



Fundstelle: jusIT 2015/8, 23 (*Thiele*)

1. Die österreichische Domainmarke „SPORTSTAR24.EU“ wird vom durchschnittlichen Konsumenten auf dem hinteren Wortbestandteil betont (hier: „STAR24DotEU“). Dies führt dazu, dass auch bei der Aussprache dieser Wortbildmarke „SPORT“ keine dominierende Rolle spielt, weil ganz generell die Endung einer Marke sich den maßgeblichen Verkehrskreisen stärker einprägt und hier zudem offensichtlich auf eine Website hinweist und eine eigenständige assoziative Verknüpfung auslöst. Dies lässt eine sinnvolle, wortwörtliche Übersetzung ins Deutsche nicht zu und bedingt damit einen eigenständigen, phantasievollen Sinngehalt.

2. Die im Widerspruchsverfahren von der älteren Gemeinschaftswortbildmarke „SPORT EXPERTS“ angegriffene Domainmarke „SPORTSTAR24.EU“ ist daher bestandskräftig und unterscheidet sich nicht nur klanglich, sondern auch von der Bedeutung her derart, dass bei der gebotenen Gesamtbetrachtung keine Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Zeichen besteht.

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

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht \*\*\*\*\* wegen des Widerspruchs gegen die Marke AT 263116 über die als Rekurs zu wertende Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 11.6.2012, WM 162/2011-2,3, in nicht öffentlicher Sitzung den

### Beschluss

gefasst: Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben. Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000,--. Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

### Begründung

Die Antragstellerin widersprach dieser Wortbildmarke (angegriffene Marke) AT 263116:

**SPORTSTAR24.EU**

deren Eintragung die Antragsgegnerin beantragt hatte und die für die Waren- und Dienstleistungsklassen

- 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) und
- 28 (Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel [soweit nicht in anderen Klassen enthalten], Spielkarten) eingetragen ist. Die Antragstellerin berief sich dabei auf die ältere Gemeinschaftsmarke (richtig:) CTM 9545393:

**SPORTS  
EXPERTS**

eingetragen ua für die Waren- und Dienstleistungsklassen

- 25 (Sportbekleidungsstücke und Sportschuhe) sowie

- 28 (Sport- und Gymnastikartikel [nicht in anderen Klassen enthalten]).

Die angegriffene Marke sei zur Verwechslung mit der Widerspruchsmarke laut Klassifikation der Waren in diesen beiden Klassen geeignet.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das *Patentamt* den Widerspruch ab. Es verneinte nach eingehender Prüfung die Verwechslungsgefahr, weil trotz teilweiser Warenidentität und -ähnlichkeit klangliche Unterschiede – und zwar sowohl in der Endsilbe als im Wort „STAR“ – bestünden.

Dagegen richtet sich die an die Rechtsmittelabteilung des Patentamts gerichtete Beschwerde der Antragstellerin, die nach der Gesetzesänderung durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl I 2013/126, ab 1.1.2014 als Rekurs zu werten ist, über den das Oberlandesgericht Wien zu entscheiden hat (§ 77c Abs 1 MSchG, § 176b Abs 1 Z 1 PatG). Beantragt wird, den angefochtenen Beschluss so abzuändern, dass dem Widerspruch stattgegeben werde.

Die Antragsgegnerin beantragt, den Beschluss des Patentamts zu bestätigen.

*Der Rekurs ist nicht berechtigt.*

1. Gemäß § 29a iVm § 30 Abs 1 Z 2 MSchG kann auf Widerspruch des Inhabers einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke die Löschung einer Marke erfolgen, sofern die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.

1.1. Im Widerspruchsverfahren ist in erster Linie auf den Registerstand abzustellen, also abstrakt zu prüfen (RIS-Justiz RS0066553 [T13]). Daher sind die gegenüberstehenden Marken laut Registrierung zu vergleichen. Auch hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind – entgegen der Rechtsansicht der Antragstellerin in der Beschwerde – ausschließlich die entsprechenden Registereintragungen maßgeblich und nicht, für welche Waren und Dienstleistungen oder in welchen Vertriebskanälen die Marken tatsächlich verwendet werden (Schumacher in Kucsko/Schumacher, *marken.schutz2* § 30 Rz 5 f mwN).

