

4Ob38/06a - Shopping City

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache klagenden Partei klagenden Partei S****gesellschaft mbH, *****, vertreten durch Kunz Schima Wallentin Rechtsanwälte KEG in Wien, gegen die beklagte Partei H***** Aktiengesellschaft, *****, vertreten durch Berger Saurer Zöchbauer, Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung (Streitwert 75.000 EUR), Einwilligung in Markenlöschungen (Streitwert 25.000 EUR), Urteilsveröffentlichung (Streitwert 25.000 EUR), Rechnungslegung (Streitwert 10.000 EUR) und Zahlung (Streitwert 10.000 EUR), über die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien vom 19. Dezember 2005, GZ 4 R 281/05f-40, mit welchem der Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 5. Juli 2005, GZ 19 Cg 202/03g-34, nicht Folge gegeben wurde, in in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die Klägerin ist schuldig, der Beklagten binnen 14 Tagen die mit 2.048,21 EUR bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung (darin 341,37 EUR USt) zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

Die Klägerin betreibt seit 1976 in Vösendorf bei Wien ein Einkaufszentrum unter dem Namen „SCS“ bzw „Shopping City Süd“. Es handelt sich dabei um das größte Einkaufszentrum Österreichs mit mehr als 330 Geschäften und 30 Fachmärkten. Der jährliche Werbeaufwand stieg von anfangs 10 Mio S auf zuletzt 2 Mio EUR. Seit 1976 ist die Klägerin Inhaberin der nachstehend abgebildeten Wortbildmarke „SCS“: Weiters ist die Klägerin Inhaberin der aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises registrierten Wortmarke „Shopping City“ (Priorität 4. 10. Die an dieser Stelle befindliche Grafik kann nicht angezeigt werden. 2003).

Die Beklagte betreibt seit März 2003 in Seiersberg bei Graz vier Einkaufszentren, die als „Shoppingcity Seiersberg“ gemeinsam vermarktet werden. Es gibt dort etwa 120 Geschäfte, Fachmärkte und Gastronomiebetriebe. Die Beklagte ist Inhaberin dreier Wortbildmarken mit dem Wortanteil „Shopping City Seiersberg“ (Priorität 9. 7. 2001 bzw 3. 12. 2002).

Der Begriff „Shopping City“ erweckt nach einer repräsentativen österreichweiten Umfrage, die mehrere aufeinander aufbauende Fragen enthielt, bei 96 % aller Befragten die Assoziation „Einkaufen“. Bei Gesamtauswertung aller Fragen bringen 27 % der Befragten den Begriff ausschließlich mit dem Einkaufszentrum der Klägerin in Verbindung, 19 % sowohl mit diesem als auch mit mindestens einem anderen Einkaufszentrum (ua 4 % mit jenem der Beklagten). Die übrigen 54 % denken bei „Shopping City“ entweder an ein oder mehrere konkret genannte andere Einkaufszentren oder an kein bestimmtes Einkaufszentrum.

Auf die mit drei Antwortmöglichkeiten versehene Frage, woran sie dächten, wenn sie Shopping City hörten, antworteten die Befragten wie folgt:

Ein ganz bestimmtes Unternehmen: 16 %

Mehrere Unternehmen: 39 %

Kein bestimmtes Unternehmen: 40 %

Bei einer ungestützten Frage nach den Assoziationen beim Begriff „Shopping City“, bei der Mehrfachnennungen möglich waren, antworteten nur 13 % der Befragten ausschließlich mit einem Bezug auf das Einkaufszentrum der Klägerin. Weitere 4 % nannten sowohl dieses als auch ein oder mehrere andere Einkaufszentren; 12 % nannten andere Einkaufszentren. 61 % der Antworten bezogen sich auf

Einkaufszentren im Allgemeinen, 40 % auf Einkaufen in verschiedenen positiven Aspekten.

Die Beklagte hatte für ihr Einkaufszentrum zunächst auch mit „SCS“ (für „Shopping City Seiersberg“) geworben. Nach Abmahnung durch die Klägerin verpflichtete sie sich aber, das zu unterlassen.

Die Klägerin beantragt, der Beklagten die Verwendung der Wortfolge „Shopping City“ im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung eines Einkaufszentrums zu verbieten, und zwar insbesondere durch Verwendung in der Wortfolge „Shopping City Seiersberg“ in Zeitungen und/oder in Werbeblättern und/oder im Internet auf der Homepage „www.shoppingcityseiersberg.at“. Weiters begehrt sie die Einwilligung der Beklagten zur Löschung der Wortbildmarken „Shopping City Seiersberg“, die Veröffentlichung des Urteils, Rechnungslegung nach § 55 MSchG iVm § 151 PatG und Zahlung eines noch unbestimmten Geldbetrags nach § 53 MSchG.

