jusline®
»» Recht. Schnell

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 2009/9/22 17Ob15/09v

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 22.09.2009

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei P***** Inc., *****, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei Richard M*****, vertreten durch Dr. Reinhard Schanda, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung, Auskunft, Zahlung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 26.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 2. April 2009, GZ 5 R 21/09h-11, mit welchem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 18. Dezember 2008, GZ 39 Cg 114/08w-7, abgeändert wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem außerordentlichen Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Beklagte hat die Kosten des Revisionsrekurses endgültig selbst zu tragen. Die Klägerin hat die Kosten der Revisionsrekursbeantwortung vorläufig selbst zu tragen.

Text

Begründung:

Die Klägerin ist Inhaberin zweier Gemeinschaftswortmarken „VIAGRA", und zwar für pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate und Substanzen (Priorität 19. April 1996) und für eine Reihe anderer Waren, darunter Backwaren, Konditorwaren und Samenkörner (Priorität 24. Mai 2007). Sie vertreibt unter dieser Marke weltweit ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel zur Behandlung erektiler Dysfunktion; dieses ist charakteristisch blau gefärbt und wird daher auch als „die blaue Pille" bzw „the little blue pill" bezeichnet. Die Beklagte hat sich damit einen bedeutenden Marktanteil in den USA und Europa gesichert; die Marke ist in den angesprochenen Kreisen in hohem Maße bekannt.

Der Beklagte verkauft in einem Geschäft in der Weststeiermark Kürbiskernöl sowie Kürbiskerne, die zum Teil mit Zuckerguss in verschiedenen Farben überzogen sind. Weiters betreibt er eine Website, auf der er seine Produkte vorstellt und über einen Onlineshop europaweit vermarktet.

Eine der Kürbiskernvariationen ist mit blauem Zuckerguss überzogen. Der Beklagte bietet sie im Verkaufslokal und auf der Website unter der Bezeichnung „Styriagra" an. Er verfügt dafür seit dem 9. Jänner 2008 über die österreichische Wort-Bild-Marke „Styriagra" für Konditorwaren und Sämereien:

Die Kerne sind in durchsichtigen Plastiksäckchen verpackt:

Auf seiner Website wirbt der Beklagte unter der Überschrift „Kürbismedizin" mit der gesundheitsfördernden Wirkung von Kürbiskernen; dabei weist er auch darauf hin, dass Kürbiskerne in der Volksmedizin als wirksames Mittel bei Harnwegserkrankungen gelten und ihnen eine luststeigernde Wirkung nachgesagt werde.

Die Klägerin beantragt, dem Beklagten zu untersagen,

im geschäftlichen Verkehr Lebensmittel, insbesondere Produkte zur Potenz- und/oder Luststeigerung, insbesondere Kürbiskerne, insbesondere blau gefärbte Kürbiskerne, unter Verwendung des Zeichens „VIAGRA" und/oder damit verwechselbar ähnlichen Kennzeichen, insbesondere dem Zeichen „STYRIAGRA", insbesondere in Form der für ihn registrierten Marke, insbesondere Kürbiskerne wie in der Abbildung ./W, im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft herzustellen, in Verkehr zu bringen, anzubieten, zu bewerben, aus dem Gebiet von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft auszuführen und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen.

Der Beklagte habe sein Produkt unter der Bezeichnung „Styriagra" ganz bewusst an das Arzneimittel Viagra angelehnt und verkaufe es mit dem Hinweis auf eine luststeigernde Wirkung von Kürbiskernen. Damit nutze und schädige er die Wertschätzung und Unterscheidungskraft der bekannten Marke „VIAGRA". Die Klägerin habe daher einen Unterlassungsanspruch nach § 10 Abs 1 und 2 MSchG und Art 9 Abs 1 lit b und c GMV sowie, weil Rufausbeutung auch eine unlautere Geschäftspraktik sei, nach § 1 Abs 1 Z 1 UWG. Ein konkretes Vorbringen zur Verwechslungsgefahr erstattete die Klägerin in erster Instanz nicht.

Eine Äußerung des Beklagten, in der er insbesondere die exceptio pecuniam non habendi erhob, wies das Erstgericht als verspätet zurück.

Den Sicherungsantrag wies das Erstgericht ab. Die Klägerin genieße zwar den erweiterten Schutz der bekannten Marke. Der Vertrieb der Kürbiskerne unter der Bezeichnung „Styriagra" schädige aber nicht die Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der Marke „VIAGRA". Auch eine Rufausbeutung liege nicht vor: Der Beklagte habe sich zwar an die Marke angelehnt, dies sei aber ein nicht böse gemeinter Scherz gewesen. Der Beklagte habe damit nicht unlauter gehandelt.

