



**Fundstellen:** ÖBl-LS 2015/37 = wbl 2015/204, 601

- 1. Angaben sind nur dann beschreibend, wenn der in dem Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann. Enthält das Zeichen nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend. Die Marke Chrysal ist für chemische Produkte für die Landwirtschaft und Blumenzucht, natürliche und künstliche Düngemittel, Blumenschutzmittel, Insektizide, Fungizide und Herbizide nicht rein beschreibend, weil höchstens eine Andeutung über die Bestimmung der Ware vorliegt.**
- 2. Zwischen der unterscheidungskräftige Marke CHRYSAL für Pflanzendünger und Blumenpflegemittel und dem Zeichen „Chrysamed“ bzw. "chrysamed.com" für Pflanzenschutzmittel, besteht Verwechslungsgefahr.**

Leitsätze verfasst von Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzenden sowie die Hofräte Dr. Jensik, Dr. Musger, Dr. Schwarzenbacher und Dr. Rassi als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. C\*\*\*\*\* B.V., \*\*\*\*\*, 2. B\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, beide vertreten durch Salomonowitz Horak, Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. E\*\*\*\*\* GmbH, 2. B\*\*\*\*\* GmbH, und 3. DI Y\*\*\*\*\*, alle vertreten durch Ebner Aichinger Guggenberger Rechtsanwälte GmbH in Salzburg, wegen Unterlassung, Beseitigung, Veröffentlichung, Rechnungslegung und Zahlung (Gesamtstreitwert 52.000 EUR), über die außerordentliche Revision der beklagten Parteien (Revisionsinteresse 51.000 EUR) gegen das Teilurteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 26. Februar 2015, GZ 5 R 166/14i-42, womit das Teilurteil des Handelsgerichts Wien vom 22. Juli 2014, GZ 57 Cg 96/12m-37, teilweise abgeändert wurde, den

### **Beschluss**

gefasst: Die außerordentliche Revision wird mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

### **Begründung:**

Das Berufungsgericht verpflichtete die Beklagten mit Teilurteil, es ab sofort in der Europäischen Union im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, die Zeichen Chrysa und/oder Chrysamed, insbesondere in einer bestimmten grafischen Gestaltung und/oder unter Verwendung der Farbkombination grün-orange/weiß, wobei die Farben durch eine wellenförmige Linie voneinander getrennt sind, insbesondere in näher bezeichneten Formen und/oder ähnliche Zeichen unter Verwendung des Wortstamms Chrysa, insbesondere Chrysamethrin, insbesondere in näher beschriebener grafischer Gestaltung für Produkte für Garten und Landwirtschaft, insbesondere Schädlingsbekämpfungsmittel, Pflanzenschutzmittel etc und/oder Anwendungsgeräte zu benützen, insbesondere solche Produkte mit diesen Zeichen herzustellen, anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen, zu den genannten Zwecken zu besitzen, ein- oder auszuführen, insbesondere im Internet, insbesondere unter den Begriff „Chrysamed“ oder „Chrysamethrin“ enthaltenden und/oder

ähnlichen Domains, insbesondere auch durch wirtschaftliche Verwertung solcher Domains, insbesondere auch durch Übertragung solcher Domains auf Dritte und/oder Zurverfügungstellung an Dritte, und/oder an solchen Handlungen mitzuwirken; überdies die Erstbeklagte gegenüber der Erstklägerin insbesondere auch durch Verwendung des Wortes Chrysamed als Bestandteil ihrer Firma und für den Geschäftszweck „Herstellung und Vertrieb von Insektiziden“ und/oder mit der Herstellung und/oder dem Handel von Produkten für die Garten- und Landwirtschaft und ähnliche Geschäftszweige. Darüber hinaus erließ das Berufungsgericht ein Beseitigungsbegehren, das auch die Entfernung sämtlicher Inhalte im Zusammenhang mit Produkten für die Garten- und Landwirtschaft von den unter den „Chrysamed“ enthaltenden Domains zugänglichen Websites sowie die Löschung dieser Domains umfasste. Weiters verurteilte das Berufungsgericht die Beklagten zur Rechnungslegung über die durch näher bezeichnete Verletzungshandlungen erzielte Umsätze und ermächtigte die Klägerinnen zur Urteilsveröffentlichung in näher beschriebener Weise sowohl in der „Kronenzeitung“ als auch der deutschen Fachzeitschrift „TASPO“ sowie entsprechender Einschaltungen im Internet.