Zur Begründung stützte sich die Klägerin in erster Linie auf Markenrecht. Sie verwende seit nunmehr fast 30 Jahren die Marke SCS SHOPPING CITY SÜD zur Kennzeichnung eines Einkaufszentrums in Vösendorf bei Wien. Zumindest in den ersten 25 Jahren habe sich kein anderes österreichisches Einkaufszentrum Shopping City genannt. Kein anderes der 120 österreichischen Einkaufszentren verwende „Shopping City“ als Zusatz. Jeder zweite Österreicher verbinde mit dem Begriff „Shopping City“ das Unternehmen der Klägerin. Die Wortfolge „Shopping City“ habe als relative Phantasiebezeichnung Unterscheidungskraft; sie sei ein schutzfähiger Bestandteil der älteren Wortbildmarke „SCS“ und (auch) in Alleinstellung qualifiziert vorgebraucht worden. Die Shopping City Süd werde seit 1976 intensiv beworben. Der Begriff „Shopping City“ sei überhaupt erst durch die Tätigkeit (Werbung) der Klägerin bekannt geworden. Er habe - unter Bedachtnahme auf die in der Chiemsee-Entscheidung des EuGH genannten Kriterien, insbesondere auf den Werbeaufwand der Klägerin - Verkehrsgeltung erlangt. Der in der demoskopischen Umfrage ermittelte Zuordnungsgrad reiche angesichts der relativ hohen Unterscheidungskraft und des geringen Freihaltebedürfnisses für die Annahme der Verkehrsgeltung aus. Die Verwendung der Wortfolge „Shopping City“ verstoße auch gegen § 2 UWG (Irreführung in Bezug auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Einkaufszentren) und § 1 UWG (Rufausbeutung).

Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass „Shopping City“ kein schutzfähiges Zeichen sei. Es handle sich um eine rein beschreibende, im Sprachgebrauch üblich gewordene Angabe für eine Ansammlung von Handelsbetrieben. Der Wortfolge habe daher keine Unterscheidungskraft. Verkehrsgeltung bestehe nicht. Voraussetzung für eine Verletzung von Wortbildmarken sei, dass das angegriffene Zeichen den Gesamteindruck der Wortbildmarke wesentlich mitbestimme.

Prägender Teil der Wortbildmarke „SCS Shopping City Süd“ sei sowohl in klanglicher als auch in optischer und begrifflicher Hinsicht der in der Markendarstellung durch Fettdruck hervorgehobene Teil „SCS“, der in normaler Schrift als „Shopping City Süd“ erklärt werde. Dadurch sei offenkundig, dass der Bestandteil „Shopping City“ keineswegs prägend sei. Aus der Wortmarke „Shopping City“ könne die Klägerin schon deswegen keine Rechte ableiten, weil die Beklagte diese Bezeichnung schon davor benutzt habe und ihr die Einrede des sittenwidrigen Markenerwerbs zustehe. Die unterschiedliche Schreibweise „Shoppingcity Seiersberg“ gegenüber „Shopping City Süd“ sowie die unterschiedlichen Ortsangaben schlossen eine unmittelbare oder mittelbare Verwechslungsgefahr aus.

Da „Shopping City“ ein beschreibender Begriff sei, könne er keine Verwechslungsgefahr iSv § 2 UWG hervorrufen. Aus demselben Grund könne auch keine Rufausbeutung iSv § 1 UWG angenommen werden. Voraussetzung dafür wäre, dass sich ein branchenfremdes Unternehmen an den Ruf einer bekannten Marke anhängt. Das bloße Wecken von Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen reiche nicht aus. Darüber hinaus habe die Klägerin der Verwendung des Begriffs „Shopping City“ zumindest konkludent zugestimmt.

Der Erstgericht wies die Klage ab. Aus der 2004 registrierten Wortmarke „Shopping City“ könne die Klägerin keine Ansprüche gegen die Beklagte ableiten, da deren

Kennzeichenrechte aufgrund der Markenregistrierung im Jahr 2001 und der Benutzung ab 2002 im Verhältnis dazu älter seien. Denkbar seien daher nur Rechte an der Wortfolge „Shopping City“ als Teil der Wortbildmarke aus dem Jahr 1976 oder als Unternehmenskennzeichen (-schlagwort) der Klägerin. „Shopping City“ sei allerdings nicht bloß ein schwaches, sondern ein rein beschreibendes Zeichen. Es sei daher nur bei Verkehrsgeltung schutzfähig. Entscheidend sei dafür der Kennzeichnungsgrad, der besage, wieweit die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen als Hinweis auf eine bestimmte Ware oder Dienstleistung ansähen. Der Zuordnungsgrad sei nur dann relevant, wenn die Frage nach dem Kennzeichnungsgrad zu keinem eindeutigen Ergebnis führe. Der Bekanntheitsgrad müsse um so höher sein, je weniger unterscheidungskräftig das Zeichen und je höher das Freihaltebedürfnis sei. Je geringer die Kennzeichnungskraft und je höher das Freihaltebedürfnis, desto höher müsse die Verkehrsgeltung sein, um Schutz zu erlangen.

