

TE OGH 2008/4/8 17Ob1/08h

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 08.04.2008

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende, die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk und die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei C*****, vertreten durch Höhne, In der Maur & Partner, Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei V*****, vertreten durch Dr. Christof Pöchhacker, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 30.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 21. November 2007, GZ 2 R 180/07s-12, womit der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 8. August 2007, GZ 10 Cg 96/07h-7, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben.

Die Beschlüsse der Vorinstanzen werden dahin abgeändert, dass die Entscheidung wie folgt zu lauten hat:

Einstweilige Verfügung

Zur Sicherung des Anspruchs der klagenden Partei auf Unterlassung wettbewerbswidriger und markenverletzender Handlungen wird der beklagten Partei bis zur Rechtskraft der über die Unterlassungsklage ergehenden Entscheidung verboten, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen FEEL sowie damit verwechselbar ähnliche Zeichen im Zusammenhang mit Fahrzeugen, deren Teilen und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten, und mit Rädern für Fahrzeuge zu verwenden.

Die klagende Partei hat die Kosten des Sicherungsverfahrens aller drei Instanzen vorläufig, die beklagte Partei hat die Kosten des Sicherungsverfahrens aller drei Instanzen endgültig selbst zu tragen.

Text

Begründung:

Die Klägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin nachstehender Marken:

der österreichischen Wortmarke Nr 232.749 „FEELING“, geschützt für Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, sowie für Räder und Felgen für Fahrzeuge (Priorität vom 20. 12. 2005), und der Gemeinschaftsmarke Nr 5.150.032 „FEELING“, geschützt für Fahrzeuge und deren Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten, sowie für Räder für Fahrzeuge (Priorität vom 20. 12. 2005).

Die Beklagte vertreibt Fahrzeuge der Marke V***** in Österreich. Sie bietet seit 2006 einen Pkw unter der Bezeichnung „V***** C70“ an. Bei der Bewerbung dieses Fahrzeugs verwendet sie das Wort „FEEL“ in einer grafischen Gestaltung. Sie besteht aus den - ohne Zwischenraum aneinander gereihten - vier Großbuchstaben des Wortes „FEEL“. Diese Darstellung findet sich in Werbeunterlagen und in Zeitungsinserten für den V***** C70 sowie aufgeklebt auf Schaufenstern von V*****-Händlern. Dabei wird jeweils das graphisch gestaltete Wort „FEEL“ und, ausgenommen auf einem Teil der Fensteraufkleber, die Bezeichnung „V***** C70“ verwendet, wobei „FEEL“ und „V***** C70“ voneinander räumlich getrennt sind. So heißt es beispielsweise am unteren Rand der Zeitungsinserte: „FEEL ist die sinnliche Erfahrung des neuen V***** C70 ...“.

Die Beklagte ist auch Inhaberin der Domain „www.feel.at“; über die Domain gelangt man auf eine Website, auf der die Beklagte den Pkw V***** C70 in der soeben dargestellten Form bewirbt.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs begehrt die klagende Partei, der Beklagten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „FEEL“ sowie damit verwechselbar ähnliche Zeichen im Zusammenhang mit Fahrzeugen, deren Teilen und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten, und mit Rädern für Fahrzeuge zu verwenden. Die Beklagte gebrauche die Wortbildmarke „FEEL“ als Zweitmarke ihrer Hauptmarke V***** C70. Als Internetadresse diene das Wort „feel“ der Bewerbung dieses Fahrzeugs. Das Zeichen sei der Wortmarke der Klägerin verwechselbar ähnlich. Sein Sinngehalt werde von den Konsumenten verstanden und als Variante der klägerischen Marke betrachtet.

