

Fundstelle: wbl 2002/130, 182

- 1. Die Wortfolge "the drive company" ist als Bestandteil von Wort-Bild-Marken in Bezug auf Dienstleistungen einer Fahrschule nicht rein beschreibend. Auch ein einzelner Markenbestandteil genießt Schutz, wenn er für sich allein unterscheidungskräftig ist und seine Verwendung Verwechslungsgefahr besorgen lässt.**
- 2. Die Verwendung der Bezeichnung „drivecompany“ zur Kennzeichnung einer Fahrschule sowie zur Adressierung ihrer Website unter der Domain „drivecompany.at“ greift in den Schutzbereich der Wortfolge „the drive company“ als Teil einer Wort-Bild-Marke ein.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden, den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtsache der klagenden Parteien 1. Ing. Toni M*****, 2. Ing. Herbert S*****, beide vertreten durch Dr. Michael Pressl und andere Rechtsanwälte in Salzburg, gegen die beklagte Partei Hannes H*****, vertreten durch Dr. Walter Holme, Rechtsanwalt in Wels, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 260.000 S), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichtes Linz als Rekursgericht vom 4. September 2001, GZ 4 R 166/01m-8, womit der Beschluss des Landesgerichtes Wels vom 24. Juli 2001, GZ 5 Cg 92/01f-3, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Revisionsrekurs wird teilweise Folge gegeben. Die Beschlüsse der Vorinstanzen werden dahin abgeändert, dass die Entscheidung zu lauten hat:

"Einstweilige Verfügung

Zur Sicherung des Anspruchs der klagenden Parteien gegen die beklagte Partei wird dem Beklagten für die Dauer dieses Rechtsstreits aufgetragen, es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr dadurch zur Irreführung geeignete Angaben über geschäftliche Verhältnisse zu machen, dass er das Zeichen "drivecompany" verwendet, wodurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der unrichtige Eindruck erweckt wird, der Beklagte stehe mit den Klägern in Vertragsbeziehung oder habe ein Lizenzrecht eingeräumt erhalten.

Das Mehrbegehren, dem Beklagten aufzutragen, es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr ganz allgemein zur Irreführung geeignete Angaben über geschäftliche Verhältnisse zu machen, wird abgewiesen.“

Die klagenden Parteien haben die Hälfte ihrer Kosten vorläufig selbst zu tragen; die halben Kosten haben sie endgültig selbst zu tragen. Die klagenden Parteien sind zur ungeteilten Hand schuldig, dem Beklagten die mit 5.050,98 S (darin 841,83 S USt) bestimmten halben Äußerungskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen." Die klagenden Parteien haben die Hälfte ihrer Kosten des Rechtsmittelverfahrens vorläufig selbst zu tragen; die halben Kosten haben sie endgültig selbst zu tragen. Die klagenden Parteien sind zur ungeteilten Hand schuldig,

dem Beklagten die mit 13.886,73 S (darin 2.314,46 S USt) bestimmten anteiligen Kosten des Rechtsmittelverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Begründung:

Der Erstkläger ist Inhaber einer Fahrschule in S***** und Berechtigter folgender Marke (Beginn der Schutzfrist 26. 2. 1997):



THE DRIVE COMPANY®

Der Zweitkläger ist Inhaber einer Fahrschule in H***** und Berechtigter folgender Marke (Beginn der Schutzfrist 2.4.1997):



Die Kläger haben unter der Bezeichnung "the drive company" ein Franchise-Konzept betreffend die Führung von Fahrschulunternehmen entwickelt und bieten anderen Fahrschulinhabern an, Partner dieses Systems zu werden. Der Name ihres Franchise-Konzepts ist unter Fahrschulinhabern bekannt und wird mit den Klägerin in Verbindung gebracht. Der Beklagte ist Inhaber einer Fahrschule in V*****, die er unter der Bezeichnung "Drivecompany" oder "www.drivecompany.at" jeweils in Verbindung mit seinem Nachnamen oder dem Zusatz "Fahrschule H*****" führt und auch so auf seinen Fahrschulfahrzeugen, in Werbeprospekten und im Internet (unter dem Domain-Namen "drivecompany.at") bewirbt.

