

# TE OGH 2007/8/7 17Ob16/07p

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 07.08.2007

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Dr. Griß als Vorsitzende und durch 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 der klagenden Partei M\*\*\*\*\* OG, \*\*\*\*\*, vertreten durch Preslmayr Rechtsanwälte OEG in Wien, gegen die beklagte Partei N\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch e|n|w|c Eiselsberg Natlacen Waldersdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 32.400 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der Beklagten gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 21. März 2007, GZ 1 R 139/06b-14, mit welchem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 1. Juni 2006, GZ 34 Cg 43/06i-8, teilweise abgeändert wurde, den

Beschluss

gefasst:

## Spruch

1. Die Bezeichnung der Klägerin wird von Masterfoods Austria OHG auf M\*\*\*\*\* OG richtig gestellt.
2. Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben. Die angefochtene Entscheidung wird dahinabgeändert, dass der Beschluss des Erstgerichts zur Gänze wiederhergestellt wird.

Die Klägerin ist schuldig, der Beklagten die mit 2.987,46 EUR bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens (darin 497,91 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

## Text

Begründung:

zu 1.

Die Klägerin hat durch Vorlage eines Firmenbuchauszugs eine Änderung ihrer Rechtsform und ihrer Firma nachgewiesen. Ihre Bezeichnung war daher richtig zu stellen.

zu 2.

Die Klägerin verfügt in Österreich über die Rechte aus der ua für Schokolade und Schokoladewaren registrierten Gemeinschaftsmarke CTM 2611820 (Beginn der Schutzdauer 12. März 2002):

(Abbildungen nur in der Originalentscheidung ersichtlich.)

Sie vertreibt seit längerer Zeit ua gefüllte Milkschokoladekugeln unter der Bezeichnung MaltesersR:

Die Beklagte vertreibt seit April 2006 Milkschokoladekugeln unter der Bezeichnung KitKatR Pop Choc:

Auch davor hatte die Beklagte in Österreich Schokoladeprodukte auf den Markt gebracht. Typisch sind folgende Verpackungen:

Ein roter Verpackungshintergrund ist im Süßwarenbereich üblich und wird von der Beklagten schon seit Jahren für ihre Schokoladeprodukte verwendet. Das Darstellen von Süßwaren in aufgespaltener Form auf der Verpackung ist eine gängige Methode, um dem Publikum eine Vorstellung von deren Inhalt zu vermitteln.

Soweit im Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof noch relevant, beantragt die Klägerin, der Beklagten zu verbieten, „Knusperwaffeln in Milkschokolade in Kugelform in der Aufmachung gemäß Urteilsbeilage .A [Warenausstattung der Beklagten] oder einer der Gemeinschaftsmarke CTM 2611820 verwechslungsfähig ähnlichen Packung" zu vertreiben. Sie stützt sich auf den Schutz der Gemeinschaftsmarke, auf den Ausstattungsschutz nach § 9 UWG und auf das Verbot vermeidbarer Herkunftstäuschung oder Rufausbeutung nach § 1 UWG.

Die Produktaufmachung der Beklagten übernehme wesentliche Gestaltungselemente der Gemeinschaftsmarke, nämlich die flächige Verwendung roter Farbe, die Abbildung brauner Kugeln in zufälliger Anordnung sowie einer geteilten Kugel, die ihr Inneres sichtbar werden lasse. Diese charakteristischen Gestaltungselemente vermittelten einen Gesamteindruck, den die Packungsgestaltung der Beklagten imitiere. Das Markenlogo „MaltesersR" sei nicht Bestandteil der Gemeinschaftsmarke.

Die Merkmale der Gemeinschaftsmarke hätten im Erscheinungsbild der Packung der Beklagten selbstständige Bedeutung. Sie würden trotz des KitKatR-Logos wahrgenommen und seien geeignet, unabhängig davon eine Herkunftsvorstellung auszulösen. Daher bestehe Verwechslungsgefahr.

