie habe es jedoch unzulässiger Weise verabsäumt, der beschwerdeführenden Partei ihre Bedenken hinsichtlich des vorgelegten demoskopischen Gutachtens mitzuteilen und diese zur Ergänzung der Unterlagen bzw zur Verbesserung des Gutachtens aufzufordern. Aus diesem Grund seien die Rechtssachen zur Fortsetzung des Verfahrens, insbesondere zur Einräumung der Möglichkeit der Verbesserung des Gutachtens, zurückzuverweisen gewesen.

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. Gemäß § 1 MaSchG können Marken alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insb. Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Gemäß § 4 Abs 1 MaSchG sind von der Registrierung ausgeschlossen u.a. Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben (Z 3), oder 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 (Z 4).

Gemäß § 4 Abs 2 MaSchG wird die Registrierung jedoch u a in den Fällen des § 4 Abs 1 Z 3 und 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 dann, wenn Bedenken gegen die Zulässigkeit der Registrierung gemäß § 4 Abs 1 Z 3, 4 oder 5 MaSchG bestehen, 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 angefochten werden.

2. Im Beschwerdeverfahren ist allein strittig die Eintragungsfähigkeit der gegenständlichen Bildmarken für die Waren der Klasse 9 "Computerspiele" und der Klasse 28 "Spielkarten" (nicht aber für die weiteren vom verfahrenseinleitenden Antrag umfassten Warenklassen, hinsichtlich derer die belangte wie auch die Erstbehörde Unterscheidungskraft und Registrierbarkeit ohne den Nachweis der Verkehrsgeltung angenommen haben).

Klarzustellen ist weiters, dass auf Grund der insoweit in Rechtskraft erwachsenen Beschlüsse der Erstbehörde vom 16. September 2003, mit denen gemäß § 20 Abs 3 MaSchG festgestellt worden war, dass die angemeldeten Zeichen hinsichtlich der nunmehr beschwerdegegenständlichen Warenklassen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MaSchG (also bei Nachweis der Verkehrsgeltung) registrierbar sind, die von (originärer) Unterscheidungskraft ausgehenden Beschwerdeausführungen nicht zielführend sind:

Die Beschwerdeabteilung hat den seitens der beschwerdeführenden Partei gegen die erwähnten Beschlüsse der Erstbehörde vom 16. September 2003 gerichteten Beschwerden hinsichtlich der nun gegenständlichen Warenklassen nicht Folge gegeben; eine Anfechtung dieser Entscheidung bei einem der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ist nicht erfolgt. Es ist daher - eine relevante Rechts- oder Sachverhaltsänderung wird von der beschwerdeführenden Partei nicht behauptet - von der Bindung der Beschlüsse vom 16. März 2003 auszugehen, woran der Hinweis der beschwerdeführenden Partei auf die Gemeinschaftsmarkenregistrierung der grafischen Gestaltung eines Kartenspiels nichts ändert. Daher ist im Folgenden nur mehr das gegen die Auffassung der belangten Behörde, der Verkehrsgeltungsnachweis im Sinne des § 4 Abs 2 MaSchG sei nicht erbracht worden, gerichtete Beschwerdevorbringen zu prüfen (vgl das hg Erkenntnis vom 29. Mai 2002, ZI 2002/04/0051).

3. Dafür ist wesentlich, ob die angemeldeten Zeichen, denen keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG zukommt, "innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben haben" (Verkehrsgeltung) und daher gemäß § 4 Abs 2 MaSchG dennoch registriert werden können. Von der zuständigen Behörde war daher zu beurteilen, ob die beteiligten Verkehrskreise oder

zumindest ein erheblicher Teil dieser Kreise die fragliche Ware auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl - zu der mit § 4 Abs 2 MaSchG insoweit übereinstimmenden Regelung des Art 3 Abs 3 der MarkenRL - das Urteil des EuGH vom 7. September 2006, Rs C-108/05 (EUROPOLIS), mwN).

