



Fundstellen: ecolex 2011, 837 (*Horak*) = ÖBl 2011, 173 (*Gamerith*) = wbl 2011/169, 452 = RdW 2011/569, 534 = RZ 2011, 201 EÜ159/160

- 1. Die Irreführung durch die Verwendung verwechslungsfähiger Zeichen ist nach den tatsächlichen Marktverhältnissen zu beurteilen. Sie setzt voraus, dass die Marken tatsächlich benutzt werden und zumindest eine gewisse Verkehrsbekanntheit erlangt haben, weil sonst eine Irreführung der angesprochenen Kunden durch Verwendung eines gleichartigen Zeichens ausscheidet.**
- 2. Ein Verstoß gegen § 2 Abs 3 Z 1 UWG kann von allen in § 14 Abs 1 und 2 UWG genannten Personen klageweise geltend gemacht werden;**
- 3. § 2 Abs 3 Z 1 UWG erfasst sowohl die irreführende Produktvermarktung, die zu einer Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt eines Mitbewerbers führt (Produktnachahmung) als auch die irreführende Produktvermarktung, die zu einer Verwechslungsgefahr mit einem Kennzeichen eines Mitbewerbers führt (Kennzeichennachahmung); ob Verwechslungsgefahr vorliegt, hat sich an den für § 9 UWG aufgestellten Grundsätzen zu orientieren.**
- 4. Unterscheiden sich die Wortbestandteile zweier Wort-Bild-Zeichen deutlich (hier: „Jungle Man“ und „Puma“, so ist die Verwechslungsgefahr zwischen ihnen zu verneinen.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei N***** GmbH, *****, vertreten durch Mag. Thomas Fraiß, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei L*****, vertreten durch Dr. Irina Schiffer, Rechtsanwältin in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 54.000 EUR), über den Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Innsbruck als Rekursgericht vom 18. November 2010, GZ 2 R 188/10d-16, womit der Beschluss des Landesgerichts Innsbruck vom 23. September 2010, GZ 59 Cg 146/10m-8, berichtigt mit Beschluss vom 27. September 2010, GZ 59 Cg 146/10m-9, teilweise abgeändert wurde, den

Beschluss

gefasst: Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben. Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit 1.117,08 EUR bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung (darin 186,18 EUR USt) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Begründung:

Beide Streitparteien vertreiben über das Internet unter anderem Aloe-Vera-Produkte und Parfums. Die Beklagte vertreibt unter anderem einen „Herrenduft“ mit der Bezeichnung „Jungle Man“ (Eau de Parfum). Sie bewirbt dieses Produkt im Internet und auch in einer Broschüre unter Verwendung des Kennzeichens



Für die P***** AG ***** sind unter anderem die internationalen Marken IR503771 (seit 10. Juni 1986) und IR582886 (seit 22. Juli 1991) geschützt. Der Schutzbereich bezieht sich auch auf Österreich und unter anderem auch auf Parfum, Eau de Parfum ua. Die Wortbildmarke sieht wie folgt aus:



Die P***** AG ***** vertreibt „Puma Düfte“ unter Verwendung ihrer Wortbildmarke unter anderem über ihre Website www.puma-duefte.at auch in Österreich. Der Vertrieb hat jedenfalls noch im August 2010 stattgefunden. Dass die Markeninhaberin der Beklagten die Zustimmung erteilt hätte, für die Produktlinie „Jungle Man“ ein Logo mit dem über den Schriftzug springenden Raubtier - wie oben dargestellt - zu verwenden, konnte nicht festgestellt werden.

Die Klägerin beantragt zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsbegehrens, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen JUNGLE MAN [wie abgebildet] oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Zusammenhang mit der Werbung für/oder den Vertrieb eines Eau de Parfum ohne Zustimmung der P***** AG kennzeichenmäßig zu verwenden. Die Beklagte vertreibt in Österreich unter anderem einen „Herrenduft“ unter Verwendung des genannten Zeichens, das mit den Marken der PUMA AG verwechslungsfähig ähnlich sei. Die Beklagte nütze nicht nur eine berühmte Marke unzulässigerweise aus, die Benutzung des Kennzeichens sei darüber hinaus irreführend, weil Verwechslungsgefahr mit den P*****-Marken bestehe (§ 2 Abs 3 Z 1 UWG).