Die Beklagte wendete ein, die Marke der Klägerin sei rein beschreibend und hätte nicht registriert werden dürfen; sie habe jedenfalls nur geringe Kennzeichnungskraft, ihr Schutzbereich sei eng, sodass der Zusatz „ing“ zur Unterscheidung ausreiche. Dies um so mehr, als das Zeichen der Beklagten grafisch gestaltet werde und diese auffällige grafische Gestaltung ausreiche, um Verwechslungsgefahr hintanzuhalten. Im Übrigen seien sowohl die österreichische als auch die Gemeinschaftsmarke erst angemeldet worden, nachdem die „FEEL-Kampagne“ der Beklagten schon längere Zeit gelaufen sei. Das Wort „FEEL“ werde nicht als Herkunftshinweis, sondern als beschreibende Angabe eines Gefühls verstanden, es werde daher nicht kennzeichenmäßig gebraucht, insbesondere auch nicht zur Bezeichnung eines Fahrzeugs. Das Fahrzeug trage die Bezeichnung „V***** C70“, wollte man „FEEL“ als Teil dieses Zeichens beurteilen, mangle es an der Verwechslungsgefahr. Die Domain „www.feel.at“ greife nicht in das Markenrecht ein, weil geringe Abweichungen der Schreibweise für die Domain-Registrierung ausreichten. Im Übrigen werde die Marke „FEELING“ in Österreich nicht gebraucht. Die Verwechslungsgefahr sei jedenfalls weggefallen, weil die Beklagte ihre Werbekampagne beendet habe und eine weitere Verwendung des Zeichens nicht plane.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Es verneinte den kennzeichenmäßigen Gebrauch des Wortes „FEEL“. Dieses Zeichen bringe ein Lebens- und Fahrgefühl zum Ausdruck und werde nicht als Bezeichnung eines Fahrzeugs verwendet. Verwechslungsgefahr bestehe schon deshalb nicht, weil die Klägerin ihre Marke in Österreich nicht zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen gebrauche. Auch die Domain der Beklagten greife nicht in das Markenrecht ein, sie sei beschreibend und bezeichne die Website, auf der für den V***** C70 geworben werde.

Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei. Verwechslungsgefahr liege nicht vor, weil die eigentümliche grafische Gestaltung immer in Verbindung mit den Bezeichnungen „V*****“ und/oder „V***** C70“ gebraucht werde. Der Zusammenhang zwischen dem beanstandeten Zeichen und der Marke V***** sei unübersehbar. Ob das Zeichen markenmäßig gebraucht werde, könne daher offen bleiben. Die Internet-Domain greife in das Markenrecht der Klägerin nicht ein, weil schon geringe Abweichungen ausreichten.

Rechtliche Beurteilung

Der außerordentliche Revisionsrekurs der Klägerin ist zulässig, weil die Vorinstanzen bei der Beurteilung von kennzeichenmäßigem Gebrauch und Verwechslungsgefahr von der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs abgewichen sind. Das Rechtsmittel ist auch berechtigt.

1. Schutzfähigkeit der Marken „FEELING“

Die Klägerin stützt ihren Unterlassungsanspruch auf eine österreichische Wortmarke und eine gleichlautende Gemeinschafts(Wort-)marke. Die Beklagte bezweifelte im Verfahren die Schutzfähigkeit der Bezeichnung „FEELING“, sie sei rein beschreibend.

1.1. Soweit sich die Klägerin zur Begründung ihres Unterlassungsanspruchs auf die Verletzung ihrer

Gemeinschaftsmarke beruft, hat das Gericht - mangels Widerklage - von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen (§ 95 Abs 1 GMV). Der bloße Einwand des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke ist nur insoweit zulässig, als die Gemeinschaftsmarke wegen mangelnder Benutzung für verfallen oder wegen eines älteren Rechts der Beklagten für nichtig erklärt werden könnte (Art 95 Abs 3 GMV; 4 Ob 239/04g = ÖBI 2005/28, 125 - Goldhase; RIS-Justiz RS0119658). 1.1. Soweit sich die Klägerin zur Begründung ihres Unterlassungsanspruchs auf die Verletzung ihrer Gemeinschaftsmarke beruft, hat das Gericht - mangels Widerklage - von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen (Paragraph 95, Absatz eins, GMV). Der bloße Einwand des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke ist nur insoweit zulässig, als die Gemeinschaftsmarke wegen mangelnder Benutzung für verfallen oder wegen eines älteren Rechts der Beklagten für nichtig erklärt werden könnte (Artikel 95, Absatz 3, GMV; 4 Ob 239/04g = ÖBI 2005/28, 125 - Goldhase; RIS-JustizRS0119658).

