



Fundstelle: PBl 2011, 173

Das Zeichen TECHNOLOGY.AT ist für diverse Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 schutztauglich und daher als Wortmarke in das österreichische Markenregister einzutragen.

Leitsatz verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard Griss, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates sowie in der Markensache der Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH über die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Entscheidung der Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 19. Oktober 2010, Bm 13/2009, entschieden:

Der Beschwerde wird Folge gegeben. Die angefochtene Entscheidung wird dahin abgeändert, dass dem zu Nummer AM 4393/2003 eingebrachten Antrag, die Wortmarke „TECHNOLOGY.AT“ in das Markenregister einzutragen, auch für die beantragten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 stattgegeben wird.

Gründe:

Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (in der Folge: Beschwerdeführerin) beantragte beim Patentamt mit Anmeldung AM 4393/2003 vom 8. Juli 2003 die Registrierung des Zeichens TECHNOLOGY.AT als österreichische Wortmarke für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrt-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlereibedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 28: Spielkarten

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Organisationsberatung; Beratung in Geschäftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; finanzielle Beratung; Versicherungsberatung;

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten

Klasse 38: Telekommunikation

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42: Computerberatungsdienste

Klasse 45: Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte

Die Rechtsabteilung Österreichische Marken stellte mit amtlicher Mitteilung vom 26. September

2007 die teilweise Abweisung des Antrags gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MSchG wegen fehlender Unterscheidungskraft mit der Begründung in Aussicht, der Begriff „Technologie“ fasse alle Verfahren zur Produktion und Distribution von Waren und Dienstleistungen zusammen. Es sei üblich, Produkte oder Abläufe unter dem Schlagwort einer besonderen Technologie anzupreisen. Die beteiligten Verkehrskreise verstünden daher das Zeichen TECHNOLOGY nur als werblich-informativen Hinweis darauf, dass die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen im Rahmen einer besonderen Technologie angeboten würden.

Dieses Bedenken betreffe insbesondere die Klassen 9, 37, 38 und 42 als technologische Kernbereiche, aber auch unterstützende Waren und Dienstleistungen wie jene der Klassen 16, 35 und 41.

Mit *Beschluss* vom 15. Jänner 2009 wies die *Rechtsabteilung Österreichische Marken* unter Bezugnahme auf § 4 Abs 1 Z 3 MSchG den Antrag auf Eintragung der Wortmarke TECHNOLOGY.AT ins Markenregister teilweise, nämlich für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen, ausgenommen die Klassen 28 und 41, ab. Gegen diesen Beschluss erhob die Beschwerdeführerin am 26. März 2009 fristgerecht Beschwerde und beantragte, das Zeichen TECHNOLOGY.AT für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Marke zu registrieren.

Die *Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamtes* gab dieser Beschwerde mit Beschluss vom 19. Oktober 2010 teilweise statt und hob den Beschluss der Rechtsabteilung Österreichische Marken vom 15. Jänner 2009 für folgende Waren der Klasse 16 auf: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Pinsel, Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); für alle übrigen Waren und Dienstleistungen wurde die Beschwerde abgewiesen und die Rechtssache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Rechtsabteilung Österreichische Marken zurückverwiesen. Dienstleistungen in den Klassen 35 bis 38, 42 und 45 erfolgten unter Einsatz einer besonderen Technik, weshalb das Publikum im Zeichenbestandteil TECHNOLOGY keinen Unternehmenshinweis erkenne. Der Zeichenbestandteil „.AT“ erwecke die Vorstellung, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen über das Internet abgefragt oder erworben werden könnten. Beiden Wortbestandteilen fehle damit im angeführten Umfang die Unterscheidungskraft. Das Kennzeichen als Kombination gängiger oder technischer Begriffe sei daher im abgewiesenen Umfang nicht eintragungsfähig. Anderes gelte nur für die näher angeführten Waren in Klasse 16, weil das Zeichenelement TECHNOLOGY insoweit keinen naheliegenden Bezug zur Technik aufweise und somit geeignet sei, als Herkunftshinweis angesehen zu werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss dahin abzuändern, dass dem Antrag auf Eintragung der Wortmarke TECHNOLOGY.AT in das Markenregister auch für die Klassen 35, 36 und 45 stattgegeben werde.

Die Beschwerde ist berechtigt.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, es sei – folge man der Argumentation der Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamtes – nicht nachvollziehbar, warum das Zeichen TECHNOLOGY.AT nicht auch für Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 als Marke eingetragen worden sei. Alle diese Klassen enthielten in unterschiedlicher Ausprägung die Dienstleistung „Beratung“, worunter man umgangssprachlich ein strukturiertes Gespräch, eine korrespondierende Kommunikationsform oder auch eine praktische Anleitung verstehe, die zum Ziel habe, eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen. Die Dienstleistung der Beratung werde im Wesentlichen durch geistigen Einsatz und direkten Kontakt zum Beratenen erbracht, ohne dass weitere Mittel, etwa der Einsatz einer besonderen Technologie, erforderlich wären. Daher verweise der Zeichenbestandteil TECHNOLOGY nicht unmittelbar auf die in den genannten Klassen angeführten Dienstleistungen und sei geeignet, vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden zu

werden. Daraus folge Unterscheidungskraft und Schutzfähigkeit dieses Zeichenbestandteils und der gesamten Wortmarke auch für die von der Beschwerde betroffenen Klassen.

