



1. Das der englischen Sprache entnommene Wort "news" stellt keine im Inland sprachübliche Gattungsbezeichnung für Printmedien dar und ist damit als kennzeichnungskräftig für die damit bezeichneten Produkte (hier: illustriertes Nachrichtenmagazin) zu beurteilen.

2. Für die Verwechslungsgefahr bei Zeitungs- und Zeitschriftentiteln gelten keine gänzlich anderen Maßstäbe als für die Verwechslungsgefahr bei Zeichen ganz allgemein. Sprechen beide Zeitschriften (hier: ein illustriertes Wochenmagazin und eine Pornozeitschrift) ihrem Charakter und Erscheinungsbild nach nicht völlig unterschiedliche Verkehrskreise an, besteht die Gefahr, dass das Publikum den Titel "sexnews" als abgeleitetes weiteres Kennzeichen der Verlagsgruppe „NEWS“ und um eine naheliegende Ergänzung und Erweiterung ihrer Produktpalette auch für ihren Internet-Auftritt (hier: unter den Domains „sexnews.at“ bzw. „6news.at“) hält.

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden und durch die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß und Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel und Dr. Jensik als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. V***** KG, ***** , 2. n***** Aktiengesellschaft, ***** , beide vertreten durch Giger, Ruggenthaler & Simon Rechtsanwälte KEG in Wien, gegen die beklagte Partei O***** GesmbH, ***** , vertreten durch Dr. Georg Freimüller und andere Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 72.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 16. September 2004, GZ 1 R 118/04m-10, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst: Der außerordentliche Revisionsrekurs wird gemäß §§ 78, 402 EO iVm § 526 Abs 2 Satz 1 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 528 Abs 1 ZPO zurückgewiesen (§ 528a iVm § 510 Abs 3 ZPO).

Begründung:

Im Kennzeichenstreit stehen einander die prioritätsältere Wort-Bildmarke "NEWS" der

Erstklägerin

und die vom Zeichenbestandteil „SEXNEWS“ geprägte(n) Wort-Bildmarke(n) der Beklagten



gegenüber.

Die Erstklägerin vertreibt unter ihrer Marke ein wöchentlich erscheinendes Nachrichtenmagazin, das sich fallweise auch mit erotischen und sexuellen Themen beschäftigt, die regelmäßig mit erotischen Bildern (schon auf der Titelseite) illustriert sind. Die Zweitklägerin betreibt unter der Domain "www.news.at" ein tagesaktuelles Internet-Medium mit Angeboten zu verschiedenen Themen, darunter auch Erotik. Die Beklagte ist Medieninhaberin einer monatlich erscheinenden Zeitschrift mit dem Titel "sexnews", die ihrem Inhalt nach als "Pornomagazin" einzustufen ist; sie bietet unter den Domains "www.sexnews.at" und "www.6news.at" pornografische Inhalte an.

Das *Rekursgericht* hat der Beklagten im Sicherungsverfahren untersagt, die Bezeichnung "NEWS"

a) für Druckschriften kennzeichnend zu verwenden, insbesondere die Bezeichnung "sexnews" im Titel wie in Beil .I hervorgehoben zu verwenden,

b) als Internet-Domain kennzeichnend zu verwenden, insbesondere die Domains "www.sexnews.at" und "www.6news.at" und/oder für online-Medien zu verwenden, insbesondere die Bezeichnung "sexnews" im Titel wie in Beil .I hervorgehoben zu verwenden.