Beide Möglichkeiten scheiden nach dem bescheinigten Sachverhalt aus. Die Klägerin nimmt für ihre Gemeinschaftsmarke (wie auch für die österreichische Marke) die Priorität der deutschen Erstanmeldung vom 20. 12. 2005 in Anspruch, sodass der Einwand der Nichtbenutzung der Marke über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht erhoben werden kann. Die Beklagte hat die „FEEL-Kampagne“ für ihr Fahrzeug nach eigenen Angaben erst im Jahr 2006 - somit nach dem Prioritätszeitpunkt der klägerischen Marken - begonnen. Ein älteres Recht der Beklagten an der Bezeichnung „FEEL“ ist nicht bescheinigt.

1.2. Die Schutzfähigkeit der österreichischen Marke hat das Gericht als Vorfrage im Verletzungsstreit selbständig zu prüfen (4 Ob 11/98s = ÖBI 1998, 229 - Nintendo; 4 Ob 89/06a = ÖBI 2007/6; 4 Ob 134/06v).

Als rein beschreibend im Sinn des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG werden 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 (stRsp 4 Ob 7/05s = ÖBI-LS 2005/145 und 146 - car care mwN; 4 Ob 38/06a = ÖBI-LS 2006/169 - Shopping City; 17 Ob 1/07g = ecolex 2007/264 - wein & co; RIS-JustizRS0066456 und 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 (4 Ob 158/05x - Steirerparkett; 4 Ob 38/06a; RIS-Justiz RS0066456). Als rein beschreibend im Sinn des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 4, MSchG werden 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 (stRsp 4 Ob 7/05s = ÖBI-LS 2005/145 und 146 - car care mwN; 4 Ob 38/06a = ÖBI-LS 2006/169 - Shopping City; 17 Ob 1/07g = ecolex 2007/264 - wein & co; RIS-Justiz RS0066456 und 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 (4 Ob 158/05x - Steirerparkett; 4 Ob 38/06a; RIS-Justiz RS0066456).

Die Wortmarke der Klägerin „FEELING“ ist geschützt für Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Räder und Felgen. Für diese Warengattung ist das Zeichen ausreichend phantasievoll, keineswegs beschreibend und daher schutzfähig. Die tatsächliche Verwendung der Marke in Österreich ist für den zivilrechtlichen Markenschutz vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist des § 33a MSchG ohne Bedeutung (4 Ob 134/06v = ÖBI 2007, 176 - BUZZ; RIS-Justiz RS0079295). Die Wortmarke der Klägerin „FEELING“ ist geschützt für Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Räder und Felgen. Für diese Warengattung ist das Zeichen ausreichend phantasievoll, keineswegs beschreibend und daher schutzfähig. Die tatsächliche Verwendung der Marke in Österreich ist für den zivilrechtlichen Markenschutz vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist des Paragraph 33 a, MSchG ohne Bedeutung (4 Ob 134/06v = ÖBI 2007, 176 - BUZZ; RIS-Justiz RS0079295).