Die Wortverbindung „Shopping City“ sei außerordentlich bekannt. Nach dem eingeholten Gutachten ordne den Begriff nur etwa ein Drittel derjenigen, für die er einen Inhalt habe, dem Betrieb der Klägerin zu. Nicht zu berücksichtigen seien jene Antworten, die außer jenem der Klägerin noch weitere bestimmte Einkaufszentren genannt hätten. Daraus ergebe sich nämlich, dass „Shopping City“ von diesen Befragten nicht einer konkreten Leistung (nämlich dem Einkaufszentrum der Klägerin) zugeordnet werde. Ein Zuordnungsgrad der Wortverbindung „Shopping City“ für die Klägerin von mehr als einem Drittel könne auch für den März 2001 nicht angenommen werden. Dieser Anteil reiche nicht aus, um aus „Shopping City“ ein schutzfähiges Unternehmenskennzeichen der Klägerin zu machen. Der Begriff habe sich überwiegend zum Gemeinzeichen und nicht zu einem Unternehmenskennzeichen der Klägerin entwickelt. Mangels Schutzfähigkeit von „Shopping City“ als Markenbestandteil komme auch ein unlauteres Ausnützen seiner Bekanntheit und seines Rufes nicht in Betracht.

Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung, bewertete den Entscheidungsgegenstand mit über 20.000 EUR und ließ den ordentlichen Revisionsrekurs nicht zu. Die Begründung des Erstgerichts sei zutreffend. Das Recht an einer Wortbildmarke könne zwar auch durch solche Zeichen verletzt werden, die nur die Wortbestandteile der Marke wiedergeben. Das gelte aber nur dann, wenn auch diese Wortbestandteile unterscheidungskräftig seien. Im Regelfall sei für die Verkehrsgeltung ein Mindestdurchsetzungsgrad von 50 % zu fordern. Bei beschreibenden Angaben müsse die Verkehrsgeltung einen hohen Grad aufweisen. Mangels Schutzfähigkeit der Wortfolge „Shopping City“ kämen auch Unterlassungsansprüche gemäß § 2 UWG oder § 1 UWG (Rufausbeutung) nicht in Betracht. Eine Rechtsfrage erheblicher Bedeutung liege nicht vor, da die Entscheidung des Berufungsgerichts auf höchstgerichtlicher Rechtsprechung beruhe.

Rechtssatz

Die Revision ist zulässig, weil eine **Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) erforderlich** ist.

Sie ist aber nicht berechtigt.

1. Auch im Revisionsverfahren stützt die Klägerin ihre Ansprüche primär auf ihre Wortbildmarke „SCS“ sowie auf die auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises registrierte Wortmarke „Shopping City“.

1.1. Ansprüche aus der Wortmarke sind nicht von vornherein ausgeschlossen. Die Wortmarke der Klägerin ist zwar jünger als die Wortbildmarken der Beklagten. Diese Wortbildmarken enthalten aber jeweils den Wortbestandteil „Shopping City Seiersberg“, somit die strittige Wortfolge mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz. Die Klägerin hat aber auch die Verwendung des Begriffs „Shopping City“ in Alleinstellung beanstandet; auch ihr Unterlassungsbegehren hat sie in diesem Sinn formuliert. Daher kann die Wortmarke der Klägerin nicht mit dem Hinweis auf die Priorität der Wortbildmarken der Beklagten als unerheblich abgetan werden.

Auch die Wortmarke der Klägerin ist daher grundsätzlich in die Beurteilung ihrer Ansprüche einzubeziehen. Feststellungen darüber, ob die Beklagte den Begriff „Shopping City“ auch in Alleinstellung verwendet hat, haben die Vorinstanzen nicht getroffen. Bei Relevanz dieser Frage läge daher ein sekundärer Feststellungsmangel vor.

1.2. Soweit sich die Klägerin auf die Wortbildmarke „SCS“ stützt, könnten Ansprüche nur bestehen, wenn auch deren hier strittiger Wortbestandteil „Shopping City“ Schutz genießt. Dafür müsste er für sich allein schutzfähig sein (RIS Justiz RS0066816; zuletzt etwa [4 Ob 158/05x - Steirerparkett](#); zu entsprechenden Problematik bei der Eintragung eines an sich nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteils einer älteren Marke [EuGH Rs C-353/03 - Nestlé/Mars](#)).