Der Unterlassungsanspruch bestehe schon unter markenrechtlichen Gesichtspunkten zu Recht. Nicht zu zweifeln sei an der Warengleichheit, der nicht unbedeutenden Bekanntheit der älteren Marke der Klägerin (17,4 % Reichweite bzw über 1 Mio Leser des Nachrichtenmagazins; knapp 4 Mio Besuche des Internetportals der Zweitklägerin; intensive Bewerbung der Marke) und ihrer grundsätzlichen Kennzeichnungskraft. Auf Grund der ähnlichen optischen Gestaltung der einander gegenüberstehenden Zeitschriftentitel bestehe mittelbare Verwechslungsgefahr, weil ein Durchschnittsverbraucher annehmen könne, die Zeitschrift der Beklagten sei ein neues Produkt der Erstklägerin mit dem Schwerpunktthema "Sex". Gleiches gelte für die von der Beklagten verwendeten Domains, unter denen Inhalte angeboten würden, die zum Internet-Auftritt der Zweitklägerin nicht durchgreifend verschieden seien.

Diese Entscheidung hält sich im Rahmen höchstgerichtlicher Rechtsprechung.

Für den Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gilt gemeinschaftsweit ein einheitlicher Maßstab, den der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat. Danach ist – ebenso wie nach ständiger österreichischer Rechtsprechung – die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (ÖBl 2001, 159 - T-One mwN; ÖBl 2003, 182 – Kleiner Feigling ua). Eine umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, deren Kennzeichnungskraft und Bekanntheitsgrad auf dem Markt und der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen Bedacht zu nehmen ist. So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH ÖBl 1999, 105 - Cannon/Canon; ecolex 2002, 444; ÖBl 2003, 182 - Kleiner Feigling mwN). Folge dieser Wechselwirkung ist es, dass bei Warenidentität ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Warenabstand (RIS-Justiz RS0116294; zuletzt 4 Ob 36/04d - FIRN). Für die Verwechslungsgefahr bei Zeitungs- und Zeitschriftentiteln gelten nicht gänzlich andere Maßstäbe als für die Verwechslungsgefahr bei Zeichen ganz allgemein. In der Rechtsprechung wurden etwa folgende Titel als verwechslungsfähig ähnlich bezeichnet: Für Sie/Sie (SZ 41/116 = ÖBl 1969, 22); Extra/Extra 3 (ÖBl 1972, 97); Die roten Seiten/Wortbildmarke rote Seiten (4 Ob 101/01h); Focus Money/Format Money (MR 2002, 325); Heimat/Meine Heimat (4 Ob 55/04y).

Die Beklagte verweist in ihrer Zulassungsbeschwerde zwar auf Entscheidungen, wonach – insbesondere dann, wenn sich die Titel aus sprachüblichen Gattungsbezeichnungen zusammensetzen – schon kleine Abweichungen die Gefahr von Verwechslungen ausschließen, weil gerade bei solchen Titeln nur beschränkte Ausweichmöglichkeiten bestehen und sich das Publikum selbst bei akustischem Gleichklang oder bei Verkehrsgeltung eines Kurztitels daran gewöhnt hat, auch kleine Unterschiede zu beachten (ÖBl 1986, 71 - Festspiel Illustrierte mwN; ÖBl 1998, 76 - St. Pölten konkret; MR 2004, 30 - Gastro). Dem ist aber hier entgegenzuhalten, dass das der englischen Sprache entnommene Wort "news" keine im Inland sprachübliche Gattungsbezeichnung für Printmedien und damit als kennzeichnungskräftig für die damit bezeichneten Produkte zu beurteilen ist. Dazu kommt, dass die beiden mit den streitgegenständlichen Titeln gekennzeichneten Zeitschriften ihrem Charakter und Erscheinungsbild nach nicht völlig unterschiedliche Verkehrskreise ansprechen. Es besteht demnach – worauf das Rekursgericht zutreffend hinweist – die Gefahr, dass das Publikum den Titel "sexnews" als abgeleitetes weiteres Kennzeichen der Erstklägerin und um eine naheliegende Ergänzung und Erweiterung ihrer Produktpalette auffasst. Gleiches gilt für den Internet-Auftritt der Zweitklägerin.