Die Beklagte wendete ein, das Zeichen „Jungle Man“ werde zulässigerweise benutzt. Die Klägerin habe nicht bescheinigt, dass die bereits außerhalb der Benutzungsschonfrist befindlichen älteren Marken rechtserhaltend benutzt worden seien. Zum Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung müsste die Markeninhaberin Umsatzzahlen der letzten fünf Jahre für alle Waren vorlegen. Die Klägerin habe auch nicht bescheinigt, dass die älteren Marken in Bezug auf die hier relevanten Waren eine überdurchschnittliche Verkehrsbekanntheit hätten. Weder Verwechslungsgefahr noch Irreführungseignung bestünden. Die Klägerin könne sich zur Geltendmachung von wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen nicht auf fremde Ausschließlichkeitsrechte berufen. Überdies habe der Konzern der Beklagten mit der PUMA AG einen Vertrag über die „Verwendung des Logos“ geschlossen.

Das *Erstgericht* untersagte der Beklagten mit einstweiliger Verfügung die Verwendung des Zeichens oder eines verwechselbar ähnlichen Zeichens im Zusammenhang mit der Werbung

für/oder den Vertrieb eines Eau de Parfum ohne Zustimmung der P***** AG. Verwechslungsgefahr mit der bekannten Bildmarke der P***** AG liege vor, damit auch eine irreführende Geschäftspraktik iSd § 2 Abs 3 Z 1 UWG.

Das *Rekursgericht* wies den auf Unterlassung der Zeichenverwendung gerichteten Sicherungsantrag ab und sprach - nach Abänderungsantrag der Klägerin - aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 5.000 EUR, nicht aber 30.000 EUR übersteige, und der Revisionsrekurs mangels Rechtsprechung nach der UWG-Novelle 2007 zur behaupteten Irreführung zulässig sei. Die Verletzung des Markenrechts könne nur vom Berechtigten, nicht jedoch vom Mitbewerber geltend gemacht werden. Dem Inhaber einer eingetragenen Marke stehe es frei, einzelnen Wettbewerbern Nutzungsrechte einzuräumen oder aber zu verweigern. Die Klägerin sei nicht befugt, eine allfällige Verletzung des Markenrechts der P***** AG als Lauterkeitsverstoß geltend zu machen.

Der *Revisionsrekurs* der Klägerin ist *zulässig*, weil keine Rechtsprechung zur Aktivlegitimation nach § 3 Abs 2 Z 1 UWG besteht, aber *nicht berechtigt*.

Die Klägerin stützt sich in dritter Instanz nur noch auf das Vorliegen einer irreführenden Geschäftspraktik iSd § 2 Abs 3 Z 1 UWG. Es ist in diesem Fall daher nicht zu untersuchen, ob die Rechtsprechung zur Klagelegitimation des Mitbewerbers bei Verletzung eines Ausschließlichkeitsrechts eines Dritten als Verstoß gegen § 1 UWG auch nach der UWG-Novelle 2007 fortzuschreiben ist (vgl. *Gamerith*, Wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz durch die RL-UGP, ÖBl 2008, 174 [179]).

Gemäß § 2 Abs 3 Z 1 UWG gilt jegliche Vermarktung eines Produkts einschließlich vergleichender Werbung, die eine Verwechslungsgefahr mit einem Produkt oder Unternehmenskennzeichen eines Mitbewerbers begründet, als irreführende Geschäftspraktik, wenn sie geeignet ist, einen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Diese Bestimmung wurde durch die UWG-Novelle 2007 in Umsetzung des Art 6 Abs 2 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (2005/29/EG) hinzugefügt. Danach ist eine Geschäftspraxis irreführend, wenn sie im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände einen Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst oder zu veranlassen geeignet ist, die er ansonsten nicht getroffen hätte, und die eine Art der Vermarktung eines Produkts, einschließlich vergleichender Werbung enthält, die eine Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt, Warenzeichen, Warennamen oder anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers begründet.

Nach den Materialien zur UWG-Novelle 2007 war die Umsetzung der in Art 6 Abs 2 der RL-UGP enthaltenen Irreführungstatbestände schon wegen der unterschiedlichen Klagelegitimation (§ 14 UWG) erforderlich (EB z RV 144 BlgNR 23. GP 5 zu Z 3). Der österreichische Gesetzgeber geht demnach davon aus, dass nicht nur der Markeninhaber oder ein Lizenznehmer klagebefugt ist.

Dies entspricht der herrschenden Lehre: Wer durch die Nachahmung eines fremden Produkts oder durch die Verwendung eines dem Kennzeichen eines Mitbewerbers ähnlichen Warenzeichens eine Verwechslungsgefahr mit diesem Produkt hervorruft, kann nicht nur vom betroffenen Unternehmer, sondern auch von seinen Mitbewerbern auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden (*Gamerith* aaO 178 f; *Wiltschek/Majchrzak*, Die UWG-Novelle 2007, ÖBl 2008, 1 [11]; *Gumpoldsberger/Baumann*, UWG Ergänzungsband § 2 Rz 62 ff; *Anderl/Appl* in *Wiebe/G. Kodek*, Kommentar zum UWG § 2 Rz 460).