D a s Rekursgericht erließ die beantragte einstweilige Verfügung und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei.

Die Marke „VIAGRA" sei bekannt iSv § 10 Abs 2 MSchG. Eine nach dieser Bestimmung unzulässige Rufausbeutung liege vor, wenn der gute Ruf, das positive Image einer Marke, das für den Markeninhaber einen selbstständigen wirtschaftlichen Wert habe, gleichsam „angezapft" und zum eigenen Nutzen des Verletzers kommerziell verwertet werde. Dies treffe bei den Kürbiskernen des Beklagten zu. Die Klägerin habe nachgewiesen, dass das Wort „Styriagra" von einem beachtlichen Prozentsatz der Befragten (15 %) mit der Marke der Klägerin in Verbindung gebracht werde. Zwar müsse bei Ansprüchen nach § 10 Abs 2 MSchG auch Unlauterkeit vorliegen. Rufausbeutung indiziere aber grundsätzlich die Rechtswidrigkeit; diese entfalle nur dann, wenn der Beklagte besondere Umstände geltend mache, die sein Verhalten rechtfertigen. Dem Beklagten sei es nicht gelungen nachzuweisen, dass er bei der Gestaltung und Bezeichnung seines Produkts nicht unlauter gehandelt habe. Seine in der Rekursbeantwortung erhobene Behauptung, er habe die Marke aus einer Verbindung der Worte „Styria" und „Agrar" geschaffen, sei wenig überzeugend. Eine erhebliche Rechtsfrage iSv § 528 Abs 1 ZPO liege nicht vor, weil die Frage, ob eine Rufausbeutung anzunehmen sei, von den Umständen des Einzelfalls abhänge.

Seinen außerordentlichen Revisionsrekurs stützt der Beklagte auf das Vorliegen einer auch bei bekannten Marken zulässigen Markenparodie. Die Klägerin hält dem entgegen, dass der Beklagte ausschließlich zu kommerziellen Zwecken gehandelt und dabei die Bekanntheit und den guten Ruf ihrer Marke ausgenutzt habe; eine Markenparodie liege (daher) nicht vor.

Rechtliche Beurteilung

Der außerordentliche Revisionsrekurs ist zulässig, weil Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur Markenparodie fehlt; er ist aber nicht berechtigt.

1. Die Vorinstanzen haben richtig erkannt, dass der Beklagte ein einer bekannten Marke ähnliches Zeichen kennzeichenmäßig genutzt hat.

1.1. Nach Art 9 Abs 1 lit c GMV (Art 5 Abs 2 MarkenRL) kann der Markeninhaber Dritten verbieten, „ein mit der

Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt". Das gilt aufgrund eines Größenschlusses auch dann, wenn der Dritte das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit den Waren oder Dienstleistungen, die von der eingetragenen Marke erfasst werden, identisch oder ihnen ähnlich sind (EuGH C-292/00 = Slg 2003, I-389 - Zino Davidoff II; RIS-Justiz RS0120364).

1.2. Voraussetzung für den besonderen Schutz nach Art 9 Abs 1 lit c GMV (Art 5 Abs 2 MarkenRL) ist zunächst, dass die Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist (EuGH C-375/97 = Slg 1999 I-5421 - General Motors/Yplon [Chevy]; 4 Ob 36/04d = ÖBl 2004/55 [Gamerith] - Firn; RIS-Justiz RS0118988). Dabei sind nicht feste Prozentsätze maßgebend. Vielmehr sind alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH C-375/97 = Slg 1999 I-5421 - General Motors/Yplon [Chevy]; 4 Ob 36/04d - Firn).

1.3. Weiters setzt der Schutz der bekannten Marke zwar keine Verwechslungsgefahr voraus, wohl aber eine solche Ähnlichkeit, dass das Publikum die Zeichen gedanklich miteinander verknüpft (EuGH C-408/01 = Slg 2003, I-12537 - Adidas-Salomon und Adidas Benelux, zuletzt etwa C-487/07 - L'Oréal mwN). Die einander gegenüberstehenden Zeichen müssen einander gleich oder ähnlich sein, weil es typischerweise nur dadurch zu einer Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder Verwässerung der bekannten Marke kommen kann (4 Ob 122/05b = SZ 2005/173 - Red Dragon; RIS-Justiz RS0120364).