2. Die Beklagte hat im Verfahren erster Instanz eingewendet, die Klägerin habe ihre Marken erst angemeldet, nachdem die „FEEL-Kampagne“ der Beklagten schon längere Zeit gelaufen sei. Ihr Einwand enthält erkennbar den Vorwurf sittenwidrigen (bösgläubigen) Markenrechtserwerbs im Sinn des § 34 MSchG. Dieser Vorwurf ist auch im Sicherungsverfahren zu prüfen (4 Ob 89/06a = ÖBI 2007/6 - grüengeflammt). Bösgläubiger Markenrechtserwerb im Sinn von § 34 MSchG setzt die Absicht des Anmeldenden voraus, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Diese Absicht muss wesentliches Motiv der Markenregistrierung sein (4 Ob 244/01p = ÖBI 2002/71 - Alpentrio Tirol; 4 Ob 89/06a mwN; 4 Ob 28/06f = ÖBI 2006/54 - Firekiller) 2. Die Beklagte hat im Verfahren erster

Instand eingewendet, die Klägerin habe ihre Marken erst angemeldet, nachdem die „FEEL-Kampagne“ der Beklagten schon längere Zeit gelaufen sei. Ihr Einwand enthält erkennbar den Vorwurf sittenwidrigen (bösgläubigen) Markenrechtserwerbs im Sinn des Paragraph 34, MSchG. Dieser Vorwurf ist auch im Sicherungsverfahren zu prüfen (4 Ob 89/06a = ÖBl 2007/6 - grüengeflammt). Bösgläubiger Markenrechtserwerb im Sinn von Paragraph 34, MSchG setzt die Absicht des Anmeldenden voraus, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Diese Absicht muss wesentliches Motiv der Markenregistrierung sein (4 Ob 244/01p = ÖBl 2002/71 - Alpentrio Tirol; 4 Ob 89/06a mwN; 4 Ob 28/06f = ÖBl 2006/54 - Firekiller).

Nach dem bescheinigten Sachverhalt fand die Werbekampagne für das Modell V***** C70 unter Verwendung des Zeichens „FEEL“ im Jahr 2006 statt. Die Marken der Klägerin wurden zwar erst am 4. 7. 2006 (österreichische Wortmarke) und am 13. 4. 2007 (Gemeinschaftswortmarke) registriert, die Registrierung fand allerdings mit Priorität der deutschen Erstanmeldung vom 20. 12. 2005 statt. Zu diesem Prioritätszeitpunkt hatte die Beklagte - geht man vom bescheinigten Sachverhalt aus - mit ihrer Werbekampagne noch nicht begonnen. Die Voraussetzungen für den behaupteten bösgläubigen Markenrechtserwerb sind somit nicht bescheinigt.

3. Kennzeichenmäßiger Gebrauch des Zeichens „FEEL“

3.1. Dem Markeninhaber ist nach ständiger Rechtsprechung (nur) der kennzeichenmäßige Gebrauch seines Zeichens vorbehalten. Kennzeichenmäßiger Gebrauch liegt vor, wenn im geschäftlichen Verkehr eine wörtliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung oder in Bezug auf sie so gebraucht wird, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsart (zum Beurteilungsmaßstab siehe EuGH Rs C-342/97 = Slg 1999 I-3819, RNr 26 - Lloyd) annimmt oder annehmen kann, das Zeichen diene zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft (4 Ob 391/84 = ÖBl 1985, 158 - Ford-Spezialwerkstätte; 4 Ob 79/06f = ÖBl-LS 2006/173 - Smiley; 4 Ob 134/06v = ÖBl 2007, 176 - BUZZ; RIS-Justiz RS0066671). Ist die Verwendung des Zeichens mehrdeutig, muss ein kennzeichenmäßiger Gebrauch angenommen werden (4 Ob 364/85 - Duracell).