Von der im Rechtsmittel weiters aufgeworfene Frage nach den Voraussetzungen des erweiterten Schutzes einer berühmten Marke (§ 10 Abs 2 MSchG) hängt die Entscheidung nicht ab, weil die Waren/Dienstleistungen der Beklagten sich noch im Ähnlichkeitsbereich zum Angebot der Klägerinnen befinden.

Die - als Nichtigkeit geltend gemachte - fehlende Begründung des Rekursgerichts betreffend die Abweisung des Antrags der Beklagten auf Sicherheitsleistung schadet im Hinblick auf den Wegfall des Sicherungszwecks nicht: Eine nach § 390 EO erlegte Sicherheitsleistung dient der Sicherstellung des dem Antragsgegner für den Fall entstehenden Ersatzanspruchs, dass sich die EV als unberechtigt erweist. Dieser Sicherungszweck fällt jedoch weg, wenn – wie hier – die Entscheidung über den gesicherten Anspruch auf Grund des nach der Aktenlage im wesentlichen unbestrittenen Sachverhalts nur noch von Rechtsfragen abhängt, die bereits im Sicherungsverfahren vom OGH gelöst worden sind (ÖBl 1989, 52 - Carsonics/Carsound; Kodek in Angst, EO § 390 Rz 20).

Anmerkung*

I. Das Problem

Die klagende Verlagsgruppe gibt ein illustriertes Wochenmagazin heraus, das den Titel „NEWS“ führt, der als Wort-Bildmarke in der Klasse 16 u.a. für Zeitschriften eingetragen ist. Sie berteibt darüber hinaus eine Art Online-Ausgabe unter der Adresse <http://www.news.at>.

Die beklagte GmbH ist als Herausgeberin des Pornomagazins „Sexnews“ bzw. „6news“, welche Begriffe als Wort-Bildmarken geschützt sind, tätig und betreibt unter den zugehörigen Domains Websites, auf denen u.a. Livecamdarbietungen und jegliche Art von „Erwachsenenunterhaltung“ angeboten werden.

Die Klägerin begehrt im vorliegenden Provisorialverfahren die Unterlassung der Domainverwendungen sowie der klägerischen Marke ähnlichen Bezeichnung für die Zeitschrift der Beklagten.

II. Die Entscheidung des Gerichts

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

Das Höchstgericht bestätigte die erlassene Einstweilige Verfügung gegen die Beklagte unter Hinweis auf eine vertretbare Rechtsauffassung. Der klägerische Zeitschriftentitel wäre keinesfalls beschreibend, sondern als der englischen Sprache entnommenes Wort ("news") keine im Inland sprachübliche Gattungsbezeichnung für Printmedien und damit als kennzeichnungskräftig für die damit bezeichneten Produkte. Nicht zuletzt aufgrund der großen Branchennähe – beide Zeitschriften nehmen sich sexueller Themen journalistisch an – bestünde die Gefahr, dass das Publikum den Titel "sexnews" als abgeleitetes weiteres Kennzeichen der klägerischen Verlagsgruppe und um eine naheliegende Ergänzung und Erweiterung ihrer Produktpalette auffasst. Gleiches würde für den Internet-Auftritt gelten.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Der vorliegende Kennzeichenstreit zwischen der prioritätsälteren Wort-Bildmarke der Klägerin und der Wort-Bildmarke der Beklagten gibt Anlass, sich grundlegend mit den **möglichen Anspruchsvarianten des § 10 MSchG** auseinanderzusetzen.