4. Wer zu den beteiligten Verkehrskreisen zu zählen ist, richtet sich nach den beanspruchten Warenklassen.

Die Beschwerde stellt nicht in Abrede, dass davon ausgehend sämtliche Konsumenten in Betracht kommen. Für den Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft ist daher grundsätzlich auf die Durchschnittskonsumenten abzustellen.

5. Die belangte Behörde hat sich mit den bereits im Verwaltungsverfahren seitens der beschwerdeführenden Partei für die Annahme einer Verkehrsgeltung vorgebrachten Argumente auseinandergesetzt und ist dabei insbesondere auf das - auch seitens der beschwerdeführenden Partei für zentral erachtete - demoskopische Gutachten im Einzelnen eingegangen. Sie hat dabei im Wesentlichen kritisiert, dass im Zuge der Durchführung des Interviews die einzelnen Zeichen nicht hintereinander betrachtet und beurteilt worden seien, sondern gleichzeitig. Entscheidend sei aber, ob jeweils das konkrete, zur Eintragung angemeldete Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen angesehen werde, weshalb das Gutachten verbessert werden müsse, um den Verkehrsgeltungsnachweis erbringen zu können.

6. Das Beschwerdevorbringen zeigt nicht, dass diese Beurteilung der belangten Behörde unzutreffend wäre:

6.1. Zwar macht die Beschwerde geltend, "Fragestellung und Durchführung der Interviews" seien so aufgebaut gewesen, "dass jeweils die einzelnen Markenbilder hintereinander beurteilt und betrachtet wurden", sodass unterschiedliche Antworten zu einzelnen Markenbildern durchaus möglich gewesen wären.

Dieses - schon im Verwaltungsverfahren erstattete - Vorbringen widerspricht allerdings, worauf schon die belangte Behörde hingewiesen hat, dem Gutachten selbst (vgl etwa die Frage 1: "Ich habe hier eine Vorlage mit verschiedenen Abbildungen. Bitte sehen Sie sich diese Bilder genau an. Haben Sie diese Bilder schon einmal gesehen?" und ähnlich weiter die Fragen 2 und 3).

6.2. Der belangten Behörde kann daher nicht entgegengetreten werden, wenn sie die Auffassung vertreten hat, dass auf Basis dieses Gutachtens der Verkehrsgeltungsnachweis noch nicht als erbracht angesehen werden kann:

Für die Beurteilung der Frage nach der Verkehrsgeltung iS von § 4 Abs 2 MaSchG ist mit Blick auf die Hauptfunktion der Marke, nämlich den beteiligten Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Ware zu garantieren, maßgebend, ob unterscheidungskräftige Besonderheiten oder sonstige Aspekte des konkret zu beurteilenden einzelnen Bildzeichens es den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglichen, die von der Anmeldung erfassten Waren ohne Verwechslungsgefahr von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl das hg Erkenntnis vom 18. Oktober 2006, ZI 2005/04/0022 (MOMENTE DER RUHE)). Zu prüfen ist also, ob jeweils das konkret zur Anmeldung eingereichte Bildzeichen, nicht aber ähnliche oder "Spielkarten" generell, mit dem Unternehmen der beschwerdeführenden Partei in Verbindung gebracht wird ("als von einem bestimmten Unternehmen stammend", vgl erneut das zitierte Urteil des EuGH vom 7. September 2006).

7. Eine Unschlüssigkeit der Beurteilung der belangten Behörde, die verneint hat, dass die übrigen seitens der beschwerdeführenden Partei vorgelegten Urkunden den Verkehrsgeltungsnachweis erbracht hätten, wird von der Beschwerde, die selbst erkennt, dass das entscheidende Beweismittel vorliegendenfalls das demoskopische Gutachten ist (vgl zur Beurteilung der Notwendigkeit der Vorlage von Meinungsumfragen in Fällen des Erwerbs

von Unterscheidungskraft durch Benutzung im Übrigen auch das Urteil des Gerichtes vom 6. Juli 2011, Rs T- 318/09 (TDI)), nicht aufgezeigt.