Die Packungsgestaltung der Beklagten erfülle aber auch die Voraussetzungen einer sittenwidrigen Herkunftstäuschung. Das im Jahr 1936 entwickelte Produkt der Klägerin sei 1972 in Österreich eingeführt worden. Aufgrund intensiver Bewerbung liege seine Bekanntheit bei 78 %. Seit der Produkteinführung habe sich die Packung nahezu nicht verändert. Charakteristisch sei der kleine rote Plastikbeutel. Ein zentrales Element sei auch die Art der Abbildung der kleinen braunen Kugeln, die gleichsam zufällig auf der Packung schwebten. Die charakteristischen Elemente der Packungsgestaltung hätten in den beteiligten Verkehrskreisen Verkehrsbekanntheit, wenn nicht Verkehrsgeltung erlangt. Die Konsumenten würden jedenfalls mit dem Bild schwebender brauner Kugeln vor einem roten Hintergrund das Produkt der Klägerin verbinden. Die Beklagte habe die wesentlichen Gestaltungselemente bewusst übernommen. Darin liege ein Verstoß gegen § 1 UWG. Die Verpackung sei auch nach § 9 Abs 3 UWG geschützt.

Die Beklagte wendet ein, die Klagsmarke stelle bloß die damit bezeichnete Ware dar und habe daher keine Unterscheidungskraft. Die Farbe Rot sei in der Branche der Süßwarenhersteller ein weit verbreitetes Marketinginstrument. Gleiches gelte für die Abbildung von Schokolade-Waffelbonbons auf der Verpackung. Ebenso sei es üblich, die Waren nicht nach einem bestimmten geometrischen Muster abzubilden, sondern sie auf der Packung willkürlich zu verteilen. Dabei werde die Abbildung oft so gestaltet, dass der Kunde bereits aufgrund der Darstellung über Beschaffenheit oder Bestandteile des Produkts Klarheit erhalte. Die gängigste und einfachste Möglichkeit dafür sei die Darstellung des Produkts in ganzer und in gespaltener oder aufgebrochener Form.

Verkehrsgeltung habe die Klägerin nicht bescheinigt. Es liege auch keine Verwechslungsgefahr vor. Primäres Gestaltungselement des Produkts der Beklagten sei das KitKat-Logo. Der Kunde sehe und erkenne dadurch sofort die Marken KitKat und Nestlé. Um den Wiedererkennungseffekt zu verstärken, sei der Farbton des seit 1935 bekannten KitKat-Rots gewählt worden. Die rot-weiße Farbgebung sei das Gestaltungselement der klassischen KitKat-Produkte, die bereits seit dem Jahr 1935 auf dem Markt seien und in Österreich seit dem Jahr 1988 durch die Beklagte vertrieben würden. Aufgrund der hier verkauften Mengen sowie des Marketings hätten die KitKat-Packungen in der rot-weißen Farbgebung bereits Verkehrsbekanntheit erlangt. Das Rot der Klägerin sei dunkler. Die Verwendung der Farbe Braun ergebe sich aus der Notwendigkeit, die mit Schokolade überzogenen Waffelbonbons darzustellen. Es sei in der Süßwarenbranche auch üblich, aufgeschnittene Produkte darzustellen. Weder in der Aufmachung der Klägerin noch in jener der Beklagten seien die Kugeln so angeordnet wie in der Gemeinschaftsmarke.

Ausstattungsschutz könne die Klägerin nur an ihrer Packungsaufmachung mit dem MaltesersR-Schriftzug erlangt haben. Eine Packung ohne diesen Schriftzug sei nicht auf dem Markt. Der Schriftzug „Pop Choc" sei nicht an den Schriftzug „MaltesersR" angelehnt. Verwechslungsgefahr oder eine vermeidbare Herkunftstäuschung lägen daher nicht vor.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Es liege zwar Identität der Waren, nicht aber Identität der Zeichen vor, sodass die Verwechslungsgefahr zu prüfen sei. Diese sei gegeben, wenn die angesprochenen Verkehrskreise glauben könnten, dass die betreffenden Waren aus dem selben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen könnten. Verwechslungsgefahr könne nur entstehen, wenn das geschützte Zeichen als Herkunftshinweis verwendet werde. Die Beklagte habe sich dem Produkt der Klägerin und dessen Aufmachung zwar angenähert. Die Gemeinschaftsmarke der Klägerin stelle aber nur das Produkt dar und bestehe daher im Wesentlichen aus beschreibenden Elementen. Dabei habe nur die das „Innenleben“ darstellende Kugel einen erhöhten Auffälligkeitswert. Dieser wesentliche Bestandteil der Gemeinschaftsmarke sei aber nicht in die Verpackung der Beklagten aufgenommen worden. Überdies habe die Beklagte durch andere Bestandteile ihrer Warenausstattung einen ausreichenden Abstand zur Klagsmarke gewahrt. Die Bezeichnungen KitKat, Nestlé und Pop Choc nähmen einen erheblichen Teil der Vorderseite der Verpackung ein und seien dort in Signalfarben angebracht; zudem sei das aufgespaltene Bonbon verschieden dargestellt. Verwechslungsgefahr sei daher auszuschließen. Auf den Schutz der bekannten Marke könne sich die Klägerin nicht berufen, da ihr die Bescheinigung der Bekanntheit der Gemeinschaftsmarke nicht gelungen sei.