1.4. Im vorliegenden Fall ist unstrittig, dass die Gemeinschaftsmarke der Klägerin das Tatbestandsmerkmal der „Bekanntheit in der Gemeinschaft" erfüllt. Weiters sind die Zeichen einander so ähnlich, dass das Publikum zwischen ihnen - wegen der Bekanntheit der Klagsmarke - eine gedankliche Verbindung herstellen wird. „Styriagra" versteht der Durchschnittsverbraucher ohne jeden Zweifel als Anspielung auf „VIAGRA". Dies gilt nicht nur für das konkret so bezeichnete Produkt; vielmehr würde der Durchschnittsverbraucher wegen der überragenden Bekanntheit der Marke „VIAGRA" auch bei anderen Lebensmitteln eine solche gedankliche Verbindung herstellen. Ob und gegebenenfalls bei welchen Produkten darüber hinaus Verwechslungsgefahr besteht, ist für Ansprüche nach Art 9 Abs 1 lit c GMV unerheblich.

2. Eine bekannte Marke ist zwar nach Art 9 Abs 1 lit c GMV (Art 5 Abs 2 MarkenRL) nur gegen eine unlautere Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung geschützt (4 Ob 36/04d - Firn; 4 Ob 122/05b - Red Dragon; RIS-Justiz RS0118990, RS0115930); das bloße Bestehen einer gedanklichen Verknüpfung reicht dafür nicht aus (C-252/07 - Intel Corporation, Rz 31 f;C-487/07 - L'Oréal Rz 37). Bei Verwendung eines identischen oder ähnlichen Zeichens liegt es allerdings wegen der bei bekannten Marken offenkundigen Möglichkeit einer Rufausnutzung nahe, unlautere Motive zu vermuten (4 Ob 122/05b - Red Dragon; RIS-Justiz RS0120365). Das trifft nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere dann zu, wenn ein Dritter versucht, „sich durch die Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen" (C-487/07 - L'Oréal, Rz 49).

Gleiches muss für auch das Ausnutzen nicht der Wertschätzung, sondern der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke gelten: Verwendet ein Dritter die bekannte Marke, um dadurch das Interesse des Publikums auf sein Produkt zu lenken, so profitiert er von der Bekanntheit dieser Marke, ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen; er hängt sich an die Bekanntheit der fremden Marke an, um den Absatz seiner eigenen Waren oder Dienstleistungen zu fördern.

Im vorliegenden Fall besteht kein Zweifel, dass der Beklagte die hohe Bekanntheit der Marke „VIAGRA" ausnutzt, um Interesse auf sein eigenes Produkt zu lenken. Darin liegt nach der oben dargestellten Rechtsprechung ein unlauteres Ausnutzen (zumindest) der Unterscheidungskraft dieser Marke.

3. Die Revision hält dem entgegen, dass das Verhalten des Beklagten wegen des Vorliegens einer Markenparodie nicht unlauter sei. Damit dringt sie aber nicht durch.

3.1. Der Beklagte stützt sich auf eine Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) zum Verhältnis zwischen Markenschutz und Kunstfreiheit (I ZR 159/02 = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte). Strittig war dort eine in lila gehaltene Postkarte gewesen, auf der - in Anspielung auf eine Werbelinie der Klägerin - folgender Text abgedruckt war: „Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh. Muh! Rainer Maria Milka". Ausgangspunkt für die Erwägungen des BGH war die Annahme, dass die Postkarte eine künstlerische Aussage sei, die grundsätzlich in den Schutzbereich der verfassungsrechtlich geschützten Kunstfreiheit falle. In einem solchen Fall hänge die Unlauterkeit iSv § 14 Abs 2 Nr 3d MarkenG (Art 5 Abs 2 MarkenRL) von der Abwägung zweier grundrechtlich geschützter Positionen ab, nämlich des Eigentumsrechts des Markeninhabers und der Kunst- und allenfalls der Meinungsäußerungsfreiheit des Verletzers. Dabei ziehe die Kunstfreiheit vor, wenn

- die Marken des Klägers nicht herabgesetzt oder verunglimpft werden,

- der Beklagte die Marke nicht ausschließlich zum Zweck benutze, ein sonst unverkäufliches eigenes Produkt auf den Markt zu bringen, und

- eine gewisse satirische Auseinandersetzung mit den Marken oder Werbemethoden des Klägers vorhanden ist.

