



**1. Die im Wesentlichen unveränderte Übernahme einer Marke muss – 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 besteht auch keine Verwechslungsgefahr.**

**2. Ob Verwechslungsgefahr iS des § 2 Abs 3 Z 1 UWG, d.h. beim Imitationsmarketing, vorliegt, hat sich an den für § 9 UWG geltenden Grundsätzen zu orientieren.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht 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 Red Bull GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. Flögel production N.V., Niederlande, 2. F\*\*\*\*\* N.V., \*\*\*\*\*, Niederlande, 3. A\*\*\*\*\* Ltd, \*\*\*\*\*, alle drei vertreten durch Gassauer Fleissner Rechtsanwälte GmbH in Wien, 4. A\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Waldbauer Paumgarten Naschberger und Partner, Rechtsanwälte in Kufstein, wegen Unterlassung (Streitwert 30.340 EUR), Beseitigung (Streitwert 5.500 EUR), Auskunft (Streitwert 5.500 EUR), Zahlung nach Rechnungslegung (Streitwert 6.500 EUR) und Urteilsveröffentlichung (Streitwert 5.500 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 25. Mai 2012, GZ 3 R 97/11y-36, den

### **Beschluss**

gefasst: Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

### **Begründung:**

1. Im Kennzeichenstreit stehen einander die Warenausstattung der Beklagten (Wortbestandteil „Flögel“, Bildbestandteil eine als Comic-Figur gestaltete Ente mit weit geöffneten Augen und weit geöffnetem Schnabel) für ein alkoholisches Mischgetränk (verpackt in 20 ml Glasflasche) und die älteren Wortmarken der Klägerin „RED BULL verleiht Flöüügel“ und „...verleiht Flögel“ jeweils für einen (in Dosen verpackten) alkoholfreien Energy-Drink (mit dem Produkthinweis „nicht mit Alkohol mischen“) gegenüber.

2.1. Das *Berufungsgericht* hat die Produkte der Streitparteien als „keinesfalls ident“ beurteilt, es bestehe infolge der unterschiedlichen Zusammensetzung der Getränke eine „nicht unerhebliche Warenverschiedenheit“. Da die Klägerin ihr Getränk unter dem bekannten Markennamen „R\*\*\*\*\*“ vermarkte, löse das in der Warenausstattung der Beklagten enthaltene Wort nur eine sehr lose Assoziation zu den genannten Wortmarken der Klägerin und deren Produkt aus, die noch keine Verwechslungsgefahr begründe.

2.2. Diese Beurteilung hält sich im Rahmen der Grundsätze höchstgerichtlicher Rechtsprechung, dass Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen ist (statt vieler: 4 Ob 154/06k = ÖB1 2007/30 [Gamerith] - amadeo by living dimension; 17 Ob 16/07p; 17 Ob 22/07w). 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). Ob das verwendete Zeichen der Marke des Konkurrenten in Bild, Klang oder Bedeutung ähnlich ist, richtet sich daher 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, insbesondere bei Dienstleistungsmarken, regelmäßig nicht gleichzeitig wahrgenommen werden und dass der Grad der Aufmerksamkeit von der Art der Ware oder Dienstleistung abhängt (17 Ob 10/11m mwN).

3.1. Die Klägerin macht geltend, der Wortbestandteil „Flügel“ besitze sowohl im Slogan als auch in der Verwendungsform der Beklagten eine selbständig kennzeichnende Stellung, was nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) Verwechslungsgefahr begründe.

3.2. Der EuGH hat in seiner Entscheidung C-120/04 (= ÖBl 2006, 143 [*Hofinger*] - Thomson Life) ausgeführt, es komme nicht darauf an, dass das übernommene Zeichen das Eingriffszeichen dominiere. Vielmehr könne 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 werde und die ältere Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.