Ist das nicht der Fall, so ist eine Markenrechtsverletzung schon aus diesem Grund ausgeschlossen, nicht erst wegen des Fehlens der auf der nächsten Ebene zu prüfenden Verwechslungsgefahr.

2. Die Beklagte bestreitet die Schutzfähigkeit der Wortfolge „Shopping City“. Grund für das Fehlen der Schutzfähigkeit kann das Vorliegen eines Eintragungshindernisses oder die Erfüllung eines Löschungstatbestandes sein. Ob das der Fall ist, können die ordentlichen Gerichte als Vorfrage beurteilen (stRsp, RIS-Justiz RS0067025; ausführlich und mwN [4 Ob 21/02w = ÖBl 2003, 36 - Manpower III](#), zuletzt etwa [4 Ob 28/06f - Firekiller](#)).

3. Die Vorinstanzen haben angenommen, dass die Wortfolge „Shopping City“ rein beschreibenden Charakter habe. Damit wäre das Eintragungshindernis des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG erfüllt.

3.1. Rein beschreibende Zeichen sind nicht eintragungs- und damit nicht schutzfähig. Sie können Waren oder Dienstleistungen nicht als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen und sind damit nicht geeignet, diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Daher können sie die **Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen** (zu dieser Funktion Erwägungsgrund 10 der MarkenRL [89/104/EWG], [EuGH Rs C-108/97 = Slg 1999 I 2779 - Chiemsee](#), Rz 46, ebenso [EuGH Rs C 39/97, Slg 1998 I 5507 - Canon](#), Rz 15, und [Rs C-517/99, Slg 2001 I 6959 - Bravo](#), Rz 22; 4 Ob 18/02d = ecolex 2002, 444 - opus one; 4 Ob 10/03d = ecolex 2003 608 - more II; zuletzt etwa [4 Ob 89/06a - Gmundner Keramik](#)).

3.2. Als rein beschreibend gelten Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf das damit bezeichnete Objekt (Unternehmen, Ware, Dienstleistung) verstanden werden (stRsp, 4 Ob 36/98t = ÖBl 1998, 241 - jusline mwN; 4 Ob 169/01h = wbl 2002, 89 [Thiele] - Best Energy; RIS-Justiz RS0066456, RS0117763).

Das 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 (stRsp; 4 Ob 26/93 = ÖBl 1993, 99 - Smash; RIS-Justiz RS0066456; zuletzt etwa [4 Ob 158/05x - Steirerparkett](#)).

Dabei genügt es, wenn die strittige Wortfolge **zumindest in einer der möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter** hat (vgl etwa [EuGH Rs C-191/01 = Slg 2003 I 12447 - HABM/Wrigley](#), Rz 32, und [Rs C-363/99 = Slg 2004 I 1619 - Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau](#), Rz 97; 4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 - carcare).

Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, Kennzeichnungskraft haben, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Identifizierungsfunktion (Kennzeichnungsfunktion) ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 80/93 = ÖBl 1993, 203 - Karadeniz mwN; 4 Ob 325/99v = ÖBl 2000, 175 - Manpower mwN; zuletzt etwa 4 Ob 7/05s = wbl 2005, 386 - Car Care, und [4 Ob 28/06f - Firekiller](#)). Das kann auch dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der

Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w = wbl 2005, 387 - Powerfood; [4 Ob 28/06f - Firekiller](#)).

3.3. Der Senat teilt die Auffassung der Vorinstanzen, dass die Wortfolge „Shopping City“ beschreibenden Charakter iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG hat. Auch wenn diese Bezeichnung in der englischen Sprache nicht gebräuchlich sein mag (dort würde wohl „Shopping Mall“ verwendet), ist ihr doch ohne besonderen Denkaufwand zumindest auch eine Bezugnahme auf ein besonders großes Einkaufszentrum zu entnehmen. Das folgt aus der auch bei rudimentären Englischkenntnissen offenkundigen Übersetzung von „Shopping“ mit „Einkaufen“ und der im Zusammenhang damit nahe liegenden Deutung von „City“ als Ansammlung vieler dafür geeigneter Betriebe. Dass „Shopping City“ möglicherweise auch anders verstanden werden kann (nämlich als „Einkaufsstadt“ in einem allgemeineren Sinn) ist unerheblich, weil der beschreibende Charakter in nur einer der möglichen Deutungen ausreicht (oben 3.2.).

3.4. Dass die Wortfolge „Shopping City“ möglicherweise von der Klägerin „erfunden“ wurde, ändert nichts am beschreibenden Charakter. Das Eintragungshindernis liegt nämlich nicht nur dann vor, wenn die strittige Wortfolge bei der Registrierung schon beschreibend verwendet wird; es genügt, wenn sie so verwendet werden könnte ([EuGH Rs C-191/01 = Slg 2003 I 12447 - HABM/Wrigley](#), Rz 32). Der hier strittige Bestandteil der Wortbildmarke „SCS“ („Shopping City“) hatte damit schon bei Eintragung dieser Marke beschreibenden Charakter. Gleiches gilt für die 2003 registrierte Wortmarke „Shopping City“.