Die Kläger beantragen, dem Beklagten mit einstweiliger Verfügung aufzutragen, es bis zur Rechtskraft des über die Klage ergehenden Urteils im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, zur Irreführung geeignete Angaben über geschäftliche Verhältnisse zu tätigen, hier durch die Verwendung des Markenbestandteils "drivecompany", wodurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der unrichtige Eindruck erweckt werde, der Beklagte stehe mit den Klägern in Vertragsbeziehung oder habe ein Lizenzrecht eingeräumt erhalten. Der Beklagte verletze die Markenrechte der Kläger und bewirke den irreführenden Eindruck, er habe mit den Klägern eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Der Markenbestandteil "the drive company" bedürfe als Phantasiebezeichnung keiner Verkehrsgeltung; er sei bei den angesprochenen Verkehrskreisen (nämlich Fahrschulinhabern, die zwecks Teilnahme am Franchise-System der Kläger angesprochen würden) bekannt. Der Beklagte verstoße auch gegen §§ 1, 2 UWG.

Der Beklagte beantragt die Abweisung des Sicherungsantrags. Er habe schon 1996 das Zeichen "the drive company" beim Betrieb der Fahrschule A***** in H***** verwendet, somit noch vor Registrierung der Marken der Kläger. Die Kläger verwendeten das strittige Zeichen nicht. Inhaber der Wortmarke "The drive Company" sei Ing. Reinhard A*****. Die Geschäftskreise der Streitparteien berührten einander nicht.

Das strittige Zeichen bestehe nur aus beschreibenden Angaben und sei nicht unterscheidungskräftig, bedeute es doch in freier Übersetzung "Fahrschule". Das Zeichen besitze keine Verkehrsgeltung zugunsten der Kläger; es sei absolut schutzunfähig, weil an ihm ein Freihaltebedürfnis für Zwecke der Fahrausbildung bestehe. Der Beklagte verwende das Zeichen in geänderter Schreibweise (unter Weglassung des Artikels und ohne Abstand zwischen den beiden Wörtern), wodurch die Verwechslungsgefahr beseitigt werde.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Der Beklagte biete die Dienstleistungen einer Fahrschule an und könne Markenrechte der Kläger schon deshalb nicht beeinträchtigen, weil die Kläger mit ihren Marken ganz andere Dienstleistungen (Verkauf eines Marketingkonzepts für Fahrschulinhaber) bezeichneten. Darüber hinaus komme dem strittigen Zeichen kein Markenschutz zu, weil es rein beschreibend sei.

Das Rekursgericht bestätigte diesen Beschluss; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 260.000 S übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs mangels Abweichung von höchstgerichtlicher Rechtsprechung nicht zulässig sei. Die Wortfolge "the drive company" als Bestandteil der Wort-Bild-Marken der Kläger könne etwa mit "Fahr-Truppe" ins Deutsche übersetzt werden und weise auch "einen gewissen Begriffsinhalt" auf; es handle sich somit um eine bloß beschreibende Angabe iSd § 10 Abs 3 Z 2 MSchG. An Wörtern der englischen Sprache bestehe auch im Inland prinzipiell ein Freihaltebedürfnis. Ein Vorbringen zum Bekanntheitsgrad des Zeichens unter Verbrauchern und Fahrschul-Interessenten habe der Kläger nicht erstattet.

Der Revisionsrekurs ist zulässig, weil das Rekursgericht die Schutzfähigkeit des strittigen Zeichens unrichtig beurteilt hat; auch kommt es für die Zulässigkeit im Hinblick auf den Wert des Entscheidungsgegenstands - entgegen der in der Revisionsrekursbeantwortung vertretenen Ansicht - nicht auf die Bewertung des Streitgegenstands durch den Kläger, sondern allein auf den Ausspruch des Rechtsmittelgerichts gem § 500 Abs 2 Z 1 ZPO iVm § 526 Abs 3 ZPO an (Kodek in Rechberger, ZPO**2 § 500 Rz 3 mwN). Das Rechtsmittel ist auch teilweise berechtigt.

