

# TE Vwgh Erkenntnis 2004/10/20 2003/04/0187

JUSLINE Entscheidung

⌚ Veröffentlicht am 20.10.2004

## Index

E000 EU- Recht allgemein;  
E3L E17200000;  
E6J;  
26/02 Markenschutz Musterschutz;

## Norm

31989L0104 Marken-RL 01te Art3 Abs1 litb;  
31989L0104 Marken-RL 01te Art3 Abs1 litc;  
31989L0104 Marken-RL 01te Art3 Abs1 litd;  
31989L0104 Marken-RL 01te Art3 Abs3;  
61999CJ0363 Postkantoor VORAB;  
61999CJ0383 Baby-dry;  
62000CJ0265 Biomild VORAB;  
62001CJ0191 HABM / Wrigley;  
62001CJ0218 Henkel Wollwaschmittelflasche VORAB;  
EURallg;  
MarkenSchG 1970 §4 Abs1 Z3;  
MarkenSchG 1970 §4 Abs1 Z4;

## Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Vizepräsident Dr. W. Pesendorfer und die Hofräte Dr. Stöberl, Dr. Rigler, Dr. Bayjones und Dr. Kleiser als Richter, im Beisein der Schriftführerin Mag. Weiss, über die Beschwerde der Holiday Autos GmbH in München, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte OEG in 1040 Wien, Tuchlauben 17, gegen den Bescheid des Österreichischen Patentamtes, Beschwerdeabteilung, vom 17. Februar 2003, Zl. Bm 6/2002-4, IR 1318/2000, betreffend Verweigerung des Schutzes einer Marke, zu Recht erkannt:

## Spruch

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

## Begründung

Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid des Österreichischen Patentamtes, Beschwerdeabteilung, vom 17. Februar 2003 wurde der am 10. Mai 1999 beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf hinterlegten Marke Nr. 715380 ("HOLIDAY AUTOS") der Schutz in Österreich verweigert.

In der Begründung dieses Bescheides führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus, dass die Wortmarke "HOLIDAY AUTOS" am 10. Mai 1999 für die Warenklasse 39 "Brokerage of rental cars and car rental" international registriert worden sei. Mit Verfügung vom 29. Mai 2000 sei dieser Marke auf Grund des § 4 Abs. 1 Z. 3 Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970 (MaSchG) der Schutz für das Gebiet der Republik Österreich mit der Begründung verweigert worden, dass ein Mangel an Unterscheidungskraft vorliege.

Die Beschwerdeführerin habe im erstinstanzlichen Verfahren Folgendes vorgebracht:

Der Begriff "HOLIDAY AUTOS" stelle lediglich eine verschwommene Angabe dar, die keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt habe. Diese Wortfolge habe zwar etwas mit Autos und Ferien zu tun, die beteiligten Verkehrskreise würden darunter aber eher Fahrzeuge verstehen, die speziell für die Verwendung in der Freizeit ausgerüstet seien. Der Unternehmensgegenstand der Beschwerdeführerin, nämlich die Vermittlung bzw. Vermietung von Mietwagen, die speziell für den Urlaub vorgesehen seien und sich von anderen Mietwagengattungen auf Grund besonderer Tarife bzw. Mietkonditionen abgrenzen würden, könne auf Grund der Marke bestenfalls vermutet werden. Hinzu komme, dass "HOLIDAY AUTOS" sprachunüblich aus dem englischen Wort "HOLIDAY" und dem deutschen Wort "AUTOS" gebildet werde. Diese sprachunübliche Wortbildung sei keineswegs nur beschreibend, sondern weise einen "fantasievollen Überschuss" auf. Eine Aussage werde durch die Marke nur angedeutet. Die Beziehung des Zeichens zu den Eigenschaften der Dienstleistungen trete erst im Weg gedanklicher Schlussfolgerungen zu Tage. Ein Freihaltebedürfnis sei daher zu verneinen. Das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG) habe mit Urteil vom 5. April 2001 ausgesprochen, dass es sich bei dem Begriff "EASYBANK" nicht um ein Zeichen mit ausschließlich beschreibendem Charakter handle, und daher die Schutzfähigkeit bejaht. Überdies sei die angemeldete Marke in Deutschland, Großbritannien und anderen EU-Ländern sowie in den englischsprachigen Ländern Australien, Kanada, Hongkong, Irland und Neuseeland registriert worden.