4. Auch ein beschreibendes Zeichen ist nach § 4 Abs 2 MSchG eintragungs- und damit schutzfähig, wenn es „infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat.“

4.1. Die dieser Bestimmung zugrunde liegende Wertung ist offenkundig. Wenn ein Zeichen die Identifizierungsfunktion faktisch erfüllt, weil es in den beteiligten Verkehrskreisen aufgrund der Benutzung ohnehin einem bestimmten Unternehmen zugeordnet wird, kann es ungeachtet einer früher (bei Aufnahme der Benutzung) fehlenden Unterscheidungskraft für dieses Unternehmen eingetragen werden. Die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft wird in Österreich auch als Verkehrsgeltung bezeichnet. Die bundesdeutsche Terminologie unterscheidet demgegenüber zwischen „Verkehrsgeltung“ als Schutzvoraussetzung für nicht registrierte Zeichen und „Verkehrsdurchsetzung“ für die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft (Lange, Marken- und Kennzeichenrecht [2006] § 3 Rz 668).

Diese Unterscheidung liegt in der Sache auch der österreichischen Rechtsprechung zugrunde, wenn an den „Verkehrsgeltungsnachweis“ nach § 9 Abs 3 UWG geringere Anforderungen gestellt werden als an jenen nach § 4 Abs 2 MSchG (RIS-Justiz RS0066744; vgl dazu allerdings 4 Ob 89/06a - Gmundner Keramik).

4.2. Wird eine Marke trotz eines Registrierungshindernisses aufgrund des Nachweises der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft eingetragen, haben die Zivilgerichte bis zum Beweis (der Bescheinigung) des Gegenteils vom Vorliegen dieser Eintragungs- und damit Schutzvoraussetzung auszugehen (RIS-Justiz RS0066660, RS0066845; zuletzt etwa 4 Ob 89/06a - Gmundner Keramik).

Im vorliegenden Fall kommt es darauf aber nicht an, weil diese Frage aufgrund der Beweisergebnisse ohnehin eindeutig beurteilt werden kann. Das gilt nicht nur für die Wortfolge „Shopping City“ als Bestandteil der Wortbildmarke „SCS“, sondern auch für die Wortmarke „Shopping City“. Das Erstgericht hat nämlich mit feststellendem Charakter ausgeführt, dass die Ergebnisse der (streitentscheidenden) Verbraucherbefragung, die im Sommer 2004 erfolgte, im Wesentlichen auch schon für das Jahr 2001 gegolten haben (US 21). Um so mehr muss das für den Prioritätszeitpunkt der Wortmarke (4. 10. 2003) zutreffen.

4.3. Nach der maßgeblichen **Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs** ist die Unterscheidungskraft iSv Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL (§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG) nicht grundsätzlich von der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft iSv Art 3 Abs 3 MarkenRL (§ 4 Abs 2 MSchG) verschieden (EuGH Rs C-108/97 = Slg 1999 I 2779 - Chiemsee, Rz 44, und Rs C-353/03 - Nestlé/Mars, Rz 25).

Entscheidend ist in beiden Fällen, ob die Marke geeignet ist, die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen (EuGH [Rs C-108/97 = Slg 1999 I 2779 - Chiemsee](#), Rz 46; ebenso etwa [EuGH Rs C-299/99 = Slg 2002 I 5475 - Philips/Remington](#), Rz 61, und [Rs C-353/03 - Nestlé/Mars](#), Rz 30). Ist das Zeichen als solches - etwa wegen seines beschreibenden Charakters - nicht unterscheidungskräftig, muss seine Benutzung dazu geführt haben, dass „die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil dieser Kreise“ die Ware oder Dienstleistung durch das Zeichen „als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen“ (EuGH [Rs Chiemsee](#), Rz 52; [Rs Philips/Remington](#), Rz 61).

Dem entspricht die österreichische Rechtsprechung, wonach die Verkehrsgeltung sowohl personen- als auch produktbezogen sein muss:

Sie begründet die Eintragungsfähigkeit nur für diejenigen, zu dessen Gunsten sie erworben wurde, und sie muss für die Waren oder Dienstleistungen bestehen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird ([4 Ob 325/99v = ÖBl 2000, 175 - Manpower](#)).

„Verkehrsgeltung“ ist anzunehmen, wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Bezeichnung einen Hinweis auf einen bestimmten Rechtsträger, ein bestimmtes Unternehmen erblicken (RIS-Justiz RS0078751; zuletzt etwa [4 Ob 229/03k = SZ 2004/22 - Autobelehrung](#), und [4 Ob 12/05a = ÖBl 2005, 269 - Vital Ressort](#)).