3.3. Abgesehen davon, dass im Anlassfall keine identischen Waren vorliegen, hat der Oberste Gerichtshof schon ausgesprochen, dass die Argumentation des EuGH in der genannten Entscheidung aber nur greift, wenn die Zeichen (insbesondere Wortzeichen) tatsächlich aneinandergereiht, dh nebeneinander gesetzt werden, weil sie nur dann für das Publikum zumindest im Regelfall getrennt wahrnehmbar und damit typischerweise selbständig kennzeichnend bleiben; nur diesen „Sonderfall“ 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 in der Regel 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 selbständig kennzeichnende Funktion behält. Vielmehr kann sich hier - nach allgemeinen Grundsätzen - aus dem Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens ergeben, dass die Klagsmarke ihre selbständig 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 (17 Ob 16/07p).

3.4. Die Beurteilung des Berufungsgerichts im Anlassfall, die Warenausstattung der Beklagten sei nach ihrem Gesamteindruck weit von den Klagsmarken entfernt, ist im Lichte dieser Rechtsprechung nicht zu beanstanden.

4.1. Ob Verwechslungsgefahr iSd § 2 Abs 3 Z 1 UWG vorliegt, hat sich an den für § 9 UWG geltenden Grundsätzen zu orientieren (17 Ob 26/11i). Diese entsprechen den für die Beurteilung eines Markeneingriffs aufgestellten Grundsätzen, wobei für diese wiederum ein gemeinschaftsweit einheitlicher Maßstab gilt (RIS-Justiz RS0121482).

4.2. Das Berufungsgericht hat bei seiner markenrechtlichen Beurteilung Verwechslungsgefahr zwischen der Warenausstattung der Beklagten für deren alkoholisches Mischgetränk und den älteren Wortmarken der Klägerin mit vertretbarer Begründung verneint. Da Verwechslungsgefahr auch Tatbestandselement nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG ist, kann die Klägerin ihren Unterlassungsanspruch sohin (auch) nicht auf den Tatbestand des Imitationsmarketing stützen.

# Anmerkung\*

## I. Das Problem

Die Klägerin verfügt über zahlreiche Gemeinschaftsmarken, wie z.B.



und bewirbt ihren Energydrink in der Radio- und Fernsehwerbung u.a. mit folgendem Slogan: „RED BULL verleiht Flüüüügel“ und „...verleiht Flügel“. Beim beworbenen Produkt handelt es sich jeweils um einen (in Dosen verpackten) alkoholfreien Energy-Drink, der den Produkthinweis „nicht mit Alkohol mischen“ aufweist.

Die später beklagten drei Unternehmen vertreiben ein alkoholisches Mischgetränk (verpackt in 20 ml Glasflaschen), das eine Warenausstattung bestehend aus dem Wortbestandteil „Flügel“ und dem Bildbestandteil einer als Comic-Figur gestalteten Ente mit weit geöffneten Augen und weit geöffnetem Schnabel mit folgendem Aussehen aufwies:



Das Produkt wurde u.a. auch auf österreichischen Websites zum Verkauf angeboten und, wie folgt, beworben: „Flügel ist ein einzigartiges, festliches Ritual. Hierdurch ist es nicht nur ein üblicher Klopfer aber der ultimative Socializer. Wo Party ist, gibt Flügel eine zusätzliche Stimulanz. Flügel kommt überall dort vor wo Party ist!“

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

Wie? Es ist eigentlich ganz einfach: Flügel ist das Party Ritual. Wo Party ist, gibt es Flügel und umgekehrt. Wenn Jemand mit Flügel anfängt bleibt es nicht nur bei einem. Das Ritual erlebst du nicht allein, das macht man gemeinsam! Du nimmst ein Flügel und klopfst z.B auf einen Tisch. Du drehst die Flasche auf und setzt der Deckel auf deine Nase. Jetzt nimmst du die Flasche in deinen Mund (aber ohne Verwendung deiner Hände!) und trinkst aus. Genieß die Party! Alkoholgehalt: 10.00 % Vol. Verkauf von alkoholischen Getränken nur an Erwachsene.“

Die Klägerin beehrte mit einem Gesamtstreitwert von € 53.340,- Unterlassung, Beseitigung, Auskunft, Zahlung nach Rechnungslegung sowie Urteilsveröffentlichung wegen Verletzung ihrer bekannten Marken bzw. wegen unlauteren Imitationsmarketing nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG.

