



Fundstelle: jusIT 2012/97, 208 (*Thiele*)

1. Die Verwechslungsgefahr zwischen einer Gemeinschaftsmarke für den Vertrieb von Anwender-Software, mit dem der Kunde über Handy ein Taxi bestellen kann, und einer Domainnutzung (hier: *mytaxi.at*) zur Adressierung eines Webportals, über das eine Taxifunkzentrale beworben wird, ist wegen Zeichenidentität und Branchenähnlichkeit zu bejahen.

2. Eine Marke (hier: *myTaxi*) wird auch durch Verwendung einer identen Buchstabenfolge als Second-Level-Domain (hier: *mytaxi.at*), im Quelltext einer Website oder durch Buchung als Schlüsselwort (hier: *mytaxi*) bei einer Internet-Suchmaschine verletzt.

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Senatspräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei I***** GmbH, *****, vertreten durch Mag. Johannes Stephan Schriefl, Rechtsanwalt in Mödling, wider die beklagte Partei T***** GmbH, *****, vertreten durch PHH Prochaska Heine Havranek Rechtsanwälte OG in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 25.000 EUR), infolge Revisionsrekurses der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 25. April 2012, GZ 1 R 39/12f-19, womit der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 24. Jänner 2012, GZ 19 Cg 158/11y-9, bestätigt wurde, folgenden

Beschluss

gefasst: Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen. Der Schriftsatz der Klägerin vom 5. 9. 2012 wird als unzulässig zurückgewiesen. Die klagende Partei hat die Kosten ihrer Revisionsrekursbeantwortung vorläufig selbst zu tragen.

Begründung:

Entgegen dem - den Obersten Gerichtshof nicht bindenden (§ 526 Abs 2 ZPO) - Ausspruch des Rekursgerichts hängt die Entscheidung nicht von der Lösung einer erheblichen Rechtsfrage iSd § 528 Abs 1 ZPO ab.

1. Das Rekursgericht hat das Zeichen „*myTaxy*“ im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Anwender-Software, mit der der Kunde über Handy ein Taxi bestellen kann, wobei sein Standort dem Taxilenker übermittelt wird, als originär kennzeichnungskräftigen Teil der Gemeinschaftsmarke der Klägerin beurteilt. Diese Beurteilung hält sich im Rahmen höchstgerichtlicher Rechtsprechung.

Die Kennzeichnungskraft fehlt nur bei solchen Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstanden werden (RIS-Justiz RS0117763, RS0066456, RS0066644). Enthält das Zeichen nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend (17 Ob 10/08g mwN).

Das Rekursgericht hat diese Voraussetzung hier in vertretbarer Weise verneint. Das in Frage stehende Zeichen eröffnet zwar gedankliche Assoziationen zu Taxidienstleistungen im weiteren Sinn, beschreibt aber den genauen Gegenstand der Tätigkeit der Beklagten (Handel mit Software für Handys zur Bestellung eines Taxis) nicht unmittelbar und nicht ohne jede Denkarbeit. Die Beurteilung des Rekursgerichts richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und verwirklicht keine erhebliche Rechtsfrage (vgl. RIS-Justiz RS0121895).

2. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. 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 (RIS-Justiz RS0121500). Dabei ist auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren Bedacht zu nehmen. So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (RIS-Justiz RS0121482).

Auch schwache Zeichen mit geringer Kennzeichnungskraft sind gegen mißbräuchliche Verwendung geschützt; ihr Schutz ist allerdings einschränkend zu beurteilen, sodass schon geringe Abweichungen häufig die Verwechslungsgefahr beseitigen (RIS-Justiz RS0078887, zuletzt 4 Ob 218/03t). Die unveränderte, buchstabengetreue Übernahme eines Zeichens mit auch nur geringer Kennzeichnungskraft durch einen Konkurrenten ist unzulässig (RIS-Justiz RS0078897, zuletzt 4 Ob 326/00w).