1.3. Für den Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gilt ein gemeinschaftsweit einheitlicher Maßstab, den der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat (zB EuGH 8.2.2012 C-191/11 P – Yorma's, Rn 43); dem folgt auch die ständige österreichische Rechtsprechung. Danach ist die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (ÖBl 2001, 159 – T-One mwN; ÖBl 2003, 182 – Kleiner Feigling ua; RIS-Justiz RS0121500 [insb T4], RS0121482, RS0117324; 4 Ob 238/04k; 4 Ob 154/06k, 17 Ob 1/08h, 17 Ob 32/08t, 4 Ob 7/12a, jüngst 4 Ob 139/13i; Schumacher in Kucsko/Schumacher, *marken.schutz2* § 10 Rz 51 ff mwN).

1.4. Eine umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere die Ähnlichkeit der Marken, deren Kennzeichnungskraft und den Bekanntheitsgrad auf dem Markt und die Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistung Bedacht zu nehmen ist (RIS-Justiz RS0121482).

So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH 29.9.1998 C-39/97 ÖBl 1999, 105 – Cannon/Canon; *ecolex* 2002, 444). Folge dieser Wechselwirkung ist, dass bei Waren- oder Dienstleistungsidentität ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Waren- oder Dienstleistungsabstand (RIS-Justiz RS0116294; 4 Ob 36/04d – FIRN; 17 Ob 36/08f – KOBRA/cobra-couture.at).

1.5. Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck auf die durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Angehörigen der maßgeblichen Verkehrskreise der betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu prüfen (RIS-Justiz RS0117324; Schumacher in Kucsko/Schumacher, markenschutz2 § 10 Rz 94 mwN). Maßgeblich ist der Gesamteindruck, den ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise bei flüchtiger Wahrnehmung empfängt (ÖBl 1979, 45 – Texhages/Texmoden; ÖBl 1991, 93 – quattro/Quadra; 4 Ob 139/02y – SUMMER SPLASH; ecolex 2003, 608 [Schanda] – MORE; RIS-Justiz RS0078944; EuGH 22.6.1999 C-342/97 – Lloyd, Rn 26).

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zudem eine Rechtsfrage und daher grundsätzlich auch keinem Beweisverfahren zugänglich (ÖBl 1994, 227 – Ritter/Knight; Koppensteiner, Markenrecht 111).

1.6. Verwechslungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn Übereinstimmung in einem der Kriterien Bild, Klang oder Bedeutung besteht (4 Ob 330/97a = ÖBl 1998, 246 – GO; 4 Ob 55/04y = RIS-Justiz RS0079190 [T22], RS0108039; RS0117324).

Zu berücksichtigen ist weiters der Umstand, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (stRsp ua ÖBl 1993, 156 – Loctite mwN; ÖBl 1996, 279 – Bacardi/Baccara; ÖBl 1999, 82 – AMC/ATC; EuGH Slg 1997, I-6191 = ÖBl 1998, 106 – Sabel/Puma, Rn 23; 4 Ob 139/02y – SUMMER SPLASH; ecolex 2003, 608 [Schanda] – MORE; RIS-Justiz RS0117324; EuGH 6.10.2005, C-120/04 Slg 2005 I-08551 Rn 28 = GRUR 2005, 1042 = ÖBl 2006, 143 – Thomson life).

1.7. In klanglicher Hinsicht haben Endungen im Allgemeinen einen erheblichen Auffälligkeitwert (ÖBl 1976, 164 – Palmers/Falmers mwN; 4 Ob 29/98b – GARANTA; 4 Ob 225/03x – luminos/LUMINA; RIS-Justiz RS0079438).

1.8. Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist in der Regel der Wortbestandteil für den Gesamteindruck maßgebend, weil der Geschäftsverkehr sich meist an diesem Kennwort – sofern es unterscheidungskräftig ist – zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedächtnis behalten wird (RIS-Justiz RS0066779; Koppensteiner, Markenrecht 116). Das Recht an einer Wortbildmarke wird daher regelmäßig auch durch solche Zeichen verletzt, die nur den unterscheidungskräftigen Wortbestandteil in einer zur Herbeiführung von Verwechslungen geeigneten Weise wiedergeben (ÖBl 1988, 154 – Preishammer; ÖBl 1996, 279 – Bacardi/Baccara; 4 Ob 119/02g; 4 Ob 10/03d – More).