8. Was schließlich den Verkehrsgeltungsnachweis für die "Computerspiele" der Klasse 9 anlangt, reicht der Hinweis, dass ausgehend vom Fehlen des Verkehrsgeltungsnachweises für die "Spielkarten" der Klasse 28 auch der davon abgeleitete Verkehrsgeltungsnachweis hinsichtlich der "Computerspiele" noch nicht erbracht wurde.

9. Die Beschwerde war daher gemäß § 42 Abs 1 VwGG als unbegründet abzuweisen. Eine Kostenentscheidung konnte entfallen, weil die obsiegende belangte Behörde keinen darauf gerichteten Antrag gestellt hat.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die spätere Beschwerdeführerin meldet bereits im Frühjahr 2001 Bildzeichen (jeweils Tarockkartenmotive) in den Waren der Klassen 9, 16 und 28 beim Österreichischen Patentamt zur Eintragung als Bildmarken an:



Abbildung 1:

<http://www.piatnik.com/produkte/index.php/193514/at/de/spielekarten/standardkarten/tarock/Ornament>

Das Patentamt beschied zunächst, dass die angemeldeten Zeichen (ohne weitere Differenzierung zwischen einzelnen Warengattungen) nur unter den Voraussetzungen der Verkehrsgeltung nach § 4 Abs 2 MSchG registrierbar wären. In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren war allein die Eintragungstauglichkeit der gegenständlichen Bildmarken für die Waren der Klasse 9 „Computerspiele“ und der Klasse 28 „Spielkarten“ strittig. Für die übrigen seinerzeit angemeldeten Warenklassen ließ das Patentamt in weiterer Folge im Instanzenzug letztlich 2008 die Eintragung auch ohne den Nachweis einer Verkehrsgeltung zu.

Der VwGH hatte lediglich zu prüfen, ob der Verkehrsgeltungsnachweis im Sinne des § 4 Abs 2 MSchG von der Anmelderin erbracht worden wäre oder nicht?

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

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der VwGH bestätigte die abweisende Entscheidung der Markenbehörde. Zu den beteiligten Verkehrskreisen zählten nach Auffassung der Verwaltungsrichter im Fall von Tarockkartenmotiven für Spielkarten sämtliche Konsumenten. Für den Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft war daher grundsätzlich auf den Durchschnittskonsumenten abzustellen. Dazu legte die Beschwerdeführerin bereits im Anmeldeverfahren ein demoskopisches Gutachten vor. Diese „Meinungsumfrage“ beurteilte der VwGH als nicht ausreichend, da die zugrundelegende Fragestellung und Durchführung der Interviews mangelhaft wäre. Im Zuge der Durchführung des Interviews waren die einzelnen Kartenbilder nicht hintereinander betrachtet und beurteilt worden, sondern gleichzeitig. So lautete etwa die Frage 1: „Ich habe hier eine Vorlage mit verschiedenen Abbildungen. Bitte sehen Sie sich diese Bilder genau an. Haben Sie diese Bilder schon einmal gesehen?“ Ähnlich lauteten die Fragen 2 und 3. Der Beschwerde wurde keine Folge gegeben, da der Verkehrsgeltungsnachweis nicht ordnungsgemäß erbracht worden war.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Der VwGH stützt seine Rechtsauffassung, die Anmelderin habe den Verkehrsgeltungsnachweis iS des § 4 Abs 2 MSchG nicht erbracht worden, darauf, dass das – von der Beschwerdeführerin als zentral erachtete – demoskopische Gutachten methodische Mängel aufweist.

Folgt man der Judikatur für die europäische Eintragungspraxis¹ sind für die Beurteilung der Verkehrsgeltung *insbesondere* folgende Umstände zu berücksichtigen:

- der von der Marke gehaltene Marktanteil
- die Intensität
- die geografische Verbreitung
- die Dauer der Benutzung der Marke
- der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke
- der Anteil der beteiligten Kreise, die die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen
- Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden
- Meinungsumfragen.