Da das Berufungsgericht die Klage zur Gänze abgewiesen hatte, musste sich der OGH mit der Verwechslungsgefahr zwischen den klägerischen Marken einschließlich des Werbeslogans und der Produktaufmachung der Beklagten befassen.

## II. Die Entscheidung des Gerichts

Das Höchstgericht bestätigte die Ansicht des OLG Wien, die Produkte der Streitparteien wären „keinesfalls ident“. Es bestände infolge der unterschiedlichen Zusammensetzung der Getränke eine „nicht unerhebliche Warenverschiedenheit“. Da die Klägerin ihr Getränk unter dem bekannten Markennamen „Red Bull“ vermarkte, löste das in der Warenausstattung der Beklagten enthaltene Wort „Flügel“ nur eine sehr lose Assoziation zu den genannten Wortmarken der Klägerin und deren Produkt aus, die noch keine Verwechslungsgefahr in der angezogenen Vorschriften begründen könnte.

## III. Kritische Anmerkung und Ausblick

*Who let the Duck out?* Die Entscheidung mag auf den ersten Blick überraschen, ist aber bei genauerem Hinsehen in Ergebnis und Begründung überzeugend.

Vorauszuschicken ist, dass der klagende Energydrink-Vermarkter aus Fuschl bei Salzburg nicht – wie schon so oft – versucht die Bestandteile seiner bekannten Marken<sup>1</sup> weiter zu monopolisieren, sondern diesmal den eigenen Werbeslogan „RED BULL verleiht Flüüügel“ und „...verleiht Flügel!“ einsetzt um einen vermeintlichen Mitbewerber aus dem Feld zu schlagen.

Allein die rosa Ente entpuppte sich als keineswegs so flügelarm, wie die Markenstrategen des „Roten Ochsens“ wohl geglaubt haben. Getreu ihrem Motto „*Let the Duck out!*“ schwang sich die eher an Duffy Duck, denn an mit Energydrink gedopte Comicfiguren erinnernde Ente zu ungeahnten Höhen auf und bot dem geballten Angriff von Markt- und Markenmacht die flauschig-entschlossene Stirn.

Ein alkoholhaltiges Süßgetränk (ein sog. Alkopop) steht gerade nicht in einem unmittelbaren Austausch- und damit Konkurrenzverhältnis zu einem völlig alkoholfreien, nach Gummibärchen schmeckenden Energydrink. Das ist auch gut so, andernfalls wären bald Bierhersteller, Colaerzeuger und sonstige Fruchtsaftläden nicht mehr vor den wild daher stobenden Bullen sicher, auf die markenrechtlich geschärften Hörner genommen zu werden. Dass es in der leider traurigen Realität, die Jugendlichen zwischen zwei Komabesäufnissen verbleibt, durchaus vorkommt, Energydrinks mit hochprozentigem Wodka odgl zu „verpantschen“, hilft der Klägerin auch nicht weiter. Sie weist doch selbst auf jeder ihrer Dosen ausdrücklich daraufhin, ihr Produkt „*nicht mit Alkohol mischen*“. Inwieweit nun eine unsachgemäße, vom Markeninhaber keineswegs tolerierte Handlung letztlich den Schutzzumfang eben dieser Marke quer durch alle Warenverschiedenheiten hinweg erweitern soll, bleibt neben der Zusammensetzung des klägerischen Getränks wohl ein ebenso gehütetes Geheimnis.

Nach der Rsp<sup>2</sup> der Europäischen Markenhüter gelten für Werbeslogans grundsätzlich keine anderen Regeln als für den Schutz von Marken an sich. Verlangt also eine Wortfolge einen gewissen

<sup>1</sup> Vgl. zum Wortbestandteil „BULL“: OGH 24.2.2009, 17 Ob 4/09a – *Bull Racing Equipment*, ÖBI-LS 2009/162; zur Farbmarke Blau/Silber: OGH 12.6.2012, 17 Ob 27/11m – *Run Cool*, nv.