Die Kläger vertreten die Auffassung, "the drive company" sei keine beschreibende Angabe für die Dienstleistungen einer Fahrschule, sondern eine reine Phantasiebezeichnung und damit ein unterscheidungskräftiges Zeichen. Es komme nicht auf die Absicht des Markeninhabers und Zeichenbenützers, sondern objektiv auf die Auffassung des angesprochenen Publikums an, für dessen Gebrauch die bezeichneten Dienstleistungen bestimmt seien. Dazu ist zu erwägen:

Von der Registrierung als Marke ausgeschlossen sind gem § 4 Abs 1 Z 4 MSchG Zeichen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können. Als rein beschreibende Zeichen im Sinne dieser Bestimmung, welche erst bei Hinzutreten von - hier nicht bescheinigter - Verkehrsgeltung (§ 4 Abs 2 MSchG) geschützt sind, gelten nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats (ebenso wie nach jener des Obersten Patent- und Markensenats: ua PBl 1993, 25 - Hundeglück und Katzensglück) nur 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 (ÖBl 1993, 99 - SMASH; ÖBl 1996, 143 - Plus; ÖBl 1998, 241 - jusline mwN; ÖBl 1999, 283 - LA LINIA/LA LINEA; ÖBl-LS 2000/80 - Autofit = ecolex 2000, 588 [Schanda]; ÖBl-LS 01/20 - E-MED = ecolex 2001, 127 [Schanda]). 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 (vgl MR 1999, 354 - Wirtschaftswoche; ÖBl-LS 01/20 - E-MED = ecolex 2001, 127 [Schanda]).

Auch die Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG), des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) und des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) zu Art 7 Abs 1 lit c Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV), der ein dem § 4 Abs 1 Z 4 MSchG wortgleiches absolutes Eintragungshindernis normiert, unterstellt diesem Schutzhindernis nur solche Zeichen und Angaben, die es den beteiligten Verkehrskreisen unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken ermöglichen, ein beschreibendes Merkmal zu erkennen (EuG WRP 2001, 907 - Telefon & Buch). Soweit dagegen eine beschreibende Angabe zu vage und unbestimmt ist, um ihr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen einen beschreibenden Charakter zu verleihen, steht der Eintragung regelmäßig kein Eintragungshindernis entgegen (EuG WRP 2001, 528 - EASYBANK). Das gilt insbesondere dann, wenn das Zeichen als solches oder in seinen Bestandteilen mit Bezug auf die begehrte Ware oder Dienstleistung ganz ungewöhnlich und unüblich ist oder mehrere Bedeutungen aufweist und daher beim angesprochenen Durchschnittsverbraucher unmittelbar ersichtlich mehrdeutige und/oder widersprüchliche Vorstellungen und verschiedene Interpretationen hervorrufen kann (EuGH GRUR-RR 2001, 158 - Doublemint; HABM GRUR-RR 2001, 237 - EUROPEAN ENERGY EXCHANGE). Zur Schutzversagung reicht nicht aus, dass nur auf eine beschreibende Angabe angespielt oder ein der Ware oder Dienstleistung zu Werbezwecken zugeschriebenes Image angedeutet wird, wenn dies nicht über den erlaubten Bereich der Suggestion oder Anspielung hinausgeht (HABM GRUR-RR 2001, 237 - EUROPEAN ENERGY EXCHANGE).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ist den Klägern darin beizupflichten, dass die Wortfolge "the drive company" als Bestandteil ihrer Marken in Bezug auf Dienstleistungen einer Fahrschule nicht rein beschreibend ist. Mögen nämlich auch die der englischen Sprache entnommenen Wörter "drive" und "company" in ihrer deutschen Übersetzung (fahren bzw Unternehmen) allgemein bekannt sein, so bedarf es aber zum Verständnis der aus diesen beiden Wörtern gebildeten Neuschöpfung "drivecompany" als Beschreibung des Tätigkeitsbereichs der Unternehmen der Kläger (Betrieb von Fahrschulen) jedenfalls noch weiterer Überlegungen über die damit gewollte und erzielte Aussage, könnte doch auf diese Weise etwa auch ein Taxi- oder Mietwagenunternehmen beschrieben werden. Berücksichtigt man zudem, dass im strittigen Zeichen etwa das Wort "school" (als Hinweis auf die für eine Fahrschule wesensnotwendige Lehrtätigkeit) nicht enthalten ist, kann das Zeichen nur als Andeutung einer bestimmten Beschaffenheit der so bezeichneten Dienstleistung aufgefasst werden, ohne dieselbe konkret, umfassend und eindeutig zu beschreiben. Das Zeichen ist damit nicht glatt beschreibend, sondern ungewöhnlich, originell und eigentümlich und besitzt damit Unterscheidungskraft.