Mit dieser Rechtsprechung steht die angefochtene Entscheidung im Einklang. Nach dem bescheinigten Sachverhalt wird vom Publikum in der mündlichen Kommunikation nur der Markenbestandteil „MyTaxy“ zur Kennzeichnung der Dienstleistungen der Klägerin verwendet. Die Beklagte verwendet eine idente Buchstabenfolge als Domain des top-levels „.at“ und im Quelltext ihrer Homepage und hatte sie bis November 2011 als Schlüsselwort bei einer Internet-Suchmaschine gebucht. Die unter beiden Zeichen vertriebenen Dienstleistungen stimmen überein. Wenn das Rekursgericht unter diesen Umständen einen Markeneingriff bejaht hat, begegnet diese Beurteilung im Lichte der referierten Rechtsprechung keinen Bedenken, zumal die Frage der Verwechslungsfähigkeit von Kennzeichen nach dem Wortklang und/oder ihrer Bedeutung praktisch nie über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat und daher keine erhebliche Rechtsfrage ist (vgl. RIS-Justiz RS0112739).

3. Da das Unterlassungsgebot schon unter dem Aspekt des Markenrechtseingriffs berechtigt ist, kommt es auf die im Rechtsmittel weiters aufgeworfene Frage der Behinderungsabsicht im Zusammenhang mit Domain-Grabbing oder bösgläubigem Markenrechtserwerb nicht an.

4. Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf § 393 Abs 1 EO. Sie hat in ihrer Revisionsrekursbeantwortung auf die Unzulässigkeit des Rechtsmittels hingewiesen, weshalb ihr Schriftsatz grundsätzlich der zweckentsprechenden Rechtsverteidigung diene.

Anmerkung*

I. Das Problem¹

Die Klägerin war Inhaberin der Gemeinschaftsmarke „myTaxi“ und vertrieb damit Anwender-Software (eine sog App für Mobiltelefone), mit der ein gerade wartender Kunde über Handy ein Taxi bestellen konnte, wobei sein GPS-Standort dem Taxilenker sofort

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

¹ *Hinweis*: In dem im RIS veröffentlichten Volltext ist durchgehend anstatt richtigerweise „mytaxi“ das Zeichen „mytaxy“ angeführt.

übermittelt wurde. Die beklagte GmbH verfügte über die Domain „mytaxi.at“ und hatte die Buchstabenfolge „mytaxi“ im Quelltext ihrer Homepage und bis November 2011 als Schlüsselwort bei einer Internet-Suchmaschine gebucht. Die beklagte Partei bewarb unter ihrem Firmennamen eine Wiener Taxizentrale. Nach dem bescheinigten Sachverhalt wurde vom Publikum in der mündlichen Kommunikation nur der Markenbestandteil „MyTaxi“ zur Kennzeichnung der Dienstleistungen der Klägerin verwendet. Im Sicherungsverfahren begehrte die Klägerin gestützt auf ihr Markenrecht sowie §§ 1, 9 UWG Unterlassung. Das Erstgericht erließ die beantragte eV nach § 1 UWG; die II. Instanz bestätigte. Nach Abänderung des Zulassungsausspruches² lagen dem OGH die Fragen nach der Unterscheidungskraft der klägerischen Marke sowie der Verwechslungsgefahr und damit einer Markenverletzung zur Beurteilung vor.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der 4. Senat wies den Revisionsrekurs zurück und hielt fest, dass die unveränderte, buchstabengetreue Übernahme eines Zeichens mit auch nur geringer Kennzeichnungskraft durch einen Konkurrenten jedenfalls unzulässig ist. Die Klagsmarke sei ausreichend unterscheidungskräftig, obwohl sie zwar gedankliche Assoziationen zu Taxidienstleistungen iwS eröffnete, jedoch den genauen Gegenstand der Tätigkeit der Beklagten (Handel mit Software für Handys zur Bestellung eines Taxis) nicht unmittelbar und nicht ohne jede Denkarbeit beschreibe. Der Markeneingriff sei deshalb zu bejahen, weil die Verwechslungsfähigkeit der kollidierenden Kennzeichen nach dem Wortklang und/oder ihrer Bedeutung bestand. Entgegen dem Erstgericht kam es auf eine Unlauterkeit des Beklagten nicht mehr an.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung hält sich im geradezu „klassischen“ Konflikt zwischen Marke und Domain an die bisherige Rsp, die sich, wie folgt, leitsatzartig zusammenfassen lässt:

- Die Kennzeichnungskraft fehlt nur bei solchen Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstanden werden.³
- Enthält das Zeichen nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend.⁴

Zwischen den in Kollision befindlichen Kennzeichen „myTaxi“ als Gemeinschaftsmarke einerseits und der Domain der beklagten Partei „mytaxi.at“ besteht – unter Außerachtlassung der TLD⁵ – Zeichenidentität,⁶ sodass die Inhaberin des jüngeren Zeichens gehalten ist, einen größeren Abstand im Bereich der angebotenen Produkte (Waren und Dienstleistungen) einzuhalten. Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die gegenständlich von allen Gerichten bejaht wurde, die Ähnlichkeit der

² Vgl OGH 12.6.2012, 4 Ob 102/12x, nv.