1.9. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit einer zusammengesetzten Marke kommt es wiederum nur dann ausschließlich auf den dominierenden Bestandteil an, wenn alle anderen Bestandteile zu vernachlässigen sind (EuGH 20.9.2007, C-193/06 P – Quick/Quicky).

1.10. Schutzunfähige oder schwache Teile tragen im allgemeinen, wenn überhaupt, grundsätzlich nur wenig zum Gesamteindruck des Zeichens bei; schon relativ geringe Abweichungen in den restlichen Bestandteilen reichen infolgedessen in der Regel aus, um die Gefahr von Verwechslungen zu beseitigen (RIS-Justiz RS0066749). Die Aufmerksamkeit des Käufers wird in solchen Fällen zwangsläufig auf die übrigen Zeichenelemente gelenkt (4 Ob 170/90 = RIS-Justiz RS0066749[T22] – Ultra; RIS-Justiz RS0066753).

1.11. Bei Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr allerdings dann, wenn das übernommene Zeichen innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des übernehmenden Zeichens prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (17 Ob 32/08t – Jukebox; RIS-Justiz RS0079033 [insb T26]). Auch nach der Judikatur des EuGH (vgl 6.10.2005, C-120/04, ÖBl 2006, 143 – Thomson life) kann – übereinstimmend mit der vorgenannten, jüngeren Rechtsprechung – bei identischen Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen, wenn das strittige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal

kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und die ältere Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (vgl 7 Ob 32/08t – Jukebox; Om 12/10 PBl 2011, 67 – PeakZero).

2. Wendet man diese Grundsätze im vorliegenden Fall an, so ist die Verwechslungsgefahr zu verneinen:

2.1. Die Waren der einander gegenüberstehenden Marken sind in den beiden relevanten, von der Antragstellerin bereits im Widerspruch genannten Klassen weitgehend vergleichbar; in der Klasse 25 besteht sogar nahezu vollständige Identität. Warenähnlichkeit ist zwischen den Waren der Klasse 28 deswegen gegeben, weil sie bei beiden Marken durch ihre Verwendung für Turnen und/oder Sport charakterisiert sind. Keine Ähnlichkeit besteht lediglich bei Spielen, Spielzeug und Spielkarten, was für die Verwechselbarkeit eine unbedeutende Rolle spielt. Ganz allgemein sind daher Branchenidentität, ähnliche Verwendungsmöglichkeiten und idente Kundenkreise gegeben.

2.2. Bei diesen Waren handelt es sich nicht um solche des täglichen Bedarfs, daher ist der Grad der Aufmerksamkeit des Konsumenten bei ihrer Inanspruchnahme nicht besonders gering. Der Durchschnittskunde, der die einander ähnlichen Bezeichnungen so gut wie nie gleichzeitig nebeneinander sieht, sondern immer nur den Eindruck des später wahrgenommenen Zeichens mit einem mehr oder weniger blassen Erinnerungsbild des anderen Zeichens vergleichen kann, wird dennoch fast immer nur einzelne charakteristische und daher auffällige Bestandteile im Gedächtnis behalten.

2.3. Die gemeinsame erste Silbe bzw das erste Wort („SPORT[S]“) ist, weil dem allgemeinen Sprachgebrauch und dem weit verbreiteten Englischen entnommen, für Sportartikel und vergleichbare Warengruppen als lediglich beschreibend, wenig phantasievoll und damit als schwach anzusehen und demnach ohne Unterscheidungskraft. Die maßgebenden Verkehrskreise werden diesen Teil zwanglos und ohne langen Denkprozess als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren, nicht aber als Herkunftshinweis verstehen (EuGH 8.5.2008 C-304/06 P – Eurohypo, Rn 69; jüngst 4 Ob 11/14t – EXPRESSGLASS). Zu beachten ist zudem, dass die Widerspruchsmarke aus zwei Wörtern besteht und der in den Bildbestandteilen enthaltene Stern nicht ausgesprochen wird, weil er nicht im Wortteil enthalten ist: „SPORTS EXPERTS“.

2.4. Zu berücksichtigen ist weiters, dass das angegriffene Zeichen mit der Mischung aus schwarzer Schrift und einem roten Stern zwar farblich ähnlich ausgestaltet ist, jedoch das Wortbild anders als bei der Widerspruchsmarke in einer Zeile verläuft, wie überhaupt der Wort- im Vergleich zum Bildbestandteil wesentlicher ist und damit keine Assoziation mit der Marke der Antragstellerin herstellt. Dominant ist auch der grafisch in den roten Stern integrierte Buchstabe „A“, während im Zeichen der Antragstellerin der Stern keine derartige (Zusatz-) Funktion innehat.