Da keine Verwechslungsgefahr vorliege, könne sich die Klägerin auch nicht erfolgreich auf den Ausstattungsschutz nach § 9 Abs 3 UWG berufen. Auch ein Anspruch nach § 1 UWG sei zu verneinen. Der Tatbestand des Ausbeutens fremder Leistung sei nur erfüllt, wenn der Nachahmende das Vorbild nicht bloß als Anregung zu eigenem Schaffen benütze, sondern wenn er seinem Produkt eine Verpackung gebe, die ohne ausreichenden Grund jener eines Fremderzeugnisses entspreche und dadurch die Gefahr von Verwechslungen hervorrufe. Eine Herkunftstäuschung fehle jedoch, wenn der Abnehmer über die Herkunft genau Bescheid wisse. Dies treffe im vorliegenden Fall zu, weil auf dem Produkt der Beklagten in blickfangartiger Weise die Marken KitKat und Nestlé angebracht seien, wodurch der Käufer sofort erkenne, dass er ein weiteres Produkt der KitKat-Produktlinie erwerbe. Da keine Verwechslungsgefahr vorliege, könne sich die Klägerin auch nicht erfolgreich auf den Ausstattungsschutz nach § 9 Abs 3 UWG berufen. Auch ein Anspruch nach Paragraph eins, UWG sei zu verneinen. Der Tatbestand des Ausbeutens fremder Leistung sei nur erfüllt, wenn der Nachahmende das Vorbild nicht bloß als Anregung zu eigenem Schaffen benütze, sondern wenn er seinem Produkt eine Verpackung gebe, die ohne ausreichenden Grund jener eines Fremderzeugnisses entspreche und dadurch die Gefahr von Verwechslungen hervorrufe. Eine Herkunftstäuschung fehle jedoch, wenn der Abnehmer über die Herkunft genau Bescheid wisse. Dies treffe im vorliegenden Fall zu, weil auf dem Produkt der Beklagten in blickfangartiger Weise die Marken KitKat und Nestlé angebracht seien, wodurch der Käufer sofort erkenne, dass er ein weiteres Produkt der KitKat-Produktlinie erwerbe.

Das Rekursgericht bejahte Verwechslungsgefahr und erließ auf dieser Grundlage die beantragte einstweilige Verfügung. Es bewertete seinen Entscheidungsgegenstand mit über 20.000 EUR und sprach aus, dass der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei.

Dass die Beklagte die Gemeinschaftsmarke bei der Abbildung der aufgespaltene Kugel nicht exakt übernommen habe, schließe die Verwechslungsgefahr nicht aus. Denn die von den Streitparteien vertriebenen Süßwaren seien Massenartikel, für deren Auswahl sich der Verbraucher nur wenig Zeit nehme. Auf das genaue Aussehen von Schnitt- oder Bruchflächen werde er dabei nicht achten. Da er zuerst das Bild wahrnehme und erst dann den Schriftzug, sei die rote Hintergrundfarbe gemeinsam mit den braunen Kugeln das erste und wichtigste Kennzeichen, das ihm beim Überfliegen der Regale ins Auge falle. Die wesentlichen Elemente der Packung der Beklagten stimmten daher mit jenen der Gemeinschaftsmarke CTM 2611820 überein.