4.4. Dass in der Rechtsprechung zwischen Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrad differenziert wird (RIS-Justiz RS0078788), ändert nichts an diesem Grundsatz. Auch der Kennzeichnungsgrad gibt an, wie weit das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen und eine bestimmte Ware oder Leistung angesehen wird. Das Unternehmen selbst muss dabei nicht bekannt sein; es genügt, wenn an die Waren oder Leistungen des Zeichenträgers, nicht aber an diesen selbst gedacht wird (RIS-Justiz RS0079181, RS0078788). Dabei geht es aber immer um die Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen ([4 Ob 26/92 = ÖBl 1992, 221 - Profi](#)). Dass es nicht (primär) auf den „Zuordnungsgrad“ ankommt, bedeutet nur, dass der Name des Zeichenträgers nicht bekannt sein muss ([4 Ob 26/92 = ÖBl 1992, 221 - Profi](#); [4 Ob 61/92 = ÖBl 1992, 93 - Pickfein](#)).

Der Kennzeichnungsgrad beträgt im vorliegenden Fall (höchstens) 27 %. Nicht relevant sind Antworten, die das Zeichen (nur oder auch) auf das Produkt eines anderen Unternehmens (dh auf ein anderes Einkaufszentrum) beziehen (so ausdrücklich für den Begriff „Telekom“ [BGH I ZR 79/01 = GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 - Telekom](#)).

4.5. Nach der Entscheidung des EuGH in der Rs Chiemsee (Rs C-108/97 = Slg 1999 I 2779) ist die Unterscheidungskraft einer Marke in einer Gesamtschau „der Gesichtspunkte zu prüfen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“ (Spruch, Punkt 2). Dabei „können“ unter anderem „der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden“ (Rz 51). Das Gemeinschaftsrecht verbietet es nicht, „dass die zuständige Behörde, wenn sie bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke, deren Eintragung beantragt wird, auf besondere Schwierigkeiten stößt, diese Frage nach Maßgabe ihres nationalen Rechts durch eine Verbraucherbefragung klären lässt“ (Rz 52; Spruch Punkt 2). Die abstrakte Angabe von Prozentsätzen ist aber nicht möglich (Rz 52).

Diese Grundsätze wurden auch in späteren Entscheidungen der Europäischen Gerichte aufrecht erhalten (zB [EuGH Rs C-229/99 = Slg 2002 I 5475 - Philips/Remington](#); [EuG Rs T-399/02 - Corona](#), und [Rs T-262/04 - BIC](#)). Entscheidend ist und bleibt auch danach die Eignung des Zeichens für die

Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen. Die vom EuGH genannten Gesichtspunkte wie Werbeaufwand und Marktanteil sind nur Hilfstatsachen bei der Beurteilung dieser Frage. Zudem ergibt sich aus der Chiemsee-Entscheidung, dass bei besonderen Schwierigkeiten - wenn also diese Hilfstatsachen nicht aussagekräftig sind - auf demoskopische Umfragen zurückgegriffen werden kann. Diese Umfragen sind somit auch nach Auffassung des EuGH letztlich die beste Methode, um die für die Entscheidung über die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung, Verkehrsdurchsetzung) erforderlichen Tatsachengrundlagen zu schaffen (vgl auch [EuG Rs T-164/03 - Ampafrance/HABM](#), Rz 83 f).

Dass der EuGH die Angabe „abstrakter“ Prozentsätze verweigerte, spricht somit nicht dagegen, die Entscheidung aufgrund des mit einer Umfrage ermittelten Kennzeichnungsgrads des strittigen Zeichens zu treffen. Es kann nur nicht von vornherein gesagt werden, dass ab einem bestimmten Kennzeichnungsgrad immer Unterscheidungskraft anzunehmen wäre. Vielmehr hängt das im Einzelfall davon ab, wie stark die originäre Unterscheidungskraft eines Zeichens ausgeprägt ist.

Je stärker der bloß beschreibende Charakter ist, um so höher müsste der durch Benutzung erworbene Kennzeichnungsgrad sein (vgl - unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Chiemsee - Entscheidung des EuGH - [BGH I ZR 257/00 = GRUR 2003, 1040, 1043 = WRP 2003, 1431 - Kinder](#): bei „glatt“ beschreibenden Zeichen sei eine „nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit“ erforderlich; ebenso das Verständnis der Chiemsee-Entscheidung bei Fezer, Markenrecht³, § 8 MarkenG Rz 436c, 436d, und bei Ströbele, Chiemsee - Aufbruch zu neuen Ufern? WRP 2000, 1028, 1033).