A. Identitätsschutz

§ 10 Abs 1 Z 1 MSchG¹ kommt immer dann zur Anwendung, wenn die Beklagte ein gleiches Zeichen für gleiche Waren verwendet. Die Bestimmung gewährt dem Markeninhaber Rechte gegenüber demjenigen, der ein mit der Marke gleiches Zeichen² für solche Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist. Nach ihrem klaren Wortlaut ist der Anwendungsbereich dieser Anspruchsgrundlage somit auf gleiche Zeichen beschränkt; eine Identität nur in Teilen genügt nicht. Stehen einander die jeweils für Zeitschriften eingetragenen und zur Bezeichnung eines Wochen- bzw. Pornomagazins benutzten Marken „NEWS“ der Klägerin und „SEXNEWS“ bzw. „6NEWS“ der Beklagten gegenüber, hängt die Entscheidung im Markenstreit nicht von der Auslegung des § 10 Abs 1 Z 1 MSchG ab. Die gegenteilige Auffassung – Übereinstimmung im Zeichen NEWS, woran auch der "Zusatz" SEX bzw. 6 nichts ändere – würde das Zeichen der Beklagten willkürlich in zwei gesonderte Teile zerlegen; diese zergliedernde Betrachtung widerspricht aber dem – sowohl bei Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens³ als auch beim Ähnlichkeitsvergleich zweier Marken⁴ anzuwendenden – zeichenrechtlichen Grundsatz, dass ein Zeichen grundsätzlich nach seinem Gesamteindruck zu beurteilen ist. Mangels Identität der von den Streitparteien verwendeten Zeichen bietet daher § 10 Abs 1 Z 1 MSchG keine taugliche Anspruchsgrundlage für das geltend gemachte Sicherungsbegehren.

B. Schutz vor Verwechslungen

Der OGH kommt demgegenüber zu dem Schluss, Verwechslungsgefahr iSd § 10 Abs 1 Z 2 MSchG liege vor. „NEWS“ für das Produkt illustriertes Wochenmagazin sei unterscheidungskräftig und auch kein schwacher Zeichenbestandteil.

Das Höchstgericht stellt richtigerweise auf alle Zeitschriftenleser und nicht nur auf Wochenmagazinkäufer bzw. „eingefleischte Pornomagazinleser“ als beteiligte Verkehrskreise ab, und bestätigt die vom Rekursgericht konstatierte Gefahr, dass eine Verbindung zwischen

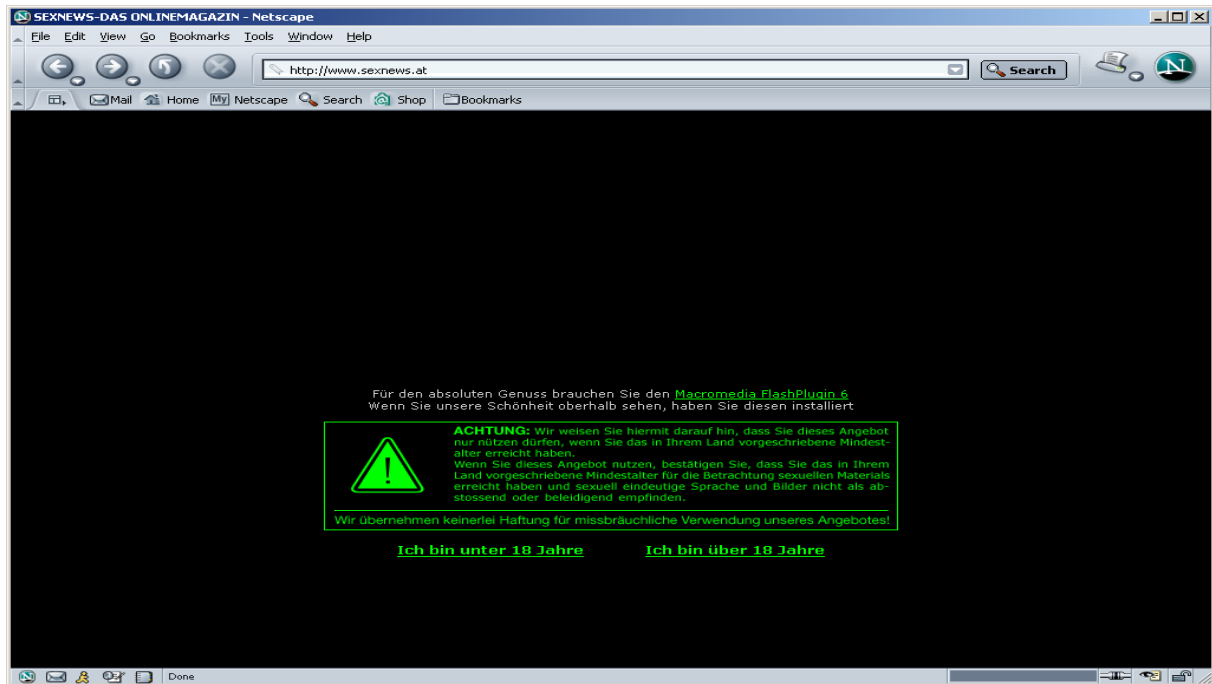
1 In Umsetzung von Art 5 MarkenRL 89/104/EWG.