Der Beklagten falle auch eine sittenwidrige Herkunftstäuschung zur Last. Die Packung der Klägerin habe mehrere charakteristische Merkmale, die sie als betriebliches Herkunftszeichen geeignet machten. Dazu gehörten die flächige Verwendung der roten Farbe, die Abbildung von braunen Kugeln, die in zufälliger Anordnung vor dem roten Hintergrund schwebten, der Umstand, dass eine der Kugeln zur Darstellung des Inneren geteilt sei, und der Standbeutel. Dass eine solche Gestaltung, insbesondere auch die vergleichbare Größe des Beutels, aus sachlichen Gründen vorgegeben sei, habe die Beklagte nicht einmal behauptet. Die beanstandete Verpackung der Beklagten stimme daher in allen den Gesamteindruck bestimmenden Merkmalen mit jener der Klägerin überein. Beim angesprochenen Publikum bleibe der gleiche Gesamteindruck zurück. Die unterschiedliche Bezeichnung stehe dem nicht entgegen, weil der Käufer nicht primär darauf achte.

## Rechtliche Beurteilung

Der dagegen erhobene Revisionsrekurs der Beklagten ist zulässig, weil die Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr bei Aufnahme eines Zeichens in eine Produktausstattung einer Präzisierung bedarf. Er ist auch berechtigt.

### A. Zum Schutz der Gemeinschaftsmarke

1. Im Kennzeichenstreit stehen einander die Warenausstattung der Beklagten und die ältere Gemeinschaftsmarke CTM 2611820 der Klägerin gegenüber.

1.1. Das Rekursgericht hat zutreffend geprüft, ob Verwechslungsgefahr iSv Art 9 Abs 1 lit b GMV vorliegt. Die dafür maßgebenden Grundsätze hat der Senat zuletzt in der Entscheidung 4 Ob 154/06k (= ÖBI 2007/30 [Gamerith] - Amadeo by living dimension) zusammengefasst: Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren. Es ist im Einzelfall zu prüfen, welchen Einfluss die einzelnen Markenbestandteile auf den Gesamteindruck des Zeichens haben, den ein Durchschnittsverbraucher, der die Ware normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf Einzelheiten achtet, davon erhält. 1.1. Das Rekursgericht hat zutreffend geprüft, ob Verwechslungsgefahr iSv Artikel 9, Absatz eins, Litera b, GMV vorliegt. Die dafür maßgebenden Grundsätze hat der Senat zuletzt in der Entscheidung 4 Ob 154/06k (= ÖBI 2007/30 [Gamerith] - Amadeo by living dimension) zusammengefasst: Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren. Es ist im Einzelfall zu prüfen, welchen Einfluss die einzelnen Markenbestandteile auf den Gesamteindruck des Zeichens haben, den ein Durchschnittsverbraucher, der die Ware normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf Einzelheiten achtet, davon erhält.

1.2. Wird eine Marke vollständig in ein anderes Zeichen aufgenommen, so ist regelmäßig - und zwar auch dann, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind - Ähnlichkeit und damit bei Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit auch Verwechslungsgefahr anzunehmen (4 Ob 138/03b = ÖBI 2004/24 - gotv; RIS-JustizRS0079033). Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs besteht Verwechslungsgefahr auch bei der vollständigen Übernahme eines schwachen Zeichens, wenn es innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (RIS-Justiz RS0079033 T20; OPM PBI 2002, 135 - Jack & Jones; zuletzt etwa 4 Ob 154/06k - Amadeo by living dimension).

1.3. Der EuGH hat diese Auffassung in seiner Entscheidung C-120/04 (= ÖBI 2006, 143 [Hofinger] - Thomson Life) im Kern bestätigt. Insbesondere lehnte er die vor allem in Deutschland vertretene „Prägetheorie“ (Ingerl/Rohnke, Markengesetz<sup>2</sup> [2003] § 14 Rz 627 ff mwN) ab. Nach Thomson Life kommt es nicht darauf an, dass das übernommene Zeichen das Eingriffszeichen dominiert. Vielmehr kann bei identischen Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr für das Publikum schon dann bestehen, wenn das strittige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskräftigen registrierten Marke gebildet wird und die ältere Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Das scheint der EuGH ohne Ausnahme zu bejahen, und zwar insbesondere auch dann, wenn die Unternehmensbezeichnung das zusammengesetzte Zeichen wegen ihrer Bekanntheit dominiert (RdNr 34).

2. Es ist zu prüfen, ob die (leicht veränderte) Aufnahme der Gemeinschaftsmarke in die Warenausstattung der Beklagten auf dieser Grundlage die Annahme von Verwechslungsgefahr rechtfertigt.