In der Berufung habe die Beschwerdeführerin weiters vorgebracht, dass das Wort "HOLIDAY" nicht nur die Bedeutung Urlaub bzw. Ferien hätte, sondern primär die Bedeutung Feiertag, freier Tag oder Ruhetag. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) hätte im Urteil vom 20. September 2001 betreffend die Marke "BABY-DRY" ausgesprochen, dass jede erkennbare Abweichung einer angemeldeten Wortverbindung von der üblichen Ausdrucksweise geeignet wäre, Unterscheidungskraft zu verleihen. Überdies hätte eine Recherche im Internet ergeben, dass die angemeldete Marke von niemand anderem als der Beschwerdeführerin verwendet werde. Daraus ließe sich ableiten, dass diese Marke nicht zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benötigt würde.

Wie bereits im erstinstanzlichen Bescheid ausgeführt worden sei, seien die beiden Bestandteile "HOLIDAY" und "AUTOS" den beteiligten Verkehrskreisen unmittelbar verständlich, zumal das englische Wort "HOLIDAY" zum Basiswortschatz dieser Fremdsprache gehöre und daher für die Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit der deutschen Übersetzung gleichzuhalten sei. Der Bezeichnung "FERIEN AUTOS" komme aber keineswegs nur ein verschwommener Sinngehalt zu. Die angemeldete Marke werde zwangsläufig dahin aufgefasst, dass ein Unternehmen (Miet)Autos für die Ferien vermittele bzw. anbiete. Es bleibe zwar offen, um welche Art Fahrzeuge es sich dabei handle, dies begründe aber keine Kennzeichnungskraft der angemeldeten Marke. Diese Bezeichnung vermittele ohne jede Gedankenoperation die Aussage, dass das Unternehmen, das dadurch in keiner Weise individualisiert werde, sicherstelle, der Dienstleistungsempfänger werde in den Ferien ein (passendes) Auto bekommen. Daran könne der Umstand nichts ändern, dass die angemeldete Wortfolge in Nachschlagwerken nicht zu finden sei. Ebenso sei unbedeutend, dass die angemeldete Wortfolge im englischen Sprachraum unüblich sei, weil es ausschließlich auf die österreichischen Verkehrskreise ankomme. Die angemeldete Wortfolge werde jedenfalls als Hinweis auf Autos für Ferien, Urlaub oder Freizeit verstanden. Sie weise keinen "fantasiehaften Überschuss" auf. Dass offen bleibe, in welcher Art und Weise Autos für Urlaubszwecke zur Verfügung gestellt würden, könne an der mangelnden Unterscheidungskraft nichts ändern.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde mit dem Begehren, ihn wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben.

Die belangte Behörde legte die Akten des Verwaltungsverfahrens vor, sah jedoch von der Erstattung einer Gegenschrift ab.

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

In der Beschwerde wird im Wesentlichen die Argumentation der Beschwerdeführerin im Verwaltungsverfahren

wiederholt und zusätzlich vorgebracht, dass die maßgeblichen Bestimmungen des MaSchG mit den entsprechenden Bestimmungen der ersten Markenrechts-Richtlinie, 89/104/EWG (im Folgenden: Richtlinie) übereinstimmen würden. Die mit der Richtlinie übereinstimmenden Normen seien daher in Orientierung an den Anforderungen und Zielen der Richtlinie auszulegen. Die belangte Behörde habe den Schutz wegen mangelnder Unterscheidungskraft gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 MaSchG verweigert, sich inhaltlich aber auf den beschreibenden Charakter der angemeldeten Wortfolge, also auf das Registrierungshindernis gemäß § 4 Abs. 1 Z. 4 MaSchG gestützt. Einer Wortverbindung könne nur dann der Schutz verweigert werden, wenn der potenzielle Kunde dadurch in die Lage versetzt werde, die Dienstleistungen sofort und genau zu identifizieren. Das sei bei den Worten "HOLIDAY AUTOS" keineswegs der Fall, da diese Bezeichnung üblicherweise nicht zur Beschreibung von Dienstleistungen verwendet werde und zwar weder im englischen noch im deutschen Sprachraum.

§ 4 Abs. 1 MaSchG lautet (auszugsweise):

"Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die

...

3.

keine Unterscheidungskraft haben;

4.

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;

..."

Art. 3 der Markenrechts-Richtlinie lautet (auszugsweise):

"Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle 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 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,

..."