Auch ein einzelner Markenbestandteil genießt Schutz, wenn er für sich allein unterscheidungskräftig ist und seine Verwendung Verwechslungsgefahr besorgen lässt (ÖBl 1990, 165 - Kombucha; ÖBl 1992, 219 - Resch & Frisch; SZ 67/3 = ÖBl 1994, 115- Crystal). Diese Voraussetzung trifft auf das strittige Zeichen als Teil der Wort-Bild-Marken der Kläger zu, weil die übrigen Wort- und Bildteile den Gesamteindruck der Marken der Kläger nicht so stark prägen, dass ihnen gegenüber die Wortfolge "the drive company" als zu vernachlässigend in den Hintergrund träte. Auch wird die Verwechslungsgefahr bei der gegebenen Branchenidentität nicht schon dadurch beseitigt, dass der Beklagte den strittigen Bestandteil der klägerischen Marken lediglich dadurch geringfügig verändert, dass er das erste Wort und den Zwischenraum zwischen den beiden noch verbliebenen Wörtern weglässt und seinen Nachnamen hinzufügt. Der Beklagte greift somit in den Schutzbereich der klägerischen Marken ein und erweckt bei den angesprochenen Verkehrskreisen den

unrichtigen Eindruck, sein Fahrschul-Unternehmen sei Teil des Franchise-Systems der Kläger. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist damit grundsätzlich berechtigt.

Das Unterlassungsbegehren ist aber zu weit gefasst. Das Gebot hat sich nämlich stets am konkreten Wettbewerbsverstoß zu orientieren, wenn es auch Umgehungen durch den Verpflichteten nicht allzu leicht ermöglichen soll (ÖBl 2001, 91 - Pycnogenol). Bei Schaffung eines Unterlassungstitels kann daher die tatsächlich verübte Handlung bei ihrer Beschreibung (unter Erfassung des Kerns der Verletzungshandlung) allgemeiner gefasst und ihr so ein breiterer Rahmen gegeben werden, damit unter den Schutzzumfang des Unterlassungsanspruches nicht nur völlig gleichartige Handlungen, sondern auch alle anderen fallen, die diesen Kern unberührt lassen (ÖBl 1999, 304 - Konflikte). Dem Beklagten kann demnach zwar die Verwendung des strittigen Markenbestandteils (allenfalls auch die Verwendung diesem ähnlicher Zeichen), nicht aber ganz allgemein verboten werden, zur Irreführung geeignete Angaben über geschäftliche Verhältnisse zu machen. Dem Revisionsrekurs ist teilweise Folge zu geben und dem Sicherungsantrag insoweit stattzugeben, als damit der Kern der Verletzungshandlung erfasst wird.

Die Entscheidung über die Kosten der Kläger beruht auf § 393 Abs 1 EO; jene über die Kosten des Beklagten auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm §§ 43, 50 ZPO. Die Kläger haben den Sicherungsantrag zu weit gefasst; mangels anderer Anhaltspunkte für die Bewertung sind Unterliegen und Obsiegen jeweils mit 50 % zu bewerten (4 Ob 95/98v ua).

Anmerkung*

Die vorliegende E behandelt – soweit ersichtlich – erstmals die rechtsverletzende Benutzung einer Internet-Domain aus dem Blickwinkel einer – präziser zweier – älterer Wort-Bild-Marken. Dabei greift das Höchstgericht auf bereits bewährtes Kennzeichenrecht aus „Vor-Internet-Zeiten“ zurück, schon um eine unerträgliche Diskrepanz zwischen dem virtuellen und dem nicht-virtuellen Geschäftsverkehr zu vermeiden (so bereits OGH 3.4.2001, 4 Ob 73/01s - *pro-solution.at* und 16.10.2001, 4 Ob 226/01s - *onlaw.co.at*).