³ Vgl OGH 20. 5. 2008, 17 Ob 10/08g – *PECUNIA*, ÖBI-LS 2008/166: nicht beschreibend für Versicherungsberatung/-vermittlung.

⁴ OGH 27.11.2001, 4 Ob 230/01d – *internetfactory.at*, wbl 2002/131, 183 = *ecolex* 2002/143, 364 (*Schanda*) = ÖBI-LS 2002/54 = ÖBI 2002/25: *the.internet.factory* nicht beschreibend für EDV-Dienstleistungen.

⁵ Vgl OGH 25.3.2003, 4 Ob 42/03k – *rtl.at*, *ecolex* 2003/317, 773 (*Schanda*) = ÖBI 2004/11, 35 (*Fallenböck*).

⁶ OGH 11.12. 2007, 17 Ob 22/07w – *personalshop.de*, *ecolex* 2008/201, 554 (*Schumacher*) = *jusIT* 2008/39, 91 (*Thiele*).

einander gegenüberstehenden Zeichen, welche im gegenständlichen Fall im Sinne einer Identität gegeben ist, und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Produkten.⁷ Dies begründet angesichts der Identität der Zeichen die Gefahr, dass in Wahrheit nicht bestehende Beziehungen zwischen den beiden Unternehmungen angenommen werden.

Ausblick: Im Hauptverfahren ist ua die Domainlöschung begehrt, die jedoch nach mittlerweile als gefestigt zu bezeichnender Rsp⁸ bei bloßen Markeneingriffen im Unterschied zum Domain-Grabbing⁹ nicht gewährt wird.

IV. Zusammenfassung

Da auch sogenannte „schwache“ Zeichen grundsätzlich gegen missbräuchliche Verwendung kennzeichenrechtlich geschützt sind, ist eine unveränderte, buchstabengetreue Übernahme durch einen Mitbewerber auch bei einem derartigen Zeichen regelmäßig unzulässig. Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke „myTaxi“ für sog. Apps auf Mobiltelefonen, die das Herbeiholen eines Funktaxis erleichtern, kann sich daher erfolgreich gegen die Domain „mytaxi.at“ wehren, die dazu dient eine Taxizentrale zu bewerben.

⁷ Vgl OGH 14.3.2005, 4 Ob 277/04w – *powerfoods.at*, wbl 2005/212, 387 = ÖB1 2005/60, 263 (*Gamerith*) = MR 2006, 160 (krit *Thiele*); 24.6.2003, 4 Ob 117/03i – *computerdokter.com*, wbl 2003/309, 545 = RdW 2004/13, 22 = MR 2004, 69.

⁸ OGH 2.10.2007, 17 Ob 13/07x – *amade.at III/Ski Amadé I*, wbl 2008/41, 97 (*Thiele*) = *ecolex* 2008/89, 251 (*Boecker/Straberger*) = *jusIT* 2008/4, 14 = ÖB1 2008/16, 83 (*Gamerith*) = *SZ* 2007/152; 23.9.2008, 17 Ob 29/08a – *5htp.at II*, ÖB1-LS 2009/33; 24. 2. 2009, 17 Ob 36/08 f – *KOBRA/cobra-couture.at*, *ecolex* 2009/275, 697 (*Horak*) = *jusIT* 2009/66, 136 (*Thiele*); 23.3.2011, 4 Ob 197/10i – *faschingprinz.at*, *jusIT* 2011/42, 91 (*Thiele*) = *ecolex* 2011/282, 726 (*Schumacher*) = ÖB1 2011/54, 225 (*Gamerith*).

⁹ Vgl *Thiele*, Von Wurzeln und Flügeln – Neues zum Löschungs- und Übertragungsanspruch in Domainstreitigkeiten, *jusIT* 2008, 85, mit tabellarischer Übersicht zu den einzelnen Ansprüchen.