2.1. Der Revisionsrekurs stützt sich primär darauf, dass bei der Klagsmarke das absolute Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 1 lit b GMV) vorliege. Mangels Widerklage iSv Art 96 GMV ist allerdings nach Art 95 GMV von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen. Der Obersten Gerichtshof kann diese Frage daher nicht prüfen. 2.1. Der Revisionsrekurs stützt sich primär darauf, dass bei der Klagsmarke das absolute Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (Artikel 7, Absatz eins, Litera b, GMV) vorliege. Mangels Widerklage iSv Artikel 96, GMV ist allerdings nach Artikel 95, GMV von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen. Der Obersten Gerichtshof kann diese Frage daher nicht prüfen.

Zur Klarstellung ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die von der Beklagten in diesem Zusammenhang genannte Entscheidung des EuGH (Rs C-24/05 P - August Storck KG/HABM) auf den vorliegenden Fall nicht unmittelbar übertragen werden kann. Denn strittig war dort eine dreidimensionale Marke in Form eines Bonbons. Der EuGH führte

dazu aus, dass der Durchschnittsverbraucher aus der Form der Ware nicht notwendigerweise auf deren Herkunft schließen (RdNr 25). Hier geht es demgegenüber um eine Bildmarke, die die Ware in einer bestimmten Anordnung auf einem bestimmten Hintergrund zeigt. Das ist jedenfalls kennzeichnungskräftiger als die bloße Darstellung der Ware als solche. Dass hier die Unterscheidungskraft dennoch gänzlich fehlte, lässt sich aus der Entscheidung des EuGH nicht ableiten.

2.2. Eine andere Frage ist es freilich, ob die Klagsmarke „normale Kennzeichnungskraft“ iSd Entscheidung Thomson Life hat. Dabei ist zu unterscheiden: Die originäre Kennzeichnungskraft der Marke ist zweifellos gering. Denn die nicht weiter geordnete Darstellung von (naturgemäß braunen) Schokobonbons weist in erster Linie auf die Ware als solche hin, nicht auf deren Herkunft. Die Kennzeichnungskraft ergibt sich daher nur aus dem roten Hintergrund und aus der Tatsache, dass eine der Kugeln aufgeschnitten dargestellt wird. Beides ist aber, wie das Erstgericht als bescheinigt annimmt, in der Süßwarenwerbung durchaus üblich.

Die Klägerin hat allerdings die Bildmarke - wenngleich in abgewandelter Form (andere Anordnung und Zahl der Bonbons, kein einheitlich roter Hintergrund) - seit längerer Zeit als Teil ihrer Warenausstattung verwendet. Zwar enthält diese Ausstattung auch einen kennzeichnungskräftigen Wortanteil („MalteserR“), sodass Umfragewerte, Umsätze oder Werbeausgaben, die sich auf das Produkt und dessen Verpackung beziehen, nicht unmittelbar auf die Marke als solche umgelegt werden können (vgl in anderem Zusammenhang 4 Ob 38/06a = ÖBl 2007, 27 [Gamerith] - Shopping City; EuG T-262/04 - BIC, Rz 71). Dennoch lässt sich schon aus der langdauernden Verwendung der Warenausstattung ableiten, dass auch die Bildmarke durch Benutzung normale Kennzeichnungskraft erworben hat. Bekanntheit der Marke iSv Art 9 Abs 1 lit c GMV kann aufgrund des Bescheinigungsverfahrens allerdings (noch) nicht angenommen werden. Die Klägerin hat allerdings die Bildmarke - wenngleich in abgewandelter Form (andere Anordnung und Zahl der Bonbons, kein einheitlich roter Hintergrund) - seit längerer Zeit als Teil ihrer Warenausstattung verwendet. Zwar enthält diese Ausstattung auch einen kennzeichnungskräftigen Wortanteil („MalteserR“), sodass Umfragewerte, Umsätze oder Werbeausgaben, die sich auf das Produkt und dessen Verpackung beziehen, nicht unmittelbar auf die Marke als solche umgelegt werden können vergleiche in anderem Zusammenhang 4 Ob 38/06a = ÖBl 2007, 27 [Gamerith] - Shopping City; EuG T-262/04 - BIC, Rz 71). Dennoch lässt sich schon aus der langdauernden Verwendung der Warenausstattung ableiten, dass auch die Bildmarke durch Benutzung normale Kennzeichnungskraft erworben hat. Bekanntheit der Marke iSv Artikel 9, Absatz eins, Litera c, GMV kann aufgrund des Bescheinigungsverfahrens allerdings (noch) nicht angenommen werden.