Die herrschende Auffassung in Deutschland stimmt damit überein. So weist *Bornkamm* (in *Köhler/Bornkamm*, UWG²⁸ § 5 Rz 1 Pkt 85 ff) darauf hin, dass im Fall einer

Markenverletzung nun der Anspruch des Markeninhabers mit denen eines Verbraucherverbands, eines Wettbewerbsvereins oder eines Mitbewerbers konkurrieren könnte. Mitbewerber könnten sogar Schadenersatz verlangen, obwohl sie weder Inhaber noch Lizenznehmer des verletzten Zeichens seien. Es müsse akzeptiert werden, dass viele Fälle der Marken- oder Kennzeichenverletzung auch als irreführende geschäftliche Handlung verfolgt werden könnten. Weiters sei hinzunehmen, dass es nicht allein in der Hand des Schutzrechtsinhabers liege, ob ein marken- oder kennzeichenverletzendes Verhalten untersagt werde oder nicht.

Für den vorliegenden Fall folgt daraus, dass die Klägerin aktiv legitimiert ist. Denn ein Verstoß gegen § 2 Abs 3 Z 1 UWG kann von allen in § 14 Abs 1 und 2 UWG genannten Personen klageweise geltend gemacht werden.

§ 2 Abs 3 Z 1 UWG erfasst sowohl die irreführende Produktvermarktung, die zu einer Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt eines Mitbewerbers führt (Produktnachahmung, vgl 17 Ob 7/09t = ÖBl 2010, 20 - Das blaue Wunder) als auch die irreführende Produktvermarktung, die zu einer Verwechslungsgefahr mit einem Kennzeichen eines Mitbewerbers führt (Kennzeichennachahmung, *Gumpoldsberger/Baumann* aaO § 2 Rz 50 f).

In materieller Hinsicht verlangt § 2 Abs 3 Z 1 UWG Verwechslungsgefahr und die Eignung, einen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, hat sich an den für § 9 UWG aufgestellten Grundsätzen zu orientieren (*Anderl/Appl* aaO Rz 461). Diese entsprechen den für die Beurteilung eines Markeneingriffs aufgestellten Grundsätzen, wobei für diese wiederum ein gemeinschaftsweit einheitlicher Maßstab gilt (RIS-Justiz RS0121482). Bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind alle Umstände des Einzelfalls umfassend zu berücksichtigen. Dabei ist auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere den Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt und den Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und den Grad der Gleichartigkeit zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen Bedacht zu nehmen (RIS-Justiz RS0121482, RS0121500).

Für den Ähnlichkeitsvergleich sind die einzelnen Zeichenbestandteile nicht isoliert zu betrachten und dürfen nicht nur die nicht übereinstimmenden Zeichenteile zugrunde gelegt werden; vielmehr ist in jedem Einzelfall zu prüfen, welcher Einfluss auf den Gesamteindruck des Zeichens den einzelnen Markenteilen zukommt (RIS-Justiz RS0066753). Stehen bei einer Wortbildmarke die bildlichen und die wörtlichen Bestandteile mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander, dann sind nicht nur jene Zeichen als mit dieser Marke verwechselbar ähnlich anzusehen, die nach ihrem Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr hervorrufen, sondern auch jene, die entweder nur die bildlichen oder nur die wörtlichen Teile dieser Marke in verwechselbarer Weise wiedergeben (RIS-Justiz RS0066748). Ob das verwendete Zeichen der Marke des Konkurrenten in Bild, Klang oder Bedeutung ähnlich ist, richtet sich nach dem Gesamteindruck, den Marken und Zeichen hervorrufen. Dabei sind die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen. Entscheidend ist die Wirkung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsart, der die Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die Einzelheiten achtet (RIS-Justiz RS0117324). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die beiden Zeichen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrgenommen werden und dass der Grad der Aufmerksamkeit von der Art der Ware oder Dienstleistung abhängt (4 Ob 154/06k; 17 Ob 23/07t).

Die Irreführung durch Verwendung verwechslungsfähiger Zeichen ist nach den tatsächlichen Marktverhältnissen zu beurteilen. Sie setzt voraus, dass die Marken tatsächlich benutzt werden und zumindest eine gewisse Verkehrsbekanntheit erlangt haben, weil sonst eine

Irreführung der angesprochenen Kunden durch Verwendung eines gleichartigen Zeichens ausscheidet.