3.2. Die Entscheidung wurde in der deutschen Lehre überwiegend gebilligt (Born, Zur Zulässigkeit einer humorvollen Markenparodie, GRUR 2006, 192; Mahr, Die Zulässigkeit von Markenparodien, WRP 2006, 1083;Koch, Lafontaine und Maddie, WRP 2009, 10 [15]); ergänzend wurde ausgeführt, dass bei einer Markensatire - also einer ironisch-kritischen, nicht bloß klamaukhaften Auseinandersetzung mit der Marke - auch die Meinungsäußerungsfreiheit zu beachten sei (Mahr, WRP 2006, 1086). Diese Erwägungen sind grundsätzlich auch für die Auslegung von Art 9 Abs 1 lit c GMV heranzuziehen. Auch hier kann die durch eine Aufmerksamkeitsausbeutung indizierte Unlauterkeit einer Markennutzung ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn das beanstandete Verhalten (auch) als Teil des kulturellen oder gesellschaftlichen Diskurses anzusehen ist und so in den Schutzbereich der grundrechtlich abgesicherten Kunst- oder Meinungsäußerungsfreiheit fällt. Allerdings ist auch in einem solchen Fall eine Abwägung mit dem ebenfalls grundrechtlich abgesicherten Markenrecht des Klägers vorzunehmen.

3.3. Diese Abwägung wird umso eher zu Gunsten des Beklagten ausfallen, je eindeutiger die Nutzung der Marke der Kunst oder Meinungsäußerung zugeordnet werden kann und je weniger kommerzielle Motive im Vordergrund stehen. Bei der vom BGH beurteilten Postkarte war das zweifellos der Fall: Der Text der Postkarte knüpfte in parodistischer Weise an ein bekanntes Gedicht an, wobei die Abweichungen, der fiktive Verfasser und die Farbe der Postkarte durchaus raffiniert auf die Marke der Klägerin anspielten. Auch wenn die Beklagte diese Anspielung für den Absatz ihrer Postkarte ausnutzte, stand jedenfalls die künstlerisch-ironische Auseinandersetzung mit der Werbelinie der Klägerin im Vordergrund. Dies sprach in hohem Maße für die Verneinung der Unlauterkeit.

3.4. Im vorliegenden Fall verhält es sich anders. Die Bezeichnung „Styriagra" mag eine humorvolle Anspielung auf die bekannte Marke der Klägerin sein; ein Ausdruck künstlerischen Schaffens ist sie aber mit Sicherheit nicht. Wenn überhaupt, kann daher nur das Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit berührt sein. Hier könnte die strittige Bezeichnung als ironische Auseinandersetzung mit der rein chemischen Wirkung des Produkts der Klägerin verstanden werden, der die ausschließlich natürliche Kraft aus steirischen Kürbiskernen gegenübergestellt wird. Zweifellos im Vordergrund steht jedoch der Versuch des Beklagten, durch die Anlehnung an eine bekannte Marke Aufmerksamkeit für sein eigenes Produkt zu erregen. Dass die Anlehnung witzig ist, verstärkt zwar diese von der Rechtsordnung verpönte Wirkung, kann sie aber nicht rechtfertigen. Selbst wenn man daher die Wortschöpfung des Beklagten (auch) als Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs über das Verhältnis zwischen natürlichen und künstlichen Mitteln zur Potenzsteigerung deuten wollte, überwiegt doch das Interesse der Klägerin am Schutz ihrer Marke. Im Ergebnis ist daher an der Unlauterkeit der Markennutzung festzuhalten.

4. Aufgrund dieser Erwägungen muss der Revisionsrekurs des Beklagten scheitern.

Allgemein gilt: Wird eine bekannte Marke in humorvoll verfremdeter Weise zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendet, so kann die Unlauterkeit der Ruf- oder Aufmerksamkeitsausbeutung aus grundrechtlichen Erwägungen zu verneinen sein, wenn das beanstandete Verhalten als Ausdruck künstlerischen Schaffens oder als Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs zu werten ist (Markenparodie oder Markensatire). Das gilt jedoch nicht, wenn die Nutzung der Marke bei realistischer Betrachtung in erster Linie dazu dient, deren Bekanntheit für den Absatz eigener Waren oder Dienstleistungen auszunutzen.

5. Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin gründet sich auf § 393 Abs 1 EO, jene über die Kosten des Beklagten auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 40, 50 ZPO.

Schlagworte

Styriagra,

Textnummer

E91968

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2009:0170OB00015.09V.0922.000

Im RIS seit

22.10.2009

Zuletzt aktualisiert am

19.12.2013

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