Die Eintragungshindernisse gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 und Z. 4 MaSchG stimmen daher mit jenen des Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. c der Richtlinie überein. Aus diesem Grund kann die Judikatur des Europäischen Gerichtshofes zur Auslegung der genannten Richtlinienbestimmungen unmittelbar auch zur Auslegung der Bestimmungen des MaSchG herangezogen werden.

Die belangte Behörde hat die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke "HOLIDAY AUTOS" im Wesentlichen mit der Begründung verneint, weil diese Wortfolge einfach und zwanglos dahin aufgefasst werde, dass Autos für die Ferien vermittelt bzw. angeboten würden. Damit hat sie dem Inhalt ihrer Entscheidung nach das Registrierungshindernis für beschreibende Bezeichnungen gemäß § 4 Abs. 1 Z. 4 MaSchG herangezogen, obwohl sie die Verweigerung auf das Registrierungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 leg. cit. gestützt hat. Wie der EuGH im Urteil vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C- 363/99 "POSTKANTOOR", ausgeführt hat, gibt es eine offensichtliche Überschneidung der jeweiligen Anwendungsbereiche der in Art. 3 Abs. 1 lit. b, lit. c und lit. d genannten Fälle. Insbesondere fehlt einer Wortmarke, die im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. c der Richtlinie Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, aus diesem Grund zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder

Dienstleistungen im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. b (RN 67, 85 und 86). Aus diesem Grund stellt die Heranziehung des Registrierungshindernisses der mangelnden Unterscheidungskraft für beschreibende Bezeichnungen keine Rechtsverletzung des Registrierungswerbers dar.

Zum Registrierungshindernis der beschreibenden Bezeichnung gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. c der Richtlinie hat der EuGH Folgendes ausgesprochen:

Mit dieser Bestimmung wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben auf Grund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden. Vielmehr müssen alle Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden, damit sie zur Beschreibung der selben Eigenschaften ihrer eigenen Produkte verwenden können. Ausschließlich aus solchen Zeichen oder Angaben bestehende Marken können daher vorbehaltlich der Anwendung von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie nicht Gegenstand einer Eintragung sein (Urteil vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-265/00 "BIOMILD", RN 34 ff, Urteil "POSTKANTOOR" RN 54 f, Urteil vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 "DOUBLEMINT", RN 31).

Es spielt keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die durch die Marke beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind (Urteil "POSTKANTOOR", RN 102).

Für das Vorliegen dieses Registrierungshindernisses ist es nicht erforderlich, 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, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Es spielt keine Rolle, ob andere Zeichen oder Angaben, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die fragliche Marke besteht, zur Bezeichnung derselben Merkmale der im Registrierungsantrag erwähnten Waren oder Dienstleistungen existieren. Es ist auch nicht entscheidend, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist, die ein Interesse an der Verwendung der Zeichen oder Angaben haben können, aus denen die Marke besteht. Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der Waren oder Dienstleistungen, die mit denen konkurrieren, für die die Eintragung beantragt wird, gegenwärtig anbietet oder künftig anbieten könnte, muss die Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung der Merkmale seiner Waren oder Dienstleistungen dienen können, frei nutzen dürfen (Urteil "POSTKANTOOR" RN 57 f, Urteil "BIOMILD" RN 38, Urteil "DOUBLEMINT" RN 32, wobei der EuGH im letztgenannten Urteil die Ansicht des EuG, das Registrierungshindernis liege nur vor, wenn die angemeldete Marke ausschließlich beschreibend sei, ausdrücklich abgelehnt hat).

Zu aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Wortmarken hat der EuGH im von der Beschwerdeführerin zitierten Urteil vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 "BABY-DRY" ausgeführt, dass ein beschreibender Charakter nicht nur gesondert für jedes Wort, sondern auch für das durch die Wörter gebildete Ganze festgestellt werden müsse. Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet werde, sei geeignet, einer Wortverbindung die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen (RN 40). Der Gerichtshof vertrat die Ansicht, dass die Wortmarke "BABY-DRY" zwar aus Wörtern bestehe, die im üblichen Sprachgebrauch Ausdrücke zur Bezeichnung der Funktion von Babywindeln sein könnten, die ihrer Struktur nach ungewöhnliche Verbindung jedoch kein bekannter Ausdruck der englischen Sprache sei, um diese Waren zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben (RN 43).