Nach dem bescheinigten Sachverhalt verwendet die Markeninhaberin ihre aus Wort und Bild bestehende Marke zur Kennzeichnung eines Parfums, weitere Behauptungen zu Art und Umfang der Markenverwendung hat die Klägerin nicht aufgestellt. Die Frage der Verwechslungsgefahr kann daher nur aufgrund der jeweils verwendeten Zeichen beurteilt werden.

Im vorliegenden Fall unterscheiden sich die Wortbestandteile der beiden Zeichen deutlich („Jungle Man“ und „Puma“). Da sich der Geschäftsverkehr bei aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen meist an dem Wort orientiert, da vor allem dieses im Gedächtnis bleibt, ist das Wort, insbesondere wenn es - wie auch in diesem Fall – unterscheidungskräftig ist, für den Gesamteindruck maßgebend (RIS-Justiz RS0079190).

Den Bildbestandteilen der beiden Zeichen kommt daher untergeordnete Bedeutung zu. Auch diese unterscheiden sich von einander, wenn auch nicht so augenfällig wie die Wortbestandteile. Zwar ist jeweils eine springende Raubkatze abgebildet, die Sprungrichtung ist aber verschieden (nach links oder rechts). Unterschiede bestehen ferner im Grad der Stilisierung der Darstellung und auch im Winkel des nach oben gerichteten Körpers und des Schweifs. Diese Details treten zwar bei gebotener Beurteilung des Gesamteindrucks gegenüber dem maßgeblichen ins Auge fallenden charakteristischen und im Wesentlichen gleichartigen Umriss in den Hintergrund. Neben der Sprungrichtung fällt aber auch die Darstellung einmal in Weiß auf schwarzem Grund und andererseits in Schwarz auf weißem Grund ins Auge. Die Verwechslungsgefahr zwischen den hier zu beurteilenden Zeichen ist daher zu verneinen.

Da sich das auf die Zeichenverwendung beziehende Unterlassungsgebot somit als unberechtigt erweist, musste dem Revisionsrekurs ein Erfolg versagt bleiben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 41, 50 Abs 1 ZPO (Bemessungsgrundlage 18.000 EUR).

Anmerkung*

I. Das Problem

Das beklagte Unternehmen vertrieb ein Eau de Parfum für Herren unter der Bezeichnung „Jungle Man“, das sie mit einem Kennzeichen mit einer von links nach rechts springenden Raubkatze bewahrt:



Die Klägerin war ebenfalls im Vertrieb von u.a. Aloe-Vera-Produkten und Parfums tätig. Nach den Feststellungen im Sicherungsverfahren waren weder die klagende noch die beklagte Partei Lizenznehmerin der Puma AG, noch standen sie mit der Markeninhaberin in

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

irgendeiner Verbindung; insbesondere war keine der beiden zur Führung der Wort-Bild-Marke autorisiert. Dennoch beehrte die Klägerin der beklagten Partei den Vertrieb der mit dem eingangs dargestellten Zeichen versehenen Parfumwaren zu verbieten und begründete dies mit der Verwechslungsgefahr zur bekannten Wort-Bild-Marke „Puma“:



Das Erstgericht erließ die einstweilige Verfügung gestützt auf irreführendes Informationsmarketing nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG; das OLG Innsbruck hob diese Verfügung auf, weil es die Klägerin nicht für befugt erachtete, eine allfällige Verletzung eines fremden Markenrechts als Lauterkeitsverstoß geltend zu machen.

Nach Zulassung des ordentlichen Revisionsrekurses hatte sich der OGH nicht nur mit der Geltendmachung von Markenrechtsverstößen durch Dritte zu befassen, sondern (neuerlich) zu den Voraussetzungen des unlauteren Imitationsmarketing Stellung zu nehmen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Das Höchstgericht kam unter Rückgriff auf die Gesetzesmaterialien zum UWG 2007 zum Ergebnis, dass nach authentisch-historischer Auslegung nicht nur der Markeninhaber bzw. dessen (ausschließlicher) Lizenznehmer klagebefugt waren, sondern auch jeder Mitbewerber eines Markenverletzers. In Übereinstimmung mit der herrschenden Auffassung in Deutschland wäre es daher hinzunehmen, dass eine Markenverletzung auch von Mitbewerbern gegenüber anderen als Lauterkeitsverstoß geltend gemacht werden könnten, obwohl sie weder Inhaber noch Lizenznehmer des verletzten Zeichens waren. Es müsste akzeptiert werden, dass viele Fälle der Marken- oder Kennzeichenverletzung auch als irreführende geschäftliche Handlung verfolgt werden könnten. Schließlich wäre hinzunehmen, dass es nicht allein in der Hand des Schutzrechtsinhabers lag, ob ein marken- oder kennzeichenverletzendes Verhalten untersagt würde oder nicht. Mitbewerber könnten sogar Schadenersatz verlangen, wenn Konkurrenten zeichenmäßige Ausschließlichkeitsrechte Dritter verletzten.