Den Bildbestandteilen der beiden Zeichen kommt wegen der Dominanz der Wortbestandteile damit untergeordnete Bedeutung zu (zB 17 Ob 26/11i – Gulliver's Reisen III).

2.5. Bei der klanglichen Beurteilung kann nicht rein auf die Mehrsilbigkeit der angegriffenen Marke, sondern muss auf die vom durchschnittlichen Konsumenten vorgenommene Betonung der Silben abgestellt werden. Dies führt bei der angegriffenen Marke dazu, dass sie in Form von „SPORTSTAR24.EU“ ausgesprochen wird, „SPORT“ somit auch bei der Aussprache keine dominierende Rolle spielt, weil ganz generell die Endung einer Marke sich den maßgeblichen Verkehrskreisen stärker einprägt und hier zudem offensichtlich auf eine Website hinweist und eine eigenständige assoziative Verknüpfung auslöst. Dies lässt eine sinnvolle, wortwörtliche Übersetzung ins Deutsche nicht zu und bedingt damit einen eigenständigen, phantasievollen Sinngehalt.

Die Widerspruchsmarke wiederum, ins Deutsche am ehesten mit „Sportexperten“ übersetzbar, ist vom Wortklang her ebenfalls endbetont („SPORTS EXPERTS“) und unterscheidet sich

dadurch von der angegriffenen Marke nicht nur klanglich, sondern auch von der Bedeutung her.

2.6. „SPORT“ spielt damit weder bildlich noch klanglich eine unterscheidungskräftige Rolle; der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird auch nicht durch diese Silbe geprägt; dieser Bestandteil ist beschreibend. Damit ist wiederum selbst in Bezug auf die Gleichartigkeit der Waren die Verwechslungsgefahr bei der gebotenen Gesamtbetrachtung unter Beachtung von Bild, Klang oder Bedeutung der Zeichen zu verneinen.

3. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.

4. Ein Kostenersatz findet im Widerspruchsverfahren nach § 29b Abs 7 MSchG und § 139 Z 7 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG nicht statt.

## **Anmerkung\***

### **I. Das Problem**

Die Antragstellerin erhob aufgrund ihrer prioritätsälteren EU-Wortbildmarke „SPORTS EXPERTS“, CTM 9545393, mit folgendem Aussehen



Widerspruch gegen die in Form eines Wortbildzeichens angemeldete Domainmarke der Antragsgegnerin



beim Österreichischen Patentamt (ÖPA). Beide Marken hatten bzw beanspruchten Schutz für die Klassen 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) und 28 (Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel [soweit nicht in anderen Klassen enthalten], Spielkarten). Die Antragstellerin führte in ihrer Widerspruchsbegründung zusammengefasst aus, die angegriffene Marke wäre zur Verwechslung mit der Widerspruchsmarke laut Klassifikation der Waren in diesen beiden Klassen geeignet und demnach nicht zu registrieren.

Das Patentamt wies den Widerspruch der Gemeinschaftsmarkeninhaberin ab, worauf diese eine als Rekurs zu wertende „Beschwerde“ erhob. Das nunmehr nach § 77c Abs 1 MSchG iVm § 176b Abs 1 Z 1 PatG zuständige OLG Wien musste insb über die Eintragungstauglichkeit der angemeldeten Domainmarke und das relative Schutzhindernis einer prioritätsälteren Marke nach § 29a iVm § 30 Abs 1 Z 2 MSchG entscheiden.

---

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

## II. Die Entscheidung des Gerichts

Das Widerspruchsgericht bestätigte die Abweisung und hielt die angemeldete Marke für eintragungstauglich. Der Senat betonte zunächst, dass im Widerspruchsverfahren in erster Linie auf den Registerstand abzustellen wäre, also abstrakt zu prüfen ist.<sup>1</sup> Daher sind die gegenüberstehenden Marken laut Registrierung zu vergleichen. Auch für die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind im Widerspruchsverfahren ausschließlich die entsprechenden Registereintragungen maßgeblich und nicht, für welche Waren und Dienstleistungen oder in welchen Vertriebskanälen die Widerspruchsmarke(n) tatsächlich verwendet werden.