Der Oberste Patent- und Markensenat hat erwogen:

Eine Marke ist unterscheidungskräftig im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG, wenn sie geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nur unter dieser Bedingung kann eine Marke ihre Hauptfunktion als betrieblicher Herkunftshinweis erfüllen (EuGH Rs C 108/97 – Chiemsee Rn 46; 4 Ob 38/06a – Shopping City; OBM 2/10).

Ob ein Zeichen Unterscheidungskraft besitzt, hängt bei Begriffen, die einer Fremdsprache entnommen sind, davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Identifizierungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 10/03d mwN).

Von der Registrierung ausgeschlossen sind insbesondere Zeichen, die deshalb keine Unterscheidungskraft haben, weil sie die beteiligten Verkehrskreise zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen als beschreibenden Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstehen können (§ 4 Abs 1 Z 4 MSchG; vergleiche RIS-Justiz RS0109431). Dies ist 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 4/08z - intima mwN; RIS-Justiz RS0066456). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind Marken beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit uä der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten (EuGH Rs 326/01 – Universaltelefonbuch Rn 33 mwN).

Unter Anwendung dieser Grundsätze ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass das Kennzeichen TECHNOLOGY.AT auch für Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 unterscheidungskräftig ist. Bei diesen handelt es sich im Kern um Beratungsdienste in unterschiedlichem Ausmaß, die keinen Einsatz besonderer Verfahrenstechniken (Technologie) erfordern. Das Publikum, dem der englischsprachige Begriff „Technology“ in seiner Bedeutung als Methode, Technik bzw Verfahrenstechnik bekannt ist, wird dieses Zeichen daher auch nicht mit Beratungsdienstleistungen im weiteren Sinn gedanklich in Verbindung bringen. Enthält demnach der Zeichenbestandteil TECHNOLOGY keine Aussage über die Natur, Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Dienstleistungen, besitzt er insoweit Unterscheidungskraft; dies gilt dann umso mehr auch für das als Marke angemeldete Kennzeichen TECHNOLOGY.AT in seiner Gesamtheit.

Der Beschwerde war Folge zu geben.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH meldete beim Österreichischen Patentamt (ÖPA) bereits im Juli 2003 das Zeichen „TECHNOLOGY.AT“ zur Eintragung als Wortmarke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung u.a.), 36 (Versicherungswesen, Finanzwesen, Immobilienwesen u.a.), 37, 38, 41, 42 und 45 (Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte) an. Letztlich versagten die Markenbehörden eine Eintragung in den Klassen 35, 36 und 45 nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG mit der

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

Begründung, der Begriff „Technologie“ fasste alle Verfahren zur Produktion und Distribution von Waren und Dienstleistungen zusammen. Es wäre üblich, Produkte oder Abläufe unter dem Schlagwort einer besonderen Technologie anzupreisen. Die beteiligten Verkehrskreise verstünden daher das Zeichen TECHNOLOGY nur als werblich-informativen Hinweis darauf, dass die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen im Rahmen einer besonderen Technologie angeboten würden. Der Zeichenbestandteil „.AT“ erweckte die bloße Vorstellung, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen über das Internet abgefragt oder erworben werden könnten. Beiden Wortbestandteilen fehlte damit im angeführten Umfang die Unterscheidungskraft.

Demgegenüber machte die Anmelderin geltend, die Klassen 35, 36 und 45 enthielten in unterschiedlicher Ausprägung die Dienstleistung „Beratung“, worunter man umgangssprachlich ein strukturiertes Gespräch, eine korrespondierende Kommunikationsform oder auch eine praktische Anleitung verstand, die zum Ziel hatte, eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen. Die Dienstleistung der Beratung würde im Wesentlichen durch geistigen Einsatz und direkten Kontakt zum Beratenen erbracht, ohne dass weitere Mittel, etwa der Einsatz einer besonderen Technologie, erforderlich wären. Daher verwies der Zeichenbestandteil TECHNOLOGY nicht unmittelbar auf die in den genannten Klassen angeführten Dienstleistungen.

Das seit der Markenrechtsnovelle 2009¹ auch im (einseitigen) Markeneintragungsverfahren zuständige Oberste Patent- und Markensenat (OPM) musste letztlich die Frage der Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens für die Dienstleistungen der verbliebenen Klassen klären.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Die obersten Markenrichter nahmen eine ausreichende Unterscheidungskraft an und trugen dem ÖPA die Fortsetzung des Eintragungsverfahrens unter Abstandnahme vom bekämpften Abweisungsgrund auf.