In materieller Hinsicht würde § 2 Abs 3 Z 1 UWG Verwechslungsgefahr und die Eignung verlangen, einen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Irreführung durch Verwendung verwechslungstauglicher Zeichen war nach den tatsächlichen Marktverhältnissen zu beurteilen. Dies würde voraussetzen, dass die Marken tatsächlich benutzt wurden und zumindest eine gewisse Verkehrsbekanntheit erlangt hätten, weil sonst eine Irreführung der angesprochenen Kunden durch Verwendung eines gleichartigen Zeichens ausscheiden würde. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin scheiterte letztlich darin, dass der zwischen den eingangs dargestellten Kennzeichen bestehende Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr ausschloss. Ohne dass es auf die Unterschiede der Raubkatzen Darstellungen (unterschiedliche Sprungrichtung, Grad der Stilisierung, Schwarz/Weiß-Verhältnis) ankam, gelangte der OGH zum Ergebnis, dass keine Verwechslungsgefahr und damit kein Imitationsmarketing vorlag.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die im zweiten Anlauf¹ beim Höchstgericht angekommene Rechtssache erscheint aus mehreren Gründen bemerkenswert. Die vorliegende E behandelt zwei immer wiederkehrende Themen des Lauterkeitsprozesses: **Irreführende Geschäftspraktiken iSd § 2 Abs 3 Z 1 UWG** und klärt die Frage, ob bei einer Markenverletzung neben dem Markeninhaber auch der Konkurrent des Verletzers nach **§ 14 UWG klagebefugt** ist.

A. Unlauteres Imitationsmarketing

Dogmatisch gesehen handelt es sich beim **unlauteren Imitationsmarketing** nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG um einen Unterfall der irreführenden Werbung, der seine Grundlage in Art 6 Abs 2 lit a RL-UGP² hat. Nach überwiegender (bisheriger) Auffassung³ geht diese Bestimmung für den bloßen Ausstattungsschutz über den Schutz für Unternehmenskennzeichen nach § 9 Abs 1 und 3 UWG hinaus, da das imitierte Zeichen lediglich unterscheidungskräftig sein muss, ohne dass es auf einen Verkehrsgeltungsnachweis ankäme: Der Tatbestand nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG (Imitationsmarketing) ist erfüllt, wenn eine Produktverpackung, die geeignet ist, beim Verbraucher eine Herkunftsvorstellung auszulösen (also wettbewerbliche Eigenart besitzt), herkunftstäuschend nachgeahmt wird.⁴

Demgegenüber hat ein Teil der Lehre⁵ – in Anlehnung an das überwiegende Schrifttum in Deutschland⁶ – die Ansicht vertreten, dass eine Produktausstattung nur dann ein „Unternehmenskennzeichen eines Mitbewerbers“ iS des § 2 Abs 3 Z 1 UWG sein kann, wenn sie im Verkehr bekannt ist. Denn eine Verwechslungsgefahr könne der Natur der Sache nach nur bestehen, wenn die Bezeichnung (Produktaufmachung) von einem relevanten Teil des Verkehrs als Herkunftshinweis gesehen wird, was sich mit dem Erfordernis der Verkehrsgeltung decken würde.

Unter Zitierung der europäischen Rsp zur RL über irreführende oder vergleichende Werbung⁷ hat der 17. Senat⁸ in der Folge die Auffassung favorisiert, in der Sache auch für § 2 Abs 3 Z 1 UWG – ebenso wie für § 9 Abs 3 UWG – Verkehrsgeltung der Ausstattung zu fordern. Dies

¹ OGH 18.1.2011, 17 Ob 22/10z – *Jungle Man I*, nv: Ergänzung des Bewertungsausspruchs dem OLG Innsbruck aufgetragen.

² Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken), ABIL 149 vom 11.6.2005, 22 ff.

³ OGH 12.5.2009, 17 Ob 7/09t – *Das blaue Wunder*, wbl 2009/206, 470 = RdW 2009/578, 582 = ecolex 2009/342, 882 (*Horak*) = ÖBI-LS 2009/242/243/244, 218 = ÖBI 2010/4, 20 (*Gamerith*); *Gamerith*, Entscheidungsanmerkung, ÖBI 2010,23; *Schuhmacher*, Die UWG-Novelle 2007, wbl 2007, 557, 563; *Anderl/Appl in Wiebe/Kodek*, UWG (2009) § 2 Rz 461.