2.3. Die Beklagte hat die Marke der Klägerin in leicht veränderter Form übernommen. Im Wesentlichen gleich ist die rote Farbe des Hintergrunds; weiters sind die schokoladebraunen Bonbons in beiden Fällen ohne erkennbares Muster angeordnet, eines davon ist aufgeschnitten. Verschieden sind demgegenüber die Anzahl und die konkrete Anordnung der Bonbons. Auch sind die Bonbons bei genauer Betrachtung unterschiedlich dargestellt (unregelmäßige Form in der Warenausstattung der Beklagten, reine Kugelform in der Klagsmarke), und die aufgeschnittenen Bonbons zeigen ein unterschiedliches Bild.

Diese Abweichungen fallen aber in der Wahrnehmung des Publikums - das auch das genaue Aussehen der Klagsmarke nicht kennt - nicht entscheidend ins Gewicht. Vielmehr ist der Ähnlichkeitsgrad so hoch, dass bei wertender Betrachtung von einer vollständigen Übernahme auszugehen ist. Denn Zeichenidentität ist schon dann anzunehmen, wenn die Unterschiede bei einer Gesamtbetrachtung so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (EuGH C-291/00 = ÖBl 2003, 295 [Gamerith] - LTJ/Sadas).

2.4. Daher ist in einem nächsten Schritt zu prüfen, ob die Marke der Klägerin in der Warenausstattung der Beklagten eine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten hat. Das wäre der Fall, wenn der Verkehr dem übernommenen Element im Eingriffszeichen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkannte (4 Ob 165/06b = ÖBl 2007, 130 [Höller-Prantner] - Leberkäse).

Dabei ist, wie der EuGH auch in Thomson Life festhält (RdNr 29 f mwN), grundsätzlich auf den Gesamteindruck abzustellen. In weiterer Folge nimmt der Gerichtshof allerdings an, dass eine Wortmarke (Life) ihre selbstständig kennzeichnende Stellung jedenfalls behält, wenn sie und eine Unternehmensbezeichnung (Thomson) „aneinander gereiht“ werden; auf den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens und auch auf die Verwechslungsgefahr scheint der EuGH in diesem Fall nicht abzustellen.

In der Sache widerspricht die Entscheidung allerdings nicht der allgemeinen Regel, wonach der Gesamteindruck

maßgebend ist und Verwechslungsgefahr bestehen muss. Denn (bloß) aneinander gereihte Wortbestandteile bleiben als selbstständige Elemente bestehen, die das Publikum - zumindest auch - getrennt voneinander wahrnehmen wird. Der „Gesamteindruck“ des zusammengesetzten Zeichens wird daher in erster Linie von den Teilen bestimmt. Daher wird ein solcher Bestandteil seine kennzeichnende Stellung zumindest im Regelfall auch dann behalten, wenn ein anderer das zusammengesetzte Zeichen wegen seiner größeren Bekanntheit dominiert (Thomson Life, RdNr 34). In diesem Fall wird meist auch Verwechslungsgefahr - zumindest im weiteren Sinn - bestehen.

Diese Argumentation greift aber nur, wenn die Zeichen (insbesondere Wortzeichen) tatsächlich aneinander gereiht, dh nebeneinander gesetzt werden (in Thomson Life französisch: juxtaposer, dh placer des choses immédiatement l'une à côté de l'autre; englisch: juxtapose, dh to place things side by side). Denn nur dann bleiben sie für das Publikum zumindest im Regelfall getrennt wahrnehmbar und damit typischerweise selbstständig kennzeichnend. Nur diesen „Sonderfall“ (Ströbele/Hacker, Markengesetz § 9 Rz 264) erfasst die Argumentation des EuGH.

Anderes muss gelten, wenn - wie hier - eine Bildmarke mit weiteren Bestandteilen verschmolzen wird. In diesem Fall wird das Publikum die einzelnen Bestandteile idR nicht mehr als solche wahrnehmen, sondern das Zeichen als Einheit auffassen. Die im Wesentlichen unveränderte Übernahme einer Marke muss daher - anders als bei einer bloßen Aneinanderreihung - nicht zwingend bewirken, dass diese Marke ihre selbstständig kennzeichnende Funktion behält. Vielmehr kann sich hier - nach allgemeinen Grundsätzen - aus dem Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens ergeben, dass die Klagsmarke ihre selbstständig kennzeichnende Funktion verloren hat, weil das Publikum die anderen Bestandteile wegen ihrer hohen Kennzeichnungskraft als eindeutigen Herkunftshinweis auffasst und das übernommene Zeichen demgegenüber in den Hintergrund tritt. Dann bestünde auch keine Verwechslungsgefahr.