Die für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Wort-Bild-Marke zunächst wohl entscheidende Frage, ist jene nach den ihrer Wortelemente, denn nur ihnen gegenüber ist eine Verletzung durch eine Domainregistrierung denkbar. Schon aus technischen Gründen kann es zwischen der konkreten grafischen Gestaltung des prägenden grafischen Bestandteils einer Kombinationsmarke und der ausschließlich aus Kleinbuchstaben bestehenden Second-Level-Domain des Beklagten zu keinerlei Verwechslung kommen. Im gegenständlichen Fall ist nicht von einer sehr einprägsamen bildlichen Komponente auszugehen, weil bei beiden klägerischen Marken die Bildelemente (zweifarbiger Rhombus bzw. kurzer Bogen) äußerst schwach ausgeprägt sind, und der **Worteindruck** (FAHRSCHULE - TONIMAGNUS – bzw. FAHRSCHULE – STIPEK sowie THE DRIVE COMPANY) **deutlich überwiegt**.

Anzumerken ist, dass die Praxis oftmals über den Umweg der Wortbildmarke versucht, für den der Alltagssprache entnommenen Wortbestandteil Schutz in Anspruch zu nehmen, der aber der Bezeichnung mangels eigener Kennzeichnungskraft (hier: z.B. Fahrschule) nicht zukommt. Das Kursivsetzen und der Fettdruck von Buchstaben gehören zum Minimalstandard einer jeden Textverarbeitung. Eine derartige Gestaltung kann daher nicht als so originell oder fantasiehaft angesehen werden, dass sie als eigenständiges Zeichen registrierten Schutz genießen könnte (vgl. zur mangelnden Schutzfähigkeit des Wortzeichens „CatsMilk“ OPM 23.9.1992, Om 6/92, PBl 1993, 131; VwGH 13.12.1972, PBl 1972, 75 zum

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at.

beschreibenden Zeichen „*Telecopier*“ für ein Gerät zur Informationsaufzeichnung und -übertragung). Obwohl die Kläger keinerlei Verkehrsgeltung im Sinne des § 9 UWG für den prägenden Wortbestandteil ihrer Wortbildmarken in Anspruch nehmen können, jedenfalls soweit es die relevanten beteiligten Verkehrskreise in Österreich betrifft (vgl OGH 28.4.1992, 4 ob 29/92 - *Resch & Frisch*, ÖBl 1992, 218), gelangt das Höchstgericht mE zutreffend zu einer Unterscheidungskraft der Wortfolge „the drive company“.

In Abgrenzung zur für die klägerischen Dienstleistungen glatt beschreibenden Bezeichnung „drive school“ folgt der OGH seiner jüngst in Anlehnung an die Rsp des EuGH (Urteil 20.9.2001, Rs C-383/99, *Procter & Gamble/HABM - baby dry*, wbl 2001/299) entwickelten Judikatur, wonach fremdsprachige Wortzusammensetzungen dann hinreichenden unterscheidungskräftig sind, wenn die ungewöhnliche Verbindung der beiden Wörter kein bekannter Ausdruck der fremden Sprache ist, um die damit verknüpften Leistungen/Waren zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben (deutlich OGH 16.10.2001, 4 Ob 226/01s - *onlaw.co.at*). Die geringfügigen Abweichungen der Domain, die zusammengeschrieben und ohne den bestimmten englischen Artikel gebraucht wird, vermögen die Zeichenähnlichkeit nicht zu beseitigen (so bereits OGH 27.11.2001, 4 Ob 230/01d - *internetfactory.at* mwN).

Aufgrund der Branchenidentität – die Streiteile betreiben Fahrschulen im Salzburger/Oberösterreichischen Grenzraum – war die Markenrechtsverletzung zu bejahen und die Einstweilige Verfügung (im eingeschränkten Umfang) zu erlassen. Dass unter den Domains „drivecompany.at“ und „drivecompany.cc“ nach wie vor von den Klägern verschiedene „innovative Fahrschulen“ werben, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.