Die Beklagten vermögen in ihrer *außerordentlichen Revision*, mit der sie die Abweisung sämtlicher Klagebegehren weiter verfolgen, keine erheblichen Rechtsfragen iSd § 502 Abs 1 ZPO aufzuzeigen.

Ob nach den im konkreten Fall gegebenen Umständen Verwechslungsgefahr besteht, bildet - von hier nicht vorliegender grober Fehlbeurteilung im Einzelfall abgesehen - keine erhebliche Rechtsfrage (RIS-Justiz RS0112739).

Als rein beschreibend werden nur Zeichen verstanden, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf das damit bezeichnete Objekt, Unternehmen, Ware oder Dienstleistung verstanden werden (RIS-Justiz RS0066456, RS0117763). Dies ist dann der Fall, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (17 Ob 1/08h-Feeling mwN). Bei bloßen Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit des zu kennzeichnenden Gegenstands liegt keine beschreibende Angabe vor (RIS-Justiz RS0090799). Enthält das Zeichen nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend (RIS-Justiz RS0109431 [T3]). Dabei müssen die beteiligten Verkehrskreise „sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von den Anmeldungen erfassten Waren und Dienstleistungen“ herstellen können (EuGH C-326/01P Universaltelefonbuch, RN 33).

Es ist jedenfalls vertretbar, wenn das Berufungsgericht die Marke Chrysal für chemische Produkte für die Landwirtschaft und Blumenzucht, natürliche und künstliche Düngemittel, Blumenschutzmittel, Insektizide, Fungizide und Herbizide als nicht rein beschreibend auffasst, weil höchstens eine Andeutung über die Bestimmung der Ware vorliegt (Chrysal erinnert an die Pflanzengattung Chrysantheme, der insektenvernichtende oder abhaltende Wirkung zugeschrieben wird). Die Warenidentität oder -ähnlichkeit in Bezug auf die zu beurteilenden Zeichen sowie deren Ähnlichkeit ist im Revisionsverfahren nicht mehr strittig.

Von der Rechtsprechung zur Wiederholungsgefahr ist das Berufungsgericht nicht abgewichen. Wer seine Handlung im Prozess verteidigt und weiterhin ein Recht zu diesem Verhalten behauptet, in der Regel schon dadurch zu erkennen gibt, dass es ihm um die Vermeidung weiterer Eingriffe nicht ernstlich zu tun ist (RIS-Justiz RS0031772, RS0079564). Ob aufgrund der Umstände des Falls die Gefahr einer Wiederholung hätte verneint werden können, hat im Übrigen keine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung und ist daher

keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO (RIS-Justiz RS0044460 [T3], RS0042818).

Der in den Spruch aufgenommene Zusatz „insbesondere durch wirtschaftliche Verwertung solcher Domains, insbesondere auch durch Übertragung solcher Domains auf Dritte und/oder zur Verfügungstellung an Dritte“ ist zweifellos dahin zu verstehen, dass eine Nutzung des Zeichens als Bestandteil der Domain dann zu unterlassen ist, wenn es zur Kennzeichnung der näher genannten Waren erfolgt. Die Vorinstanzen verboten nicht die Verwertung bestimmter Domains schlechthin, sondern - im Rahmen der beispielhaften Aufzählung unter „insbesondere“ - die markenverletzende Verwendung des verwechslungsfähigen Kennzeichens. Die Argumentation der Revisionswerber, die ihnen auferlegte Unterlassungsverpflichtung gehe über das hinaus, wozu sie nach materiellem Recht verpflichtet wären (vgl RIS-Justiz RS0037461, RS0122725), geht daher ins Leere.

Wenn sich die Beklagten mit dem Argument mangelnder Unterscheidungskraft der Marke sowie fehlender Wiederholungsgefahr gegen das wider sie erlassene Verbot der Firmenverwendung wenden, sind die darauf zu verweisen, dass die berufungsgerichtliche Beurteilung der Verwechslungsgefahr einerseits und der Wiederholungsgefahr andererseits jedenfalls vertretbar ist.