4.6. Wendet man diese Grundsätze auf den vorliegenden Fall an, kann die Beurteilung der Vorinstanzen keinesfalls als eine vom Obersten Gerichtshof wahrzunehmende Fehlbeurteilung angesehen werden: In der demoskopischen Befragung ordnen nur 27 % der Befragten den strittigen Begriff ausschließlich dem „Produkt“ der Klägerin (der Shopping City Süd) zu, bei einer ersten ungestützten Frage sind es nur 13 %. Für die deutliche Mehrheit ist der Begriff „Shopping City“ daher nicht „unterscheidungskräftig“ im Sinn einer Zuordnung zum Unternehmen der Klägerin. Dass die ausschließliche Zuordnung zu einem anderen Unternehmen den Kennzeichnungsgrad nicht erhöht, wurde bereits erläutert (oben 4.4.).

Dieser Befund wird durch das weitere Untersuchungsergebnis verstärkt, wonach bei einer ungestützten Frage überhaupt nur 16 % der Befragten den Begriff „Shopping City“ einem bestimmten Unternehmen zuordnen. Der Begriff ist somit auch bei einer vom konkreten Produkt der Klägerin absehenden Betrachtungsweise nur wenig geeignet, die markenrechtlich bedeutsame Identifizierungsfunktion zu erfüllen. Wenn die Revision in diesem Zusammenhang mit der Entscheidung des Senats in der Rechtssache 4 Ob 175/05x (= wbl 2006, 94 - Immofinanz II) argumentiert, ist sie darauf zu verweisen, dass es in diesem Fall gerade nicht um die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft bei einem rein beschreibenden Zeichen ging. Vielmehr war zu prüfen, ob das „schwache“, aber gerade nicht „rein beschreibende“ Zeichen der Klägerin (4 Ob 116/03t - ÖBl-LS 2003/158, 159, 163 - Immofinanz I) eine für die Anwendung von § 9 UWG ausreichende Verkehrsgeltung aufwies. Das wurde bei einem Kennzeichnungsgrad von 28 % bejaht. Bei einem - hier - rein beschreibenden Zeichen ist jedenfalls ein höherer Kennzeichnungsgrad zu fordern (vgl, wiederum unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Chiemsee-Entscheidung des EuGH, BGH I ZB 54/98 = GRUR 2001, 1042 = WRP 2001, 1205 - Reich und Schön: im Regelfall weiterhin 50 %; Lange aaO § 3 Rz 663 mwN; die im [deutschen] Schrifttum vertretene Auffassung, dieser Regelprozentatz müsse überdacht werden [Fezer aaO § 8 MarkenG Rz 436c], hat sich nicht durchgesetzt).

4.7. Die Gegenargumente der Revision können nicht überzeugen. Der festgestellte Werbeaufwand der Klägerin bezog sich auf die Shopping City Süd als Ganzes und nicht bloß auf die Pflege der Wortmarke „Shopping City“; das ist ein entscheidender Unterschied (vgl EuG T-262/04 - BIC, Rz 71). Das die Klägerin über eine gewisse Zeit die einzige „Shopping City“ in Österreich betrieben haben mag, ändert nichts daran, dass dieser Begriff von Anfang an beschreibend war und dass der Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft letztlich nicht gelungen ist. Auch ein gewisses Freihaltebedürfnis ist zu bejahen. Die Bedeutung dieses Kriteriums wurde durch die Rsp des EuGH im Ergebnis sogar verstärkt, da danach

auch die bloß mögliche Nutzung ausreicht (für geografische Bezeichnungen EuGH Rs C-108/97 = Slg 1999 I 2779 - Chiemsee, Rz 35; allgemein EuGH Rs C-191/01 = Slg 2003 I 12447 - HABM/Wrigley, Rz 32; vgl dazu Ströbele, aaO 1029 ff). Der Alternativbegriff „Einkaufszentrum“ gibt die mit „Shopping City“ verbundenen Assoziationen - Größe, Ansammlung mehrerer Fachmärkte, mehrere Gebäude etc - nur unzureichend wieder.

Sollte der Begriff „Shopping City“ - was nicht feststeht - für eine gewisse Zeit nach 1976 Unterscheidungskraft zugunsten der Klägerin gehabt haben, hat er sie jedenfalls, wie feststeht, vor 2001 wieder verloren. Das fiele nach den Entscheidungen 4 Ob 269/01i (= SZ 2002/9 - Sony Walkman II) und 4 Ob 128/04h (= ÖBl 2005, 121 - Memory) grundsätzlich der Klägerin zur Last.

Die in diesen Entscheidungen angestellten Erwägungen zum Freihaltebedürfnis können auf den vorliegenden Fall nicht übertragen werden. In beiden Fällen hatten die strittigen Begriffe keinen beschreibenden Charakter, sie waren ursprünglich reine Phantasiebezeichnungen und daher jedenfalls als Marken eintragungsfähig. Für den Verlust dieser originären Schutzfähigkeit können strengere Anforderungen gestellt werden als für den Wegfall der möglicherweise in einem bestimmten Zeitraum nach der Eintragung gegebenen Unterscheidungskraft eines ursprünglich nicht schutzfähigen Zeichens.