⁴ OGH 12.5.2009, 17 Ob 7/09t – *Das blaue Wunder*, wbl 2009/206, 470 = RdW 2009/578, 582 = ecolex 2009/342, 882 (*Horak*) = ÖBI-LS 2009/242/243/244, 218 = ÖBI 2010/4, 20 (*Gamerith*).

⁵ *Duursma/Duursma-Kepplinger in Gumpoldsberger/Baumann* (Hg), UWG-Kommentar, Ergänzungsband (2009) § 2 Rz 61, *Wiltshchek/Majchrzak*, Die UWG-Novelle 2007: Die Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken in Österreich, ÖBI 2008, 4, 11; zunächst auch *Gamerith*, Wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz durch die RL-UGP, ÖBI 2008, 174, 177 f.

⁶ *Bornkamm in Köhler/Bornkamm*, UWG²⁸ (2010) § 5 Rz 4.125; *Pfeifer in Fezer*, Lauterkeitsrecht² (2010) II § 5 Rz 317; *Bornkamm*, Die Schnittstelle zwischen gewerblichem Rechtsschutz und UWG, GRUR 2011, 1, 5 f.

⁷ Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung, ABIL 290 vom 23.10.1997, 18 ff.

⁸ OGH 16.2.2011, 17 Ob 14/10y – *RELAXX*, jusIT 2011/60, 129 (krit *Thiele*) = RdM-LS 2011/29, 98 (*Zeinhofer*).

entspreche dem allgemeinen Grundsatz, dass lauterkeitsrechtliche Regelungen nicht dazu dienen dürfen, die Grenzen des kraft Verkehrsgeltung gewährten kennzeichenrechtlichen Schutzes ohne weiteres zu unterlaufen.⁹ Dagegen ist aber daran zu erinnern, dass auch nach dieser Judikaturlinie, der Rückgriff auf das Lauterkeitsrecht aber dann unbedenklich ist, wenn das beanstandete Verhalten unabhängig von einem allfälligen Eingriff in Kennzeichenrechte auch gegen spezifische Regelungszwecke der §§ 1, 2 UWG verstößt.¹⁰ Die eigenständige Bedeutung von § 2 Abs 3 Z 1 UWG läge bei dieser den praktischen Anwendungsbereich der Vorschrift sehr einschränkenden¹¹ Auslegung lediglich im unterschiedlichen Schutzzweck und vor allem in der gegenüber § 9 UWG erweiterten Klagelegitimation nach § 14 UWG, die auch Mitbewerber und Verbände einschließt.

Letztlich konnte es das österreichische Höchstgericht¹² aber in der *RELAXX*-Entscheidung offen lassen, welcher Auslegung des § 2 Abs 3 Z 1 UWG zu folgen sei, weil die Vorinstanzen zutreffend erkannt hatten, dass selbst im Fall der Verkehrsgeltung keine Verwechslungsgefahr vorläge.

Im nunmehr vorliegenden Beschluss klingen die Voraussetzungen des Imitationsmarketings nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG wiederum deutlich anders: „Die Irreführung durch Verwendung verwechslungsfähiger Zeichen ist nach den tatsächlichen Marktverhältnissen zu beurteilen. Sie setzt voraus, dass die Marken tatsächlich benutzt werden und zumindest eine gewisse Verkehrsbekanntheit erlangt haben, weil sonst eine Irreführung der angesprochenen Kunden durch Verwendung eines gleichartigen Zeichens ausscheidet.“ Die nunmehr geforderte „gewisse Verkehrsbekanntheit“ aufgrund tatsächlicher Benutzung ist mE am ehesten mit der vermeidbaren Herkunftstäuschung der Fallgruppe der sittenwidrigen Nachahmung zu § 1 UWG alt zu vergleichen.¹³ Ein Verkehrsgeltungsnachweis ist mE erst erforderlich um eine bloß beschreibende Wirkung, d.h. eine fehlende Unterscheidungskraft des imitierten Zeichens wettzumachen.¹⁴

Die Verwechslungsgefahr nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG ist im Übrigen mE genau gleich wie im Fall der einfachen Marke nach § 10 MSchG zu bestimmen. Eine tatsächliche Marktpräsenz ist einer „gewissen Verkehrsdurchsetzung“ erst bei der Bestimmung des Tatbestandselements der Spürbarkeit oder Geeignetheit¹⁵ zu prüfen. Daraus folgt nämlich, dass die Kennzeichnungskraft den Umfang des Imitationsschutzes eines Zeichens bestimmt; denn je geringer die Kennzeichnungskraft der verwendeten Marke ist, umso eher werden die angesprochenen Verkehrskreise damit identische oder verwechselbar ähnliche Zeichen als bloße Bestimmungsangabe auffassen, sodass für ein *unlauteres* Imitationsmarketing kein Raum bleibt.¹⁶

⁹ St Rsp OGH 19.12.2000, 4 Ob 257/00y – *Die Blauen von D.*, ÖBI-LS 2001/39, 56 = ÖBI-LS 2001/54, 57 = ÖBI 2001, 124.