Gegen das schon in erster Instanz erlassene Vernichtungsgebot wandten sich die Beklagten in ihrer Berufung lediglich mit dem Vorbringen, sie seien zur Vernichtung von Gegenständen verpflichtet worden, ohne Rücksicht darauf, ob sich diese auch in ihrer Verfügungsmacht befänden. Dass die Beklagten über die zu löschenden Domains nicht Verfügungsbefugt wären, haben sie hingegen nicht releviert. Dies erstmals in der Revision geltend zu machen, ist nicht zulässig.

Das für die Urteilsveröffentlichung vorauszusetzende Aufklärungsinteresse im konkret zu beurteilenden Einzelfall wirft in der Regel keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO auf (RIS-Justiz RS0079820 [T20], RS0079737 [T16]). Bereits das Erstgericht hat den Vertrieb der markenverletzenden Produkte (auch) in Deutschland festgestellt, unter anderem durch Verwendung auf den deutschen Markt ausgerichteter Domains. Ob der Vertrieb auch über 1.795 Fachgeschäfte erfolgte, ist im Hinblick auf die angeordnete Urteilsveröffentlichung in einer deutschen Fachzeitschrift ohne Belang.

Die außerordentliche Revision ist daher zurückzuweisen.

## **Anmerkung\***

### **I. Das Problem**

Die niederländische Chrysal International B.V und ihre deutsche Vertriebspartnerin, die Braun GmbH, nahmen die beklagten Parteien wegen Verletzung ihrer (älteren internationalen) Wortmarken „CHRYSA“ und der Wortbildmarke für u.a. für chemische Produkte in der Landwirtschaft und Blumenzucht, natürliche und künstliche Düngemittel, Insektizide, Fungizide und Herbizide



vor dem Wiener Handelsgericht in Anspruch. Davor hatte die Erstklägerin bereits Widerspruch beim HABM gegen die Anmeldung des Wortzeichens „Chrysamed“ für Waren der Klasse 5 für Pflanzenschutzmittel, nämlich Insektizide oder Pestizide, erhoben.<sup>1</sup> Die beklagten Parteien verwenden u.a. die Domain „chrysamed.com“ sowie die Bezeichnung „Chrysamed“ zum Vertrieb ihrer Produkte im Bereich von Insektiziden oder Düngemittel für den Haushaltsbedarf.

Das Erstgericht gab der Unterlassungsklage teilweise statt und verpflichtete die Beklagten, es ab sofort zu unterlassen, die Zeichen „Chrysa“ und/oder „Chrysamed“, besonders in einer bestimmten grafischen Gestaltung unter Verwendung der Farbkombination grün-orange/weiß, wobei die Farben durch eine wellenförmige Linie voneinander getrennt sind, und/oder ähnliche Zeichen unter Verwendung des Wortstamms „Chrysa“ bzw „Chrysamethrin“, in näher beschriebener grafischer Gestaltung für Produkte für Garten und Landwirtschaft, zB Schädlingsbekämpfungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Anwendungsgeräte zu benutzen, solche Produkte mit diesen Zeichen herzustellen, anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen, zu den genannten Zwecken zu besitzen, ein- oder auszuführen.

Das Berufungsgericht bestätigte die erstinstanzliche Entscheidung und ordnete zusätzlich auch die Entfernung sämtlicher Inhalte iZm Produkten für die Garten- und Landwirtschaft von den unter den „Chrysamed“ enthaltenden Domains zugänglichen Websites sowie die Löschung dieser Domains selbst an. Ferner verurteilte es die Beklagten zur Rechnungslegung über die durch näher bezeichnete Verletzungshandlungen erzielten Umsätze und ermächtigte die Klägerinnen zur Urteilsveröffentlichung sowohl in der „Kronenzeitung“ als auch der deutschen Fachzeitschrift „TASPO“ sowie zu Einschaltungen im Internet.

Der OGH hatte letztlich zu klären, ob die Klagsmarken für die damit vertriebenen Produkte als rein beschreibend oder als unterscheidungskräftig aufzufassen wären.