Für die Klassen 35, 36 und 45 war „TECHNOLOGY.AT“ unterscheidungskräftig, da es sich bei den begehrten Dienstleistungen im Kern um Beratungsdienste in unterschiedlichem Ausmaß handelte. Sie erforderten keinen Einsatz besonderer Verfahrenstechniken (Technologie). Das Publikum, dem der englischsprachige Begriff „Technology“ in seiner Bedeutung als Methode, Technik bzw. Verfahrenstechnik bekannt war, würde dieses Zeichen daher auch nicht mit Beratungsdienstleistungen im weiteren Sinn gedanklich in Verbindung bringen. Enthielt demnach der Zeichenbestandteil TECHNOLOGY keine Aussage über die Natur, Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Dienstleistungen, besaß er insoweit Unterscheidungskraft; dies galt dann umso mehr auch für das als Marke angemeldete Kennzeichen TECHNOLOGY.AT in seiner Gesamtheit.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Verblüffend einfach wie gleichermaßen zutreffend fällt der Urteilsspruch des Höchstgerichts aus. Ein Umdenken der Markenabteilungen im Patentamt zeichnet sich ab. Die vorliegende Entscheidung mag auch mit dem Bedeutungswandel zusammenhängen, den der Begriff „Technology“ im letzten Jahrzehnt erfahren hat. Hat die englische Version von „Technologie“ im Vorinternetzeitalter lediglich die „Lehre von der Technik“ erfasst, versteht der moderne (computerlastige) Sprachgebrauch darunter zugleich die Methodik und das Verfahren sowie die Technik selbst.² Der Zusatz „.AT“ kann die Unterscheidungskraft verstärken. Eine aus einer Second-Level-Domain und der Beifügung einer Top-Level-Domain – einem domaintypischen Zeichen – gebildete Marke bezieht ihre Unterscheidungskraft dennoch regelmäßig aus der Eigenart

¹ BGBl I 2009/126 Art 4 Z 3a: „Der Partei, die sich durch eine Endentscheidung der Rechtsmittelabteilung beschwert erachtet, steht die Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat offen“.

² Vgl. Duden, Fremdwörterbuch⁹ (2007), 1025 rSp.

der Second-Level-Domain.³

Ausblick: Die (2003 angemeldete) Marke wurde schließlich im Oktober 2011 auch in den restlich begehrten Klassen in das österreichische Markenregister eingetragen und veröffentlicht. Der Zuständigkeitswechsel vom VwGH zum OPM durch die Markenrechtsnovelle 2009 hat bislang⁴ mE auch eine inhaltliche Verschiebung, zumindest aber eine bemerkenswert unterschiedliche Akzentuierung für die Zulassung von Zeichen als Marken mit sich gebracht. Mag auch formell betrachtet der gesamteuropäische Maßstab⁵ vorher wie nachher gleich geblieben sein, so nimmt die – erfrischend klare und stringente – Begründung des OPM ausdrücklich auf die Rsp⁶ des zivilen Höchstgerichte in Markenverletzungsprozessen Bezug. Dadurch kann im Sinne der Einheit der Rechtsordnung ein für die Beratungspraxis gewünschte Gleichklang hergestellt werden. Die weitere Entwicklung, insbesondere deren Auswirkungen auf die Eintragungspraxis des ÖPA bleibt abzuwarten.

IV. Zusammenfassung

Für die im Wesentlichen lediglich Beratungsdienstleistungen enthaltenen Klassen 35, 36 und 45 ist die Wortmarke „TECHNOLOGY.AT“ keineswegs beschreibend, da die gekennzeichneten Beratungsdienste keinen Einsatz besondere Verfahrenstechniken (Technologie) erfordern, sondern durch persönlichen Kontakt erbracht werden. Insoweit kommt dem Begriff daher originäre Unterscheidungskraft zu.

³ So zur Firmenbildung bereits OGH 18.12.2009, 6 Ob 133/09s, ecollex 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.

⁴ Vgl. OPM 22.12.2010, OBm 2/10 – *Verkehrspurpur RAL 4006*, PBl 2011, 63.

⁵ EuGH 4.5.1999, C-108/97 – *Chiemsee*, Rz 46, wbl 1999/210 = ZER 1999/95 = ÖBl 1999, 255 = ecollex 1999/351 (*Schanda*); 5.2.2004, C-326/01 P – *Universaltelefonbuch*, Rz 33, nv, jeweils mwN.

⁶ OGH 23.3.2010, 17 Ob 18/09k – *Gute Laune Tee I*, ecollex 2010/290, 783 (*Schumacher*) = EvBl 2010/117 = wbl 2010/203, 539 = ÖBl-LS 2010/102/103/104/105, 180 = ÖBl 2010/44, 234 (*Donath*); 11.3.2008, 17 Ob 4/08z – *INTIMA/INTIMAMED*, nv; 12.7.2006, 4 Ob 38/06a, wbl 2006/253, 538 = RZ 2006, 280 = ÖBl-LS 2006/169/170, 266 = JUS Z/4217 = RdW 2007/176, 161 = ecollex 2007/85, 191 (*Schumacher*) = ÖBl 2007/5, 22 (*Gamerith*) = HS 37.288; 18.2.2003, 4 Ob 10/03d – *More II*, ÖBl-LS 2003/57/58/59/60, 123 = ecollex 2003/253, 608 (*Schanda*);