¹⁰ Vgl. OGH 14.10.2008, 17 Ob 25/08p – *Red Bull/Wodka*, *ecolex* 2009/51, 150 (*Schumacher*) = wbl 2009/65, 151 = RdW 2009/290, 340 = ÖBI-LS 2009/96/97, 59 = ÖBI-LS 2009/98/99, 60 = ÖBI-LS 2009/110, 61 = ÖBI-LS 2009/148, 68 = ÖBI 2009/32, 175 (*Gamerith*) = RZ 2009/EÜ 179, 91 = SZ 2008/154.

¹¹ Zutreffend *Horak*, *Entscheidungsanmerkung*, *ecolex* 2011, 838.

¹² OGH 16.2.2011, 17 Ob 14/10y – *RELAXX*, *jusIT* 2011/60, 129 (krit *Thiele*) = RdM-LS 2011/29, 98 (*Zeinhofer*).

¹³ OGH 25.2.1992, 4 Ob 5/92 – *Verpackungsetiketten/Eieretiketten*, wbl 1992, 266; vgl. auch 13.2.2007, 4 Ob 246/06i – *Mini-Berner*, ÖBI-LS 2007/89, 113 (*Gamerith*) = ÖBI-LS 2007/103/104/105 = RZ 2007/EÜ 266/267/268 = *ecolex* 2007/336, 786 = ÖBI 2007/49, 216 = SZ 2007/21; dazu *Grötschl*, *Das Verhältnis zwischen dem UWG und nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern*, ÖBI 2009, 106.

¹⁴ Vgl. in diese Richtung bereits OGH 18.1.2000, 4 Ob 325/99v – *MANPOWER*, RdW 2000/313, 350 = *ecolex* 2000/213, 515 (*Schanda*) = ÖBI 2000, 175 = *JUS Z*/3017.

¹⁵ § 2 Abs 3 zweiter Halbsatz UWG: „... wenn sie geeignet ist, einen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte“.

¹⁶ Ebenso *Horak*, *Entscheidungsanmerkung*, *ecolex* 2011, 838, 839.

B. Lauterkeitsrechtliche Geltendmachung von Kennzeichenverletzungen durch Dritte

Besonders bemerkenswert ist die noch vom Rekursgericht verneinte, vom OGH hingegen ausdrücklich bejahte aktive Klagslegitimation. Beide Streitparteien unterhielten keinerlei vertragliche Beziehungen mit der Inhaberin der Marke „PUMA®“. Dennoch steht die Klage nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG nicht nur dem Inhaber der verletzten Kennzeichenrechte selbst, oder dessen Lizenznehmern zu, sondern jedem Mitbewerber desjenigen, der unlauteres Imitationsmarketing betreibt. Jedes branchenähnliche Unternehmen kann daher gegen die Verletzung von Kennzeichenrechten Dritter (hier: Marke PUMA®) gegen Mitbewerber vorgehen.

Aus der vorliegenden Entscheidung folgt, dass auch ein bloß einfacher Lizenznehmer, ja sogar ein bloßer Vertriebspartner des Markenartikelunternehmens aktiv klagslegitimiert ist, aus der Marke abgeleitete lauterkeitsrechtliche Unterlassungsansprüche aktiv geltend zu machen, ohne dafür eine Ermächtigung des Markeninhabers zu benötigen. Denn ein Verstoß gegen § 2 Abs 3 Z 1 UWG kann von allen in § 14 Abs 1 und 2 UWG genannten Personen klageweise geltend gemacht werden. Es kommt demnach nur auf die eigene Mitbewerberschaft zum potenziell Beklagten an.

Nach st Rsp¹⁷ ist der **einfache Lizenznehmer** grundsätzlich nicht berechtigt, gegen Dritte vorzugehen, außer er ist vertraglich *ermächtigt*, gegen Eingriffe Dritter mit Klage vorzugehen. Eine bloße Prozessstandschaft genügt nicht, denn es muss eine Einräumung des aus der Marke zustehenden Rechts erfolgen. Die Klagebefugnis kann bereits im Lizenzvertrag enthalten sein, sie kann aber mE auch nachträglich erteilt werden.