In den späteren Urteilen "POSTKANTOOR" (RN 98ff) und "BIOMILD" (RN 39ff) hat der EuGH zu dieser Frage folgende Grundsätze entwickelt:

Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, für diese Merkmale beschreibend. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Einer

solchen Kombination kann jedoch der beschreibende Charakter fehlen, wenn der von ihr erweckte Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht. Somit hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort auf Grund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, sodass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist. Im letztgenannten Fall ist zu prüfen, ob das Wort, das eine eigene Bedeutung erlangt hat, nicht selbst beschreibend im Sinn der genannten Bestimmung ist.

Die Beschwerdeführerin hat die gegenständliche Marke für die Dienstleistungen "Brokerage of rental cars and car rental" angemeldet. Sie möchte unter dieser Marke die Vermittlung bzw. Vermietung von Mietwagen, die speziell für den Urlaub vorgesehen sind und sich von anderen Mietwagengattungen auf Grund besonderer Tarife bzw. Konditionen abgrenzen, betreiben.

Das Wort "AUTOS" beschreibt eindeutig ein wesentliches Merkmal der Dienstleistung, für die die Marke eingetragen werden soll. Das Wort "HOLIDAY" gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache und wird vom durchschnittlichen österreichischen Verbraucher jedenfalls in einer seiner Bedeutungen als "Ferien" bzw. "Urlaub" verstanden. Auch dieses Wort bezeichnet somit ein wesentliches Merkmal der Dienstleistung, für die die Marke eingetragen werden soll. Dass es auch andere Bedeutungen hat, führt nach der dargestellten Judikatur des EuGH nicht zur Unanwendbarkeit des Registrierungshindernisses für beschreibende Bezeichnungen. Bei der Wortfolge "HOLIDAY AUTOS" handelt es sich um eine bloße Aneinanderreihung der genannten beschreibenden Bestandteile. Die Ungebräuchlichkeit dieser Zusammensetzung ist nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes nicht geeignet, einen merklichen Unterschied zwischen der neuen Wortfolge und der bloßen Summe ihrer Bestandteile zu bewirken. Der von der angemeldeten Marke bewirkte Eindruck ist somit im Sinn der zitierten jüngeren Judikatur des EuGH nicht hinreichend weit vom die in Frage kommenden Dienstleistungen beschreibenden Charakter der Bestandteile der Marke entfernt.

Der vorgebrachte Umstand, dass die gegenständliche Wortkombination aktuell nicht für die Bezeichnung von solchen Dienstleistungen, die die Beschwerdeführerin erbringe, verwendet werde, ist nicht maßgeblich, kommt es doch nach der dargestellten Judikatur des EuGH weder darauf an, ob und wie viele Konkurrenten ein gegenwärtiges Bedürfnis nach Verwendung der als Marke angemeldeten Wortfolge haben, noch darauf, dass die Wortfolge aktuell tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der in der Anmeldung angeführten Art verwendet wird. Es kommt vielmehr darauf an, dass die Wortfolge dazu geeignet ist, was - wie dargestellt - vorliegend der Fall ist.

Soweit die Beschwerdeführerin ins Treffen führt, dass die angemeldete Marke in anderen Staaten eingetragen worden sei, ist ihr zu entgegnen, dass die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat der EU zwar einen Umstand darstellt, der von der Behörde berücksichtigt werden kann, jedoch für die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend sein kann (EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-218/01 "HENKEL-WOLLWASCHMITTELFASCHE" RN 63).

Da der angemeldeten Marke aus den dargestellten Gründen ein die Dienstleistungen der Beschwerdeführerin beschreibender Charakter im Sinn von § 4 Abs. 1 Z. 4 MaSchG und damit im Bezug auf diese Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft zukommt, kann die Verweigerung der Eintragung nicht als rechtswidrig erkannt werden. Die Beschwerde war daher gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet abzuweisen.

Eine Entscheidung über den Aufwandsatz konnte entfallen, weil die obsiegende belangte Behörde keinen entsprechenden Antrag gestellt hat.

Wien, am 20. Oktober 2004

### **Gerichtsentscheidung**

EuGH 61999J0363 Postkantoor VORAB

EuGH 61999J0363 Postkantoor VORAB

EuGH 62000J0265 Biomild VORAB

EuGH 62001J0218 Henkel Wollwaschmittelflasche VORAB

**Schlagworte**

Gemeinschaftsrecht Richtlinie richtlinienkonforme Auslegung des innerstaatlichen Rechts EURallg4/3

**European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:VWGH:2004:2003040187.X00

**Im RIS seit**

22.11.2004

**Zuletzt aktualisiert am**

11.11.2016

**Quelle:** Verwaltungsgerichtshof VwGH, <http://www.vwgh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)