2 Art 5 MarkenRL nennt ein „identisches Zeichen“.

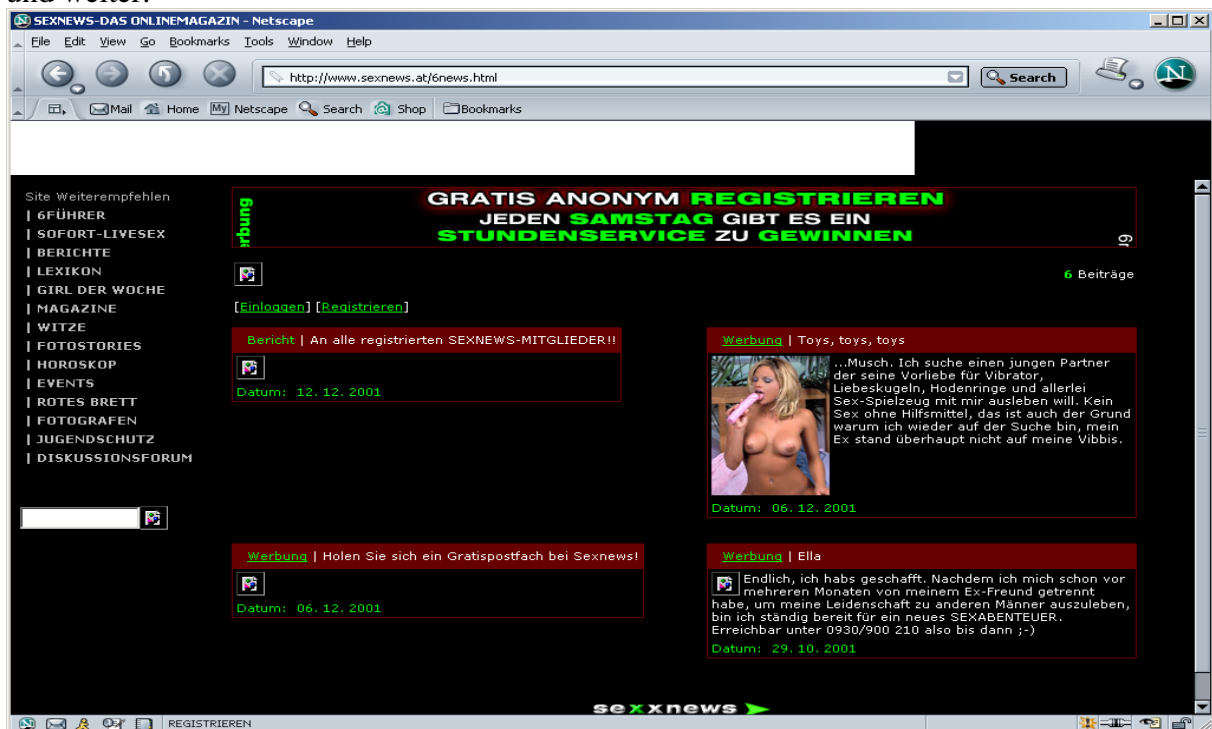
3 Siehe *Koppensteiner*, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht³ § 38 Rz 12 mwN.