<sup>2</sup> EuGH 21.1.2010, C-398/08 P – *VORSPRUNG DURCH TECHNIK*, ÖBI-LS 2010/66 = *ecolex* 2010/99, 272 (*Woller*) = *wbl* 2010/48, 140.

Interpretationsaufwand, weist ein Slogan eine gewisse Originalität und Prägnanz auf, die ihn leicht merkfähig machen, handelt es sich etwa um einen berühmten Slogan, der seit vielen Jahren von einem Autohersteller verwendet wird, ist nicht auszuschließen, dass der Umstand, dass die angesprochenen Verkehrskreise daran gewöhnt sind, diesen Slogan mit den von diesem Unternehmen hergestellten Autos zu verbinden, es diesem Publikum auch erleichtert, die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erkennen.<sup>3</sup> Wendet der aufmerksame Rechtsanwender diese Grundsätze auf den Werbeslogan der Klägerin „RED BULL verleiht Flüüügel“ und „...verleiht Flügel!“ an, so fällt auf, dass der kurze, grammatikalisch äußert simple Satz lediglich die dominierende Marke der Klägerin hervorhebt. Lässt man das Subjekt weg, verbleibt ein ungeschmeidiger Torso. Da erscheint der Kindergartenreim „Es fliegt, es fliegt ... die Ente“ demgegenüber noch auffällig. Die in der klägerischen Bewerbung gewählte Wortfolge ist weder besonders originell noch prägnant. Sie verlangt vom Publikum für die damit bezeichneten Waren auch keinen Interpretationsaufwand. Unter diesen Umständen kommt es nicht mehr darauf an, ob die Beklagten ihre Alkopolos als „Flügel“ bezeichnen.

**Ausblick:** Die vorliegende Entscheidung rettet auch das in österreichischen Gasthäusern so beliebte Mischgetränk aus Energydrink<sup>4</sup> und Wodka, also das „Flügerl“ vor markenrechtlichen Monopolisierungen.<sup>5</sup> Das ist wohl endlich eine gute Nachricht, nachdem die Sache mit dem „HUGO“<sup>6</sup> der Gastronomie bereits unbekömmlich aufgestoßen ist.<sup>7</sup>

#### IV. Zusammenfassung

*Die rosa Ente hat dem roten Bullen die Flügel gestutzt* – So lässt sich die Entscheidung des OGH zusammenfassen, wonach der bekannte Salzburger Energydrinkhersteller mit seiner Markenverletzungsklage gegen die Herstellung und den Vertrieb eines als „Flügel“ bezeichneten und mit einem comicartigen Entenmaskottchen versehenen Alkopop mit 10 % Alkohol vor österreichischen Gerichten abgeblitzt ist. Durchgreifende Waren- bzw. Ausstattungsverschiedenheit und fehlende Prägnanz des klägerischen Werbeslogans lautet die Begründung.

---

<sup>3</sup> OGH 5.7.2011, 17 Ob 21/11d – *ECHTE BERGE II*, wbl 2011/212, 570 = ecolex 2012/67, 155 (*Horak*) = ÖBl 2012/6, 28.

<sup>4</sup> Es ist durchaus erwähnenswert, dass nicht überall Wodka mit Red Bull gemischt wird, sondern oft auch mit anderen Energydrinks.

<sup>5</sup> Zu allfälligen lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen bei „systematischem Unterschieben“ bereits OGH 14.10.2008, 17 Ob 25/08p – *Red Bull/Wodka*, ecolex 2009/51, 150 (*Schumacher*) = wbl 2009/65, 151 = RdW 2009/290, 340 = ÖBl-LS 2009/96/97/98/99/110/148 = ÖBl 2009/32, 175 (*Gamerith*) = RZ 2009/EÜ 179, 91 = SZ 2008/154 = JUS Z/4613

<sup>6</sup> Dabei handelt es sich um einen Sommerdrink bestehend aus (zumindest) Prosecco, Holundersirup sowie Limette, Eiswürfel und frischen Minzblättern.

<sup>7</sup> Vgl. Der Standard vom 23.10.2012, abrufbar unter <http://derstandard.at/1350259146372/Hugo-Boss-mag-keinen-Hugo-Drink-dulden> (5.11.2012).