Auch der Europäische Gerichtshof zieht die Funktion der Marke als betriebliche Herkunftsbezeichnung als entscheidendes Kriterium für das Vorliegen einer Benutzung im Sinn von Art 5 Abs 2 MarkenRL heran (EuGH Rs C-2/00 = Slg 2002 I 4187 - Hölterhoff; Rs C-206/01 = Slg 2002 I 10273 - Arsenal; Rs C-48/05 = ecolex 2007, 268 - Opel). Auch er verlangt daher in der Sache eine kennzeichenmäßige Benutzung. Auch der Europäische Gerichtshof zieht die Funktion der Marke als betriebliche Herkunftsbezeichnung als entscheidendes Kriterium für das Vorliegen einer Benutzung im Sinn von Artikel 5, Absatz 2, MarkenRL heran (EuGH Rs C-2/00 = Slg 2002 römisch eins 4187 - Hölterhoff; Rs C-206/01 = Slg 2002 römisch eins 10273 - Arsenal; Rs C-48/05 = ecolex 2007, 268 - Opel). Auch er verlangt daher in der Sache eine kennzeichenmäßige Benutzung.

Dass der Verkehr ein Zeichen zusätzlich auch noch in einer anderen Bedeutung versteht, schließt die auf die Herkunft hinweisende Verwendung nicht aus. Es genügt, dass das Zeichen auch als Herkunftshinweis verstanden wird (Ingerl/Rohnke, MarkenG² § 14 Rn 101 mwN; 4 Ob 134/06v = ÖBl 2007, 176 - BUZZ). Auch die deutsche Rechtsprechung versteht den Begriff des kennzeichenmäßigen Gebrauchs grundsätzlich weit (Ingerl/Rohnke aaO Rn 102 mwN). Es genügt die objektive, nicht völlig fernliegende Möglichkeit, dass der Verkehr einen Herkunftshinweis annimmt (Ingerl/Rohnke aaO Rn 103). Kennzeichenmäßiger Gebrauch wird nur verneint, wenn das Zeichen zweifelsfrei nicht in diesem Sinn als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird (Ingerl/Rohnke aaO Rn 104 mwN; in diesem Sinn auch der EuGH in seiner Entscheidung Rs C-2/00 = Slg 2002 I 4187 - Hölterhoff RNr 17, wonach ein herkunftskennzeichnendes Verständnis „ausgeschlossen“ sein müsse). Ob der Verwender subjektiv die betriebliche Herkunft bezeichnen wollte oder mit einem solchen Verständnis rechnete, wird als bedeutungslos angesehen (Ingerl/Rohnke aaO Rn 103 mwN). Dass der Verkehr ein Zeichen zusätzlich auch noch in einer anderen Bedeutung versteht, schließt die auf die Herkunft hinweisende Verwendung nicht aus. Es genügt, dass das Zeichen auch als Herkunftshinweis verstanden wird (Ingerl/Rohnke, MarkenG² Paragraph 14, Rn 101 mwN; 4 Ob 134/06v = ÖBl 2007, 176 - BUZZ). Auch die deutsche Rechtsprechung versteht den Begriff des kennzeichenmäßigen Gebrauchs grundsätzlich weit (Ingerl/Rohnke aaO Rn 102 mwN). Es genügt die objektive, nicht völlig fernliegende Möglichkeit, dass der Verkehr einen Herkunftshinweis annimmt (Ingerl/Rohnke aaO Rn 103). Kennzeichenmäßiger Gebrauch wird nur verneint, wenn das Zeichen zweifelsfrei nicht in diesem Sinn als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird

(Ingerl/Rohnke aaO Rn 104 mwN; in diesem Sinn auch der EuGH in seiner Entscheidung Rs C-2/00 = Slg 2002 römisch eins 4187 - Hölterhoff RNR 17, wonach ein herkunftskennzeichnendes Verständnis „ausgeschlossen“ sein müsse). Ob der Verwender subjektiv die betriebliche Herkunft bezeichnen wollte oder mit einem solchen Verständnis rechnete, wird als bedeutungslos angesehen (Ingerl/Rohnke aaO Rn 103 mwN).