2.5. Eine solche Situation liegt hier vor: Die Warenausstattung der Beklagten unterscheidet sich deutlich von der Klagsmarke. Denn zentral und mit weißer Farbe unterlegt ist dort das auf dem österreichischen Markt eingeführte und daher bekannte (Serien-)Logo „KitKat“ angebracht. Weiters wird der - ebenfalls bekannte - Hersteller genannt (Nestlé), und es sind, jeweils unter Verwendung intensiver gelber Farbe, der Name des konkreten Produkts („Pop Choc“) und der Hinweis „new“ aufgedruckt. Die Klagsmarke enthält demgegenüber weder Wortbestandteile noch weiße oder (intensiv) gelbe Elemente.

Zumindest das Serienlogo „KitKat“ und die Herstellerbezeichnung „Nestlé“ sind weithin bekannte Herkunftshinweise, die dem Publikum eine eindeutige Zuordnung zu einem bestimmten Hersteller ermöglichen. Dem Publikum ist auch bekannt, dass nicht nur die Klägerin, sondern auch die Beklagte rote Verpackungen verwendet. Daher wird es die Darstellung der Schokoladebonbons in erster Linie als bloße Abbildung der Ware, möglicherweise auch als Anspielung auf das Konkurrenzprodukt der Klägerin, nicht aber als einen auf die Klägerin gerichteten Herkunftshinweis auffassen.

Auf dieser Grundlage kann aber auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn bestehen. Denn wegen der eindeutigen Herkunftshinweise in den Wortbestandteilen des zusammengesetzten Zeichens, die im Regelfall kennzeichnungskräftiger sind als der Bildbestandteil (RIS-Justiz RS0066779 T17, T20; zuletzt etwa 4 Ob 5/06y = ÖBl 2006, 275 [Gamerith] - Lucky Strike, und 4 Ob 220/06s = ÖBl-LS 2007/100 - vegeta/vegefine), wird das Publikum nicht annehmen, dass die als Konkurrenzprodukte erkennbaren Erzeugnisse aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

2.6. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin kann daher beim derzeitigen Stand des Verfahrens nicht aus der Gemeinschaftsmarke CTM 2611820 abgeleitet werden. Anderes könnte zwar gelten, wenn die Gemeinschaftsmarke als solche (nicht die konkrete Warenausstattung) bekannt wäre und daher eine besonders hohe Kennzeichnungskraft hätte. Denn in diesem Fall wäre anzunehmen, dass die Gemeinschaftsmarke auch im zusammengesetzten Zeichen ihre selbstständig kennzeichnende Stellung behalten hätte und daher Verwechslungsgefahr bestünde.

## B. Zum Schutz der Warenausstattung

1. Soweit sich die Klägerin auf § 9 Abs 3 UWG stützt, ist sie auf die Ausführungen zum Markenrecht zu verweisen. Wegen des jeweils prägenden Wortbestandteils in den Warenausstattungen der Parteien liegt die Annahme von Verwechslungsgefahr hier noch viel ferner als bei einem Vergleich zwischen der Warenausstattung der Beklagten und der Bildmarke der Klägerin.

2. Der Unterlassungsanspruch kann auch nicht auf § 1 UWG gegründet werden.

2.1. Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Schutz eines Unternehmenskennzeichens nach § 1 UWG kommt nur dann

in Betracht, wenn es im Einzelfall zusätzliche Umstände gibt, die die Annäherung an ein fremdes Kennzeichen 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).2.1. Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Schutz eines Unternehmenskennzeichens nach Paragraph eins, UWG kommt nur dann in Betracht, wenn es im Einzelfall zusätzliche Umstände gibt, die die Annäherung an ein fremdes Kennzeichen 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).