Vor dem Hintergrund des unionsweit einheitlichen Begriffs der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sowie unter Berücksichtigung der miteinander in Wechselwirkung stehenden Kriterien der Waren- und Dienstleistungsidentität einerseits und der Kennzeichenkraft und des Bekanntheitsgrades auf dem Markt andererseits verneinte das OLG Wien eine Beeinträchtigung der älteren Gemeinschaftsmarke durch die angemeldete Domainmarke. Die gemeinsame erste Silbe bzw das erste Wort („SPORT[S]“) bleibt, weil dem allgemeinen Sprachgebrauch und dem weit verbreiteten Englischen entnommen, für Sportartikel und vergleichbare Warengruppen ohne Unterscheidungskraft.<sup>2</sup> Zu beachten ist zudem, dass die Widerspruchsmarke aus zwei Wörtern besteht und der in den Bildbestandteilen enthaltene Stern nicht ausgesprochen wird, weil er nicht im Wortteil enthalten ist („SPORTS EXPERTS“). Den Bildbestandteilen der beiden Zeichen kommt nach Ansicht des OLG Wien wegen der Dominanz der Wortbestandteile bloß untergeordnete Bedeutung zu. Die Widerspruchsmarke wiederum, ins Deutsche am ehesten mit „Sportexperten“ übersetzbar, ist vom Wortklang her ebenfalls endbetont („SPORTS EXPERTS“) und unterscheidet sich dadurch von der angegriffenen Marke nicht nur klanglich, sondern auch von der Bedeutung her.

## III. Kritische Würdigung und Ausblick

Bemerkenswert an der vorliegenden Entscheidung ist zunächst die klare Aussage des OLG Wien, dass für die Eintragung einer Domain als Marke grundsätzlich keine anderen Regeln als für sonstige Kennzeichen gelten. Die Prüfung auf Schutzhindernisse ist im Einzelfall nach den allgemeinen Kriterien vorzunehmen.<sup>3</sup> Die Praxis kennt die sog „Domainmarken“, dh also Marken, die nach einer Domain benannt sind.<sup>4</sup> Die vorliegende Entscheidung erörtert ihre rechtlichen Voraussetzungen bei Prüfung in einem Widerspruchsverfahren. Eine noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG zu überwinden.<sup>5</sup> Weniger erfolgreich war der Anmelder des Zeichens „TANKSTELLENANWALT“ als Wortmarke, der sich ua auf die Verwendung als Domain „tankstellenanwalt.at“ stützte. Das Patentamt verweigerte die Eintragung mangels Verkehrsgeltungsnachweis. Das Markengericht bestätigte.<sup>6</sup> Dem Wort fehlt die Unterscheidungskraft, da die maßgeblichen Verkehrskreise, zu denen bei anwaltlichen Dienstleistungen generell die breite Öffentlichkeit zählt, „Tankstellenanwalt“ nicht als ausreichenden Herkunftshinweis sondern bloß als Spezialisierungshinweis verstehen. Dies verdeutlichen auch andere geläufige Bezeichnungen wie zB Scheidungs-, Familien- oder

<sup>1</sup> Jüngst OGH 20.5.2014, 4 Ob 57/14g (IONIT/IsoNit) = wbl 2014/183, 532 = ÖBI-LS 2014/49 mwN.

<sup>2</sup> Vgl auch OGH 17.2.2014, 4 Ob 11/14t (EXPRESSGLASS) = ÖBI-LS 2014/37/38/39/40/41 = RdW 2014/373, 337 = wbl 2014/102, 296.

<sup>3</sup> So bereits Thiele in Kucsko (Hrsg), marken.schutz (2006) 18.

<sup>4</sup> Dazu Thiele, Domainmarken – Domain-Namen als Marken, jusIT 2013, 1 mwN.

<sup>5</sup> Ebenso deutlich BGH 4.4.2012, I ZB 22/111 (Starsat) = GRUR 2012, 1143.

<sup>6</sup> OLG Wien 4.9.2014, 34 R 95/14m (TANKSTELLENANWALT) = Zak 2014/770, 402.

Steueranwalt. Insoweit bleibt es dabei, dass die bloße Registrierung einer Domain noch kein Recht mit Schutzwirkung gegenüber Dritten begründet.