Eine stärkere Rechtsposition weist der Inhaber einer **ausschließlichen bzw. exklusiven Lizenz** auf. In diesem Fall kann der Lizenzgeber selbst noch durch Lizenzvergabe das Schutzrecht nutzen. Der Lizenznehmer kann selbst ohne ausdrückliche Vereinbarung gegen Verletzungen Dritter vorgehen, da er über ein „quasi-dingliches“ Benutzungsrecht verfügt.¹⁸

Es handelt sich um die Einräumung eines absoluten Rechts, das die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen umfasst. Die Klagebefugnis des Lizenznehmers schließt die des Schutzrechtsinhabers nicht aus: dieser bleibt auch nach Einräumung einer ausschließlichen Lizenz befugt, Schutzrechtsverletzungen zu verfolgen.¹⁹ Der Quasi-dingliche/absolute Charakter geht auch durch den bedingten Vorbehalt der Eigennutzung – bis zum Eintritt der Bedingung – nicht verloren, d.h. der Lizenznehmer kann grundsätzlich weiterhin unabhängig vom Schutzrechtsinhaber gegen Schutzrechtsverletzungen vorgehen. Dies kann jedoch vertraglich ausgeschlossen werden.²⁰ Wandelt sich die ausschließliche Lizenz in eine einfache Lizenz, hängt die Klagebefugnis nach hL²¹ des Lizenznehmers davon ab, ob die Klagebefugnis für diesen Fall auch vereinbart wurde.

Lediglich bei der sog. alleinigen Lizenz oder **Alleinlizenz** darf der Lizenzgeber keine weiteren Lizenzen einräumen, er darf jedoch das Schutzrecht selbst verwenden.

Ausblick: Demzufolge empfiehlt sich eine Bedachtnahme auf diese Rsp in der Vertragsverfassung, insoweit, als bei Markenlizenzverträgen, aber auch in Vertriebsverträgen darauf zu achten ist, ob ein vom Markeninhaber unabhängiges Vorgehen des einfachen Lizenznehmers bzw. Vertriebspartners gewünscht oder unterbunden wird. Denkbar ist z.B.

¹⁷ OGH 15.10.2002, 4 Ob 209/02t – *Brihl* – *ecolex* 2003, 257 (*Schanda*) = EvBl 2003/26 = ÖBl-LS 2003/7, 8; 14.3.2006, 4 Ob 15/06v – *Weekend* – MR 2006, 211.

¹⁸ OGH 15.2.2000, 4 Ob 29/00 v – *BOSS-Brillen*, ÖBl 2000, 178 = ÖBl-LS 2000/46/47 = SZ 73/26 = EvBl 2000/123 = *ecolex* 2000, 370 (*Schanda*) = RdW 2000/314 = GRUR Int 2000, 785.

¹⁹ OGH 17.8.2000, 4 Ob 178/00f – *BOSS-Brillen II*, *ecolex* 2000, 885 (*G.Schönherr*) = ÖBl 2001, 89, wbl 2001, 37.

²⁰ OGH 17.8.2000, 4 Ob 178/00f – *BOSS-Brillen II*, *ecolex* 2000, 885 (*G.Schönherr*) = ÖBl 2001, 89, wbl 2001, 37.

²¹ *Weiser*, PatG² (2005), 188 mwN

folgende Vertragsklausel, die je nach Interessenlage eingesetzt werden könne: *„Dem Lizenznehmer/Vertragspartner des Markeninhabers ist es nicht gestattet ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Markeninhabers, Rechtsverfolgungsmaßnahmen, insbesondere Aufforderungsschreiben oder Klagen gegen Mitbewerber des Lizenznehmers/Vertragspartners wegen behauptetem Imitationsmarketing nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG einzuleiten bzw. anhängig zu machen“*. Ob die von der Marken- und Lauterkeitsjudikatur des OGH entwickelten Grundsätze zur Klagslegitimation des Markenlizenznehmers bzw. des sonstigen Mitbewerbers sinngemäß auf Patentlizenzverträge anzuwenden sind, muss gesonderten Überlegungen vorbehalten bleiben.²²

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des OGH liegt es nicht mehr allein in der Hand eines Kennzeicheninhabers, ob ein markenverletzendes Verhalten untersagt wird, da auch Mitbewerber unter Berufung auf unlauteres Imitationsmarketing nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG iVm § 14 UWG gegen Verletzungen, die zugleich gegen Lauterkeitsrecht verstoßen, vorgehen können. Die Auswirkungen der durch das UWG 2007 eröffneten lauterkeitsrechtlichen Dimension auf die Ahndung von Kennzeichenverletzungen kann derzeit insbesondere für Markeninhaber noch nicht abgeschätzt werden, bedarf aber jedenfalls einer behutsamen dogmatischen Einordnung um unerwünschte Systembrüche zu vermeiden.

²² Erste Ansätze bei *Nauta*, ÖJZ 2003, 404, 406 ff.