---

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

<sup>1</sup> Vgl. EuG 5.3.2014, T-46/12 (CHRYSAMED) = ECLI:EU:T:2014:137.

## II. Die Entscheidung des Gerichts

Der 4. Senat bestätigte die berufungsgerichtliche Entscheidung vollinhaltlich. Eine grobe Fehlbeurteilung wäre nicht festzustellen; die Rechtsfrage der Verwechslungsgefahr wurde gemäß der bisherigen, gesicherten Rsp<sup>2</sup> gelöst. Die Marke „CHRYSAL“ war für chemische Produkte in der Landwirtschaft und Blumenzucht, natürliche und künstliche Düngemittel, Blumenschutzmittel, Insektizide, Fungizide und Herbizide nicht rein beschreibend, weil höchstens eine Andeutung über die Bestimmung der Ware vorliegen würde. Zwischen der unterscheidungskräftigen Marke CHRYSAL für Pflanzendünger und Blumenpflegemittel und den Zeichen „Chrysamed“ bzw. "chrysamed.com" für Pflanzenschutzmittel bestand demzufolge Verwechslungsgefahr.

## III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung ist vertretbar, da die Unterscheidungskraft eines Kennzeichens als Rechtsfrage durchaus unterschiedlich beurteilt werden kann. Rein beschreibend sind danach nur Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden und die als bloßer Hinweis auf das damit bezeichnete Objekt, Unternehmen, die Ware oder die Dienstleistung verstanden werden. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann.<sup>3</sup>

Der Wortbestandteil des Zeichens der Beklagten „Chrysa“ stammt vom griechischen Wort „chrysos“ ab und bedeutet „goldig“ oder „golden“. Das im Deutschen mit [k-] ausgesprochene Substantiv („Chry“) folgt in seiner für das Deutsche ungewöhnlichen Schreibweise dem griechischen Herkunftswort. Dem deutschen und österreichischen Publikum, insbesondere den betroffenen Verkehrskreisen im Bereich der Garten- und Pflanzenfreunde ist der Begriff „Chrysos“ bzw. „Chrysa“ aus der weit verbreiteten Pflanzengattung der Chrysanthemen geläufig. Wörtlich übersetzt bedeutet nämlich Chrysantheme die „Goldblume“. Allein eine 0,32 Sekunden dauernde Suche in Google fördert ca. 874.000 Ergebnisse zum Begriff „Chrysantheme“ zu Tage.<sup>4</sup>

Das Zeichen der Beklagten gewinnt erst durch den insoweit – zu Unrecht von den Markengerichten vernachlässigten Wortanteil – „Med“ seine wesentliche Unterscheidungskraft, die es vom klägerischen Zeichen „Chrysal“ abhebt und unterscheidet. „Chrysa-Med“ kann somit als goldene Medizin ebenso von den beteiligten Verkehrskreisen gedeutet, wie auch als goldenes Medikament zwanglos verstanden werden. Dem gegenüber wird das Zeichen „Chrysal“ nach dem deutschen Sprachgebrauch (vgl. zB „medial“) als bloß „zu Gold gehörend“ oder einfach „goldig“ verstanden. Berücksichtigt der aufmerksame Rechtsanwender die europäische Markenpraxis,<sup>5</sup> wonach der Wortbestandteil „Med“ als prägende Abkürzung für die Worte „Medizin oder Medikament“ angesehen wird, ist diese Nachsilbe durchaus geeignet, das angegriffene Zeichen von anderen Wortbestandteilen abzugrenzen und sowohl eine Unterscheidungskraft des Zeichens zu begründen, als auch eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Eine Verwechslungsgefahr wird bereits durch die

---

<sup>2</sup> Siehe statt vieler *Schumacher* in Kucsko/Schumacher (Hrsg), *marken.schutz*<sup>2</sup> (2013) § 10 Rz 51 ff mwH.

<sup>3</sup> Vgl. OGH 8.4.2008, 17 Ob 1/08h (Feeling/Feel) = *ecolex* 2008/385 (*Schumacher*) = *jusIT* 2008/99, 212 (*Thiele*) = *MR* 2008, 318 (*Streit/Jung*) = *ÖBl* 2009/14 (*Gamerith*); dazu *Thiele*, Österreichische Domainjudikatur des Jahres 2008. Das erste Hundert ist entschieden, *MR* 2009, 142.