4.8. Aus all dem folgt, dass der Klägerin keine markenrechtlichen Ansprüche an der Wortfolge „Shopping City“ zustehen.

Dieselben Gründe schließen auch sonstige kennzeichenrechtliche Ansprüche nach § 9 UWG aus. Wenn ein beschreibendes Zeichen mangels österreichweiter Verkehrsgeltung nicht als Marke schutzfähig ist, könnte es zwar dennoch regionale Verkehrsgeltung erlangt haben (vgl RIS-Justiz RS0079324). Ansprüche der Klägerin könnte das aber nur gegen regionale Mitbewerber begründen. Der von ihr angestrebte österreichweite Schutz muss versagen.

5. Die Klägerin kann ihre Ansprüche auch nicht auf § 2 UWG stützen. Das Kennzeichenrecht steht gegenüber dem allgemeinen Irreführungsverbot im Verhältnis der Spezialität (RIS-Justiz RS0078229). Versagt der Kennzeichenschutz mangels (ausreichender) Unterscheidungskraft, kann das nicht durch Anwendung von § 2 UWG unterlaufen werden (4 Ob 161/93 = ÖBA 1994, 556 - Eurostock). Die Revisionsbeantwortung weist zurecht darauf hin, dass § 2 UWG nicht nach der Priorität differenziert. Wäre diese Bestimmung anwendbar, so wäre auch die Klägerin Unterlassungsansprüchen anderer „Shopping Citys“ ausgesetzt.

6. Zuletzt beruft sich die Klägerin auf Rufausbeutung iSv § 1 UWG.

Dieser ergänzende wettbewerbsrechtliche Schutz eines Unternehmenskennzeichens kommt allerdings nur dann in Betracht, wenn es im Einzelfall zusätzliche Umstände gibt, die die Annäherung an die fremde Kennzeichnung als eine unlautere Werbemaßnahme erscheinen lassen. Die Anlehnung müsste etwa ohne hinreichenden Grund in der verwerflichen Absicht vorgenommen worden sein, Verwechslungen herbeizuführen oder den Ruf des anderen Unternehmens zu beeinträchtigen oder auszunutzen (RIS-Justiz RS0114533). Dabei ist in Fällen, in denen die Verkehrsgeltung als Voraussetzung des kennzeichenrechtlichen Schutzes fehlt, Zurückhaltung geboten. § 1 UWG darf nicht dazu dienen, die Grenzen des kraft Verkehrsgeltung gewährten kennzeichenrechtlichen Schutzes ohne weiteres zu unterlaufen (RIS-Justiz RS0114532). Eine Verwechslung mit dem Produkt der Klägerin kann die Beklagte schon wegen der räumlichen Entfernung nicht angestrebt haben. Auch die konkret angesprochenen Verkehrskreise sind aus geographischen Gründen verschieden. Es ist - von gewissen Überlappungen der Einzugsgebiete abgesehen - nicht anzunehmen, dass sich typische SCS-Kunden in besonderer Weise für das Einkaufszentrum der Klägerin bei Graz interessieren, und umgekehrt. Die Zuordnung zu einem bestimmten Betreiber hat für Kunden von großen Einkaufszentren idR keine eigenständige Bedeutung; entscheidend sind vielmehr leichte Erreichbarkeit, Parkmöglichkeiten und der Umfang des Angebots. Auch der hohe Werbeaufwand der Klägerin wird von der Beklagten nicht in sittenwidriger Weise ausgenutzt. Dieser Werbeaufwand bezieht sich nämlich in erster Linie auf die Shopping City Süd, etwa durch die Etablierung der

Wortbildmarke und des Begriffs „SCS“ oder durch den Werbejingle „shopping, shopping, shopping, shopping city süd“, bei dem die Betonung (gerichtsbekannt) auf den Worten „shopping“ und „süd“ liegt.

Durch diese Werbemaßnahmen wurde zwar auch die Wortfolge „Shopping City“ bekannt. Entscheidend ist aber auch hier, dass dieser Begriff nicht (ausreichend) der Klägerin zugeordnet wird. Wenn ihr an seiner Monopolisierung gelegen gewesen wäre, hätte sie ihn auch für sich allein so massiv bewerben müssen, dass er sich (österreichweit) für sie durchgesetzt hätte. Wenn sie das nicht erreicht hat, ist das - wegen der Wahl eines beschreibenden Begriffs - letztlich ihr eigenes

Risiko.

7. Aus diesen Gründen bleibt die Revision erfolglos. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 50, 41 ZPO.