4 Siehe *Koppensteiner*, aaO § 29 Rz 60 mwN; st Rsp z.B. OGH 14.5.1996, 4 Ob 2095/96h – *Bacardi/Baccara*, ÖBI 1996, 279 = ZfRV 1996/62.

jenem Unternehmen, aus dem Waren mit der Bezeichnung SEXNEWS bzw. 6NEWS stammten, und dem Unternehmen der Klägerin hergestellt werde und die von den Streitparteien verwendeten Produktbezeichnungen für eine Zeichenserie gehalten werde. Daran würde auch das unterschiedliche Preis- und/oder Qualitätsniveau der markierten Produkte nichts ändern. Gleiches würde für den jeweils zugehörigen Internet-Auftritt gelten. Sieht man sich den „Internet-Auftritt“ der Streitparteien etwas genauer an (was möglicherweise im 4. Senat aus Anstandsgründen unterblieben ist), verwundert die Kernaussage der Begründung schon sehr, dass es sich bei „sexnews“ um „eine naheliegende Ergänzung und Erweiterung“ der klägerischen Produktpalette handeln könnte:



und weiter:



Die Hauptfunktion der Marke besteht nach hM⁵ darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Marke muss Gewähr dafür bieten, dass alle Waren, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Daher liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben kann, die betreffenden Waren stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.⁶ Im vorliegenden Fall daher anzunehmen, die Verlagsgruppe News müsse vor der Gefahr, auf den österreichischen Pornozeitschriftenmarkt zu expandieren, geschützt werden, liegt hart an der Grenze der Verwechslungsgefahr. Unklar ist dabei, auf welcher Seite derselben. Berücksichtigt der an Einzelfalljudikatur zur Unterscheidungskraft von Kennzeichen⁷ gewöhnte Beobachter noch den Umstand, dass das Wort „news“ nach der neuesten Auflage des *Duden*⁸ nichts anderes bedeutet als „Nachrichten; Neuigkeiten, Meldungen“, verblüfft die Zubilligung von Kennzeichnungskraft für das klägerische Wochenmagazin jedenfalls.

Wird ein Zeichen vom Verkehr mehrdeutig aufgefasst, kann es nach der **jüngeren Rechtsprechung des EuGH**⁹ dann als beschreibend von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es *zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen*¹⁰ ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. In seinen weiteren Entscheidungen¹¹ schwächte der EuGH seine als allzu großzügig kritisierte Rsp zur Kennzeichnungskraft von Alltagsbegriffen deutlich ab: Das Ziel von Art 7 Abs 1 lit c GMVO besteht darin, sicherzustellen, dass beschreibende Begriffe von allen frei verwendet werden können.¹²

Nach diesen Grundsätzen ist mE die Kennzeichnungskraft und damit Schutzfähigkeit des Zeichens "News" in der Unternehmensbezeichnung der Klägerin wegen seines **beschreibenden Charakters** – sofern ihm nicht Verkehrsgeltung zukommt – zu verneinen. Das Höchstgericht hätte daher das Sicherungsbegehren abweisen müssen, um den Klägern allenfalls im Hauptverfahren Gelegenheit zu geben, den Verkehrsgeltungsnachweis¹³ zu führen. Möglicherweise hat also der 4. Senat den seit der *baby-dry*-Entscheidung¹⁴ wieder *zurückentwickelten* gemeinschaftsweit einheitlich auszulegenden Maßstab für den Begriff der

5 *Schanda*, MSchG (1999) § 1 Rz 6 mwN; EuGH 22.6.1994, C-9/93 – *Ideal Standard II*, EuGHSlg 1994 I-2789 = GRURInt 1994, 614; 29.9.1998, C-39/97 – *Cannon/Canon*, ecolex 1999/19 m Anm *Schanda* = ÖBI 1999, 105 = wbl 1998/371 = ZER 1999/333.