3.2. Wendet man diese Grundsätze auf den vorliegenden Sachverhalt an, so ist nicht zweifelhaft, dass das Zeichen „FEEL“ - mag es für manche auch zusätzlich eine Assoziation zu einem Lebensgefühl herstellen - jedenfalls auch als betriebliches Herkunftszeichen benützt und verstanden wird. Es findet sich blickfangartig auf Werbeunterlagen und in den Schauräumen (Geschäftslokalen) der Beklagten im Zusammenhang mit der Bewerbung einer bestimmten Fahrzeugtype. Es wird auch als Internetadresse verwendet, die zu einer Website führt, auf der dieses Produkt der Beklagten (der V***** C70) mit dem beanstandeten Zeichen beworben wird. Die Typenbezeichnung „V***** C70“ hindert die kennzeichenmäßige Funktion des Zeichens „FEEL“ aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht. Es ist in der Autobranche üblich, dass Hersteller für ein bestimmtes Fahrzeug mehr als eine Marke benutzen, um auf bestimmte Unter- oder Sondermodelle hinzuweisen.

3.3. Angesichts der markenmäßigen Verwendung des beanstandeten Zeichens kann die im Revisionsrekurs angesprochene Frage, ob eine Markenrechtsverletzung auch ohne kennzeichenmäßige Benutzung eines Zeichens im Sinn eines Herkunftshinweises vorliegen kann, im vorliegenden Fall offen bleiben (zu dieser in der Literatur angesprochenen Frage siehe Grünzweig, Markenverletzung auch ohne kennzeichenmäßige Benutzung, RdW 2008/93, 133).

4. Verwechslungsgefahr

Die Klägerin nimmt markenrechtlichen Schutz für ihre österreichische Wortmarke und die Gemeinschaftswortmarke „FEELING“ in Anspruch.

4.1. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der ihr folgenden nationalen Rechtsprechung ist Verwechslungsgefahr im Sinn von Art 9 Abs 1 lit b GMV und § 10 Abs 1 Z 2 MSchG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Die Beurteilungsgrundsätze wurden zuletzt unter anderem in den Entscheidungen 4 Ob 154/06k (= ÖBl 2007/30 [Gamerith] - amadeo by living dimension), 17 Ob 16/07p und 17 Ob 22/07w zusammengefasst. Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Warenidentität erfordert einen wesentlich größeren Abstand der Zeichen selbst, um Verwechslungsgefahr auszuschließen (4 Ob 273/02d = ÖBl 2003/50 - Kleiner Feigling; 4 Ob 36/04d = ÖBl 2004/55 - Firn; 4 Ob 154/06k = ÖBl 2007/78 - amadeo by living dimension; RIS-JustizRS0116294). 4.1. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der ihr folgenden nationalen Rechtsprechung ist Verwechslungsgefahr im Sinn von Artikel 9, Absatz eins, Litera b, GMV und Paragraph 10, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Die Beurteilungsgrundsätze wurden zuletzt unter anderem in den Entscheidungen 4 Ob 154/06k (= ÖBl 2007/30 [Gamerith] - amadeo by living dimension), 17 Ob 16/07p und 17 Ob 22/07w zusammengefasst. Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Warenidentität erfordert einen wesentlich größeren Abstand der Zeichen selbst, um Verwechslungsgefahr auszuschließen (4 Ob 273/02d = ÖBl 2003/50 - Kleiner Feigling; 4 Ob 36/04d = ÖBl 2004/55 - Firn; 4 Ob 154/06k = ÖBl 2007/78 - amadeo by living dimension; RIS-JustizRS0116294).

Wird eine Marke vollständig in ein anderes Zeichen aufgenommen, so ist regelmäßig - und zwar auch dann, wenn auch andere Bestandteile vorhanden sind - Ähnlichkeit und damit bei Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit auch Verwechslungsgefahr anzunehmen (4 Ob 138/03b = ÖBl 2004/24 - gotv; RIS-JustizRS0079033). Bei Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr, wenn es 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 (RIS-Justiz RS0079033 [T20]; OPM PBI 2002, 135 - jack and jones; 4 Ob 154/06k - amadeo by living dimension; 17 Ob 16/07p - KitKat; 17 Ob 22/07w). Der Europäische Gerichtshof hat diese Auffassung in seiner Entscheidung C-120/04 (= ÖBl 2006, 143 - Thomson life) im Kern bestätigt. Danach kann 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. Der Europäische Gerichtshof scheint dies auch dann zu bejahen, wenn die Unternehmensbezeichnung das zusammengesetzte Zeichen wegen ihrer Bekanntheit dominiert (C-120/4 - Thomson life RNR 34; 17 Ob 16/07p).