**Ausblick:** Für Domainmarken gelten nach der vorliegenden Entscheidung auch im Widerspruchsverfahren nach den §§ 29a ff MSchG keine Besonderheiten. Für das Registrierungsverfahren stellt diese Auffassung bereits einhellige Meinung<sup>7</sup> dar. Fehlt der angemeldeten Bezeichnung daher die Unterscheidungskraft, kann ihr diese auch nicht durch den Zusatz einer Top-Level-Domain verschafft werden. Die Tatsache, dass eine Internet-Adresse nach bisheriger Praxis in ihrer Gesamtheit nur einmal vergeben wird, bedeutet nicht notwendig, dass die Internet-Adresse stets zu einem Produkt- oder Leistungsangebot eines bestimmten Anbieters führt.<sup>8</sup> Sie kann auch nur als Suchhilfe oder zur Eingrenzung von Themenkreisen fungieren.<sup>9</sup> Eine individualisierende Bedeutung kommt in der Regel nur der Second-Level-Domain zu.<sup>10</sup>

Die Prüfung der Rechtsbeständigkeit nach § 29a MSchG gegen eine Widerspruchsmarke setzt die Beurteilung der Unterscheidungskraft der angegriffenen Domainmarke voraus. Denn diese legt – unter Berücksichtigung der klanglichen, bildlichen und textlichen Auswirkungen – den Schutzzumfang der Domainmarke fest und bestimmt die mögliche Verwechslungsgefahr mit. Die vorliegende Entscheidung erlaubt, darauf hinzuweisen, dass sich durch die Patent- und Markenrechtsnovelle 2014<sup>11</sup> eine Spruchpraxis des OLG Wien zum Markenwiderspruchsrecht entwickelt hat, die es in der täglichen Beratung zu beachten gilt.<sup>12</sup>

#### IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des nunmehr in Widerspruchsverfahren als Rechtsmittelinstanz zuständigen OLG Wien kommt der Domainmarke „SPORTSTAR24.EU“ Kennzeichnungskraft zu. Sie unterscheidet sich zudem in ihrer bildlichen, klanglichen und inhaltlichen Ausgestaltung deutlich von der gegen sie ins Treffen geführten (älteren) Widerspruchsmarke „SPORTS EXPERTS“. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Zeichen scheidet aus, weil trotz teilweiser Warenidentität und -ähnlichkeit erhebliche klangliche Unterschiede – und zwar sowohl in der Endsilbe als auch im Wort „STAR“ – bestehen.

---

<sup>7</sup> OPM 14.11.2012, OBm 3/12 (LOUNGE.AT) = wbl 2013/85, 237 (*Thiele*) = jusIT 2013/29, 55 (*Thiele*) = ÖBLS 2013/41 = PBI 2013, 23; 29.6.2011, OBm 2/11 (TECHNOLOGY.AT) = ÖBLS 2012/16 = PBI 2011, 173; *Thiele*, Domainmarken – Domain-Namen als Marken, jusIT 2013, 1 mwN.

<sup>8</sup> EuG 12.12.2007, T-117/06 (SUCHEN.DE) Rz 44 = wbl 2008/53, 130 = MMR 2008, 390 = Slg 2007, II-174; 22.5.2008, T-254/06 (RADIOCOM) = Slg 2008, II-80; 7.10.2010, T-47/09 (diegesellschaft.de) = Slg 2010 II-220.

<sup>9</sup> Vgl *Ströbele/Hacker*, MarkenG<sup>10</sup>, § 8 Rz 134.

<sup>10</sup> So zur Firmenbildung bereits OGH 18.12.2009, 6 Ob 133/09s (karriere.at GmbH) = ecolex 2010/161, 464 = wbl 2010/99, 251 = jusIT 2010/40, 95 (*Thiele*) = wbl 2010/99, 252 (*Thiele*) = RdW 2010/216, 211 = AnwBl 2010, 458 = NZ 2010/97, 349 = ZFR 2010/81, 140 (*Gruber*) = GesRZ 2010, 157 (*Birnbauer*) = GBU 2010/04/02; vgl auch *Thiele*, GesRÄG 2011: Internetadressen (endlich) im Firmenbuch, jusIT 2011, 209, 211 mwN.

<sup>11</sup> BGBl I 126/2013.

<sup>12</sup> Vgl zu den geänderten Zuständigkeiten und dem Instanzenzug *Thiele*, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in *Staudegger/Thiele* (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014 (2014), 147, 153 ff mwN.