Zum zuletzt genannten Umstand besteht auch die Regel 11 Abs 1 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95,² wonach „*Meinungsumfragen ... fast immer unentbehrlich in Prüfungsverfahren mit Verkehrsdurchsetzung*“ der Marke sind. An eine Meinungsumfrage in Form eines demoskopischen Gutachtens zum Nachweis der Verkehrsgeltung eines angemeldeten Zeichens sind daher **bestimmte methodische Anforderungen** zu stellen. Davon abgesehen taugen zum Nachweis der Verkehrsgeltung – hilfsweise – auch Urkunden, die das Ergebnis einer Umfrage in den beteiligten Verkehrskreisen wiedergeben.³ Zum Ausgleich des Mangels an Exaktheit und wegen der sachlichen Beschränkung der einzelnen Beweismittel soll bei der Beweisführung über die Verkehrsauffassung jedenfalls eine breite Beweisgrundlage geschaffen werden,⁴ sodass auch schriftliche Erklärungen und sonstige Urkundenbeweise, wie z.B. Internetausdrucke mit zu berücksichtigen sind.

¹ EuG 6.7.2011, T-318/09 – *TDI*, nv; vgl. auch *Mutz* in Kucsko (Hg), *marken.schutz* (2006), 179 ff mwN.

² EU-Kommission vom 13.12.1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94, ABl L 303, 1.

³ Vgl. OGH 8.6.2004, 4 Ob 64/04x – *MANPOWER IV*, ÖBl-LS 2004/156.

⁴ So ausdrücklich schon OLG Wien 19.11.1953, ÖBl 1954, 5.

Nach der von der Rsp gebilligten Lehre⁵ sind die Aufgaben eines demoskopischen Gutachtens weitreichender als die bloße Durchführung einer Umfrage:

- es muss geklärt werden, wer zum Begriff der beteiligten Verkehrskreise gehört;
- aus den beteiligten Verkehrskreisen wird ein repräsentativer Querschnitt, bestehend aus einer gewissen Anzahl von Testpersonen, ermittelt;
- die an die Testpersonen zu richtenden Fragen müssen entsprechend formuliert werden;
- die Befragungsergebnisse müssen ausgewertet und auf das Beweisthema rückbezogen werden.

Davon ausgehend handelt es sich bei den **beteiligten Verkehrskreisen** um jeden Durchschnittsverbraucher. Bei der **Auswahl des repräsentativen Querschnitts** ist daher auf Personen mit regelmäßigem Kaufverhalten zu achten. Ein Mindestalter von ca. 15 Jahren bietet sich dabei für Tarockkarten an. Zur Feststellung der allgemeinen Verkehrsauffassung ist grundsätzlich eine österreichweite, repräsentative Stichprobe erforderlich. Bei den an die Testpersonen zu richtenden **Fragen** ist auf eine *neutrale Formulierung* zu achten. Im konkreten Fall ist die vorgelegte Meinungsumfrage zumindest daran gescheitert.

Ausblick: Der VwGH macht deutlich, dass für die Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises streng zu prüfen ist, ob jeweils das konkret zur Anmeldung eingereichte Wort- oder Bildzeichen mit dem Unternehmen des Anmelders in Verbindung gebracht wird. Eine bloß gedankliche Verbindung der angemeldeten Produkte generell mit einem Unternehmen, reicht nicht aus. Bereits bei der Beauftragung eines demoskopischen Gutachtens zum Verkehrsgeltungsnachweis ist auf eine neutrale Fragestellung und die Prüfungskriterien der Markenbehörden zu achten.

IV. Zusammenfassung

Der VwGH stellt an den Verkehrsgeltungsnachweis im Sinne des § 4 Abs 2 MSchG hohe Anforderungen. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegte Meinungsumfrage reichte genügte dafür nicht. Ausgehend vom Fehlen des Verkehrsgeltungsnachweises für die Klasse 28 (Spielkarten) sah der VwGH davon abgeleitet auch den Verkehrsgeltungsnachweis hinsichtlich der Klasse 9 (Computerspiele) noch nicht als erbracht an.

⁵ Zurückgehend auf *Matscher*, Der Beweis durch Demoskopie im österreichischen Zivilprozess, ÖBl 1970, 90.