4.2. Im vorliegenden Fall wurde die Marke nicht vollständig in das Eingriffszeichen aufgenommen, sondern das Eingriffszeichen besteht aus einem Teil der Marke, und zwar aus dem Wortstamm des dafür verwendeten englischen Zeitworts. Marke und Eingriffszeichen stimmen daher nicht nur in der ersten Silbe überein, sie haben auch den gleichen Sinngehalt; beide werden als „fühlen“ verstanden.

Schon aus diesem Grund ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dass die Beklagte das Wort „FEEL“ insoweit graphisch gestaltet, als sie es mit eng aneinandergereihten Großbuchstaben schreibt, macht es nicht unleserlich. Im Übrigen verwendet die Beklagte „feel“ auch als Domain-Name und damit in normaler Druckschrift.

4.3. Die Verwechslungsgefahr wird entgegen der Auffassung des Rekursgerichts nicht dadurch beseitigt, dass die Beklagte in ihrer Werbung regelmäßig auch die Bezeichnung „V***** C70“ anführt. Die beiden Bezeichnungen werden nicht zu einer Bezeichnung zusammengefügt, sondern räumlich getrennt voneinander verwendet. Einander gegenüberzustellen sind daher nicht „FEELING“ und „V***** C70 FEEL“, sondern „FEELING“ und „FEEL“. Schon aus diesem Grund kann auch die Bekanntheit der Firmenbezeichnung „V*****“ die durch die weitgehende Übereinstimmung von „FEEL“ und „FEELING“ begründete Verwechslungsgefahr nicht ausschließen.

5. Die Beklagte brachte im Sicherungsverfahren noch vor, ihre Werbekampagne sei beendet, sie plane keine weitere Verwendung des Zeichens „FEEL“, die Wiederholungsgefahr sei somit weggefallen.

In der Entscheidung 4 Ob 154/06k (= ÖBl 2007/30 - amadeo by living dimension) werden jene Umstände dargelegt, die die Vermutung der Wiederholungsgefahr im Fall eines Markenrechtsverstoßes entkräften können. Danach muss der Beklagte besondere Umstände dartun, die eine Wiederholung seiner Handlung als völlig ausgeschlossen oder doch zumindest äußerst unwahrscheinlich erscheinen lassen. Das Verhalten des Verletzers muss in seiner Gesamtheit wichtige Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er ernstlich gewillt ist, von künftigen Störungen Abstand zu nehmen. Eine bloße Zusage, von künftigen Störungen Abstand nehmen zu wollen, reicht - anders als das Anbot eines vollstreckbaren Unterlassungsvergleichs - nicht aus. Ebenso wenig kann der Erklärung der Beklagten, sie habe ihre Werbekampagne beendet und plane keine weitere Verwendung des strittigen Zeichens, als verlässliches Indiz für ihre Willensänderung gewertet werden. Sie könnte nämlich jederzeit wieder eine gleichartige Werbekampagne starten.

6. Dem Revisionsrekurs der Klägerin war Folge zu geben und - in Abänderung der Entscheidungen der Vorinstanzen - die einstweilige Verfügung zu erlassen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 41 und 50 Abs 1 ZPO. Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 393, Absatz eins, EO in Verbindung mit Paragraphen 41 und 50 Absatz eins, ZPO.

Textnummer

E87408

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2008:01700B00001.08H.0408.000

Im RIS seit

08.05.2008

Zuletzt aktualisiert am

23.05.2012

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

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

www.jusline.at