In diesem Zusammenhang hat der Oberste Gerichtshof bereits ausgesprochen, dass Zurückhaltung geboten sei, wenn die Verkehrsgeltung als Voraussetzung des kennzeichenrechtlichen Schutzes fehle; § 1 UWG dürfe nicht dazu dienen, die Grenzen des kraft Verkehrsgeltung gewährten kennzeichenrechtlichen Schutzes ohne weiteres zu unterlaufen (RIS-Justiz RS0114532; zuletzt etwa 4 Ob 38/06a = ÖBl 2007, 27 [Gamerith] - Shopping City, und 4 Ob 185/06v). Gleiches muss gelten, wenn kennzeichenrechtliche Ansprüche am Fehlen von Verwechslungsgefahr scheitern. In diesem Zusammenhang hat der Oberste Gerichtshof bereits ausgesprochen, dass Zurückhaltung geboten sei, wenn die Verkehrsgeltung als Voraussetzung des kennzeichenrechtlichen Schutzes fehle; Paragraph eins, UWG dürfe nicht dazu dienen, die Grenzen des kraft Verkehrsgeltung gewährten kennzeichenrechtlichen Schutzes ohne weiteres zu unterlaufen (RIS-Justiz RS0114532; zuletzt etwa 4 Ob 38/06a = ÖBl 2007, 27 [Gamerith] - Shopping City, und 4 Ob 185/06v). Gleiches muss gelten, wenn kennzeichenrechtliche Ansprüche am Fehlen von Verwechslungsgefahr scheitern.

2.2. Im hier zu beurteilenden Fall schließt schon das Fehlen der Verwechslungsgefahr eine vermeidbare Herkunftstäuschung aus. Aber auch eine vorwerfbare Rufausbeutung liegt nicht vor. Denn es trifft zwar zu, dass die Warenausstattung der Beklagten deutliche Anklänge an jene der Klägerin aufweist. Allerdings verwendet die Beklagte dabei Elemente, die auch ihre bisherigen Verpackungen prägen, nämlich die rote Farbe, das (Serien-)Logo „KitKat“ mit dem Hinweis auf den Nestlé-Konzern, und die gelbe Farbe zur Kennzeichnung des konkreten Produkts. Dadurch hält sie einen ausreichenden Abstand zur Ausstattung der Klägerin (anders als etwa die Beklagte in 4 Ob 50/03m = wbl 2003, 497 - Catsan).

Die teilweise Anlehnung an die Verpackung der Klägerin dient daher nicht dazu, deren Ruf auszubeuten. Vielmehr bewirkt sie in Verbindung mit den kennzeichnungskräftigen Unterschieden, dass das Publikum das Erzeugnis der Beklagten als ein Konkurrenzprodukt zu jenem der Klägerin wahrnimmt. Dadurch wird der Wettbewerb nicht behindert, sondern ganz im Gegenteil in nicht unlauterer Weise belebt. Diese Vorgangsweise verstößt daher - solange keine Verwechslungsgefahr besteht - nicht gegen § 1 UWG. Die teilweise Anlehnung an die Verpackung der Klägerin dient daher nicht dazu, deren Ruf auszubeuten. Vielmehr bewirkt sie in Verbindung mit den kennzeichnungskräftigen Unterschieden, dass das Publikum das Erzeugnis der Beklagten als ein Konkurrenzprodukt zu jenem der Klägerin wahrnimmt. Dadurch wird der Wettbewerb nicht behindert, sondern ganz im Gegenteil in nicht unlauterer Weise belebt. Diese Vorgangsweise verstößt daher - solange keine Verwechslungsgefahr besteht - nicht gegen Paragraph eins, UWG.

### C. Ergebnis

Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ist derzeit weder marken- noch wettbewerbsrechtlich begründet. Aus diesem Grund ist der den Sicherungsantrag abweisende Beschluss des Erstgerichts zur Gänze wiederherzustellen. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 393 Abs 1 EO, §§ 41, 50 ZPO. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ist derzeit weder marken- noch wettbewerbsrechtlich begründet. Aus diesem Grund ist der den Sicherungsantrag abweisende Beschluss des Erstgerichts zur Gänze wiederherzustellen. Die Kostenentscheidung gründet sich auf Paragraph 393, Absatz eins, EO, Paragraphen 41,, 50 ZPO.

### Textnummer

E85032

### European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2007:01700B00016.07P.0807.000

Im RIS seit

06.09.2007

**Zuletzt aktualisiert am**

28.04.2010

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

© 2025 JUSLINE

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

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)