6 EuGH 22.6.1994, C-9/93 – *Ideal Standard II*, EuGHSlg 1994 I-2789 = GRURInt 1994, 614; 29.9.1998, C-39/97 – *Cannon/Canon*, ecolex 1999/19 m Anm *Schanda* = ÖBI 1999, 105 = wbl 1998/371 = ZER 1999/333; 22.6.1999, C-342/97 – *Lloyd/Loint's*, ecolex 1999/254 m Anm *Schanda* = ÖBI 1999, 305 = wbl 1999/289 = ZER 1999/134.

7 *Wiltschek*, UWG⁷ (2003) E. 487 bis 731 zu § 9 UWG listet allein zur Frage der Unterscheidungskraft über 100 z.T. einander widersprechende Einzelfälle auf.

8 Die deutsche Rechtschreibung, 22. Auflage (2000), 689 mSp.

9 23.10.2003, C-191/01P HABM/Wrigley – *Doublemint* Rz 32, MarkenR 2004, 450 : „... Ein Wortzeichen kann daher nach dieser Bestimmung [gemeint: Art 7 Abs 1 lit c VO 40/9 und Art 3 Abs 1 lit c RL 89/104/EWG] von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es *zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet*“.

10 Hervorhebung vom Verfasser.

11 Vgl. die Urteile vom 12. Februar 2004 in den Rechtssachen C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland – Postkantoor*, Rz 55 und C-265/00 *Campina Melkunie – Biomild*, Rz 35.

12 Deutlich GA *Jacobs* in seinem Schlussantrag Rs C-498/91 *HABM/Zapf Creation AG – New Born Baby* Rz 19; das Verfahren endete durch Antragsrücknahme der Markenanmelderin, vgl. EuGH 1.12.2004, C-498/01.

13 Zu dessen Anforderungen vgl. OGH 10.2.2004, 4 Ob 229/03k – *autobelehrung.at*, EvBl 2004/158, 728 = JUS Z/3774 = MR 2004, 374 m Anm *Thiele* = RdW 2004/408, 461 m Anm *Fraiss* mwN.

14 EuGH 20.9.2001, C-383/99 *HABM/Procter&Gamble – Baby-dry*, ecolex 2001/353, 924 m Anm *Schanda* = ÖBI 2002, 43 = wbl 2001/299, 522 = ZER 2002/207, 28.

markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im konkreten Fall übersehen, obwohl er ihn bereits einmal rechtsrichtig angewendet hatte.¹⁵

Als pessimistischer **Ausblick** sei die Bemerkung gestattet, dass nunmehr wohl alle Inhaber von ähnlichen Titeln bzw. Domains wie „sportsnews“, „econews“, „filmnews“, „politnews“, „societynews“ udgl. mit Markenverletzungsklagen rechnen müssten, die schon im Provisorialverfahren mit einem Streitwert in Höhe von EUR 72.000,- bewertet würden.

IV. Zusammenfassung

Die Bezeichnung „News“ ist unterscheidungskräftig genug, um als Titel bzw. Marke einer wöchentlich erscheinenden Zeitschrift zu aktuell-gesellschaftlichen Themen kennzeichenrechtlichen Schutz vor Verwechslungen mit einem Pornomagazin des Titels „Sexnews“ zu genießen. Da die Leser (beider Zeitschriften) glauben könnten, es bestünden organisatorische, wirtschaftliche oder ideelle Verbindungen, die es aber tatsächlich nicht gibt, dürfen auch die verwechselbaren Internet Domains „sexnews“ und „6news“ nicht mehr benutzt werden. Die Beklagte musste auf <http://www.sexmagazin.at> ausweichen.

15 OGH 10.2.2004, 4 Ob 253/03i – *Vital Hotel*, EvBl 2004/148, 683 = RdW 2004/371, 413 = RdW 2004/482, 539 = wbl 2004/179, 348.