<sup>4</sup> Durchgeführt unter <<http://www.google.at>> (05.04.2016).

<sup>5</sup> Vgl. *HABM*, 29.1.2007, R 1222/2005-1 (Mini Med ./ Nimed) mwN.

Zeichenunähnlichkeit ausgeschlossen, sodass die beteiligten Verkehrskreise in der Lage sind, zwischen den beiden Zeichen auf visueller Ebene zu unterscheiden.<sup>6</sup>

Die (auf der linken Seite) abgebildete Blume als Symbol über dem „Y“ stellt eine Chrysantheme dar. Es ist kaum denkbar, dass ein solches Symbol für den Garten, insbesondere Insektizide oder Dünger, beschreibend ist. Sofern ein solches Zeichen für den Garten beschreibend sei, treffe dies jedoch keinesfalls für die anderen Anwendungen der Produkte der erstbeklagten Partei in Häusern oder Wohnungen zu:



*Logo der Erstbeklagten*



*Bild einer Chrysantheme*

Im Ergebnis konträr hat die österr. Rsp<sup>7</sup> den durchaus vergleichbaren Konflikt zwischen der Marke „DERMANET“ und der Domain „dermanet.at“ gelöst: Die dortige Klagsmarke war deshalb beschreibend, weil „Derma“ primär Haut bedeutete und „net“ lediglich als auf eine Domaingruppe wie „.com“, „.at“, „.ch“ oder andere TLDs verstanden würde. Daher sei das Zeichen für ein Kommunikations- und Verwaltungssystem für Hautärzte als beschreibend anzusehen. Im zuletzt genannten Fall bestanden die beteiligten Verkehrskreise aus Dermatologen, die sich für das von der Beklagten unter der Bezeichnung „Dermanet“ angebotene Informations- und Kommunikationssystem im Wege einer Onlineverbindung mit der Universitätsklinik für Dermatologie interessierten. Diese konnten den Begriffsinhalt dieses Zeichens zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen und verstanden die Wortkombination klar als beschreibenden Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens.<sup>8</sup>

**Ausblick:** Es bleibt auch im „klassischen“ Konflikt zwischen Marke und Domain dabei, dass die Unterscheidungskraft der ins Treffen geführten Kennzeichen der Dreh- und Angelpunkt des Rechtsstreits – auf beiden Seiten – bildet.<sup>9</sup>

#### **IV. Zusammenfassung**

Die österreichischen Markengerichte fassen die Marke „Chrysal“ für chemische Produkte (der Landwirtschaft und Blumenzucht oä) als nicht rein beschreibend auf, da dieses Zeichen höchstens eine Andeutung über die Bestimmung der Ware bzw. gekennzeichneten Produkte beinhalte. Daneben sind aber auch die jeweils angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere ihr allgemeiner Bildungsgrad, aber auch ihr Wissensstand bzw ihre Vertrautheit für die kennzeichenrechtlich relevanten Begriffe und ihre Auffassungsgabe im Einzelfall in Rechnung zu stellen. Eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen „Chrysamed(.com)“ ist vertretbar bejaht worden.

<sup>6</sup> Vgl. auch vgl. auch HABM 27.3.2007, B 816803 (Navigator ./ PackNavigator); HABM 28.2.2006, B 629875 (Cumulus ./ Accumulus); HABM 7.12.2005, B 695959 (Pekoflam ./ Eco-Flam).

<sup>7</sup> OGH 16.1.2001, 4 Ob 332/00b (dermanet.at) = ÖBI-LS 2001/95; s dazu *Haybäck*, Marken- und Immaterialgüterrecht<sup>4</sup> (2014) 20.

<sup>8</sup> Dazu *Haybäck*, Marken- und Immaterialgüterrecht<sup>4</sup> (2014) 20.

<sup>9</sup> So bereits *Thiele* in Kucsko/Schumacher (Hrsg), *marken.schutz*<sup>2</sup> § 12 Rz 80, 166 ff mwN.