

- 1. Die bekannte Marke muss - als eine Voraussetzung ihres Schutzes - einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein, wobei feste Prozentsätze nicht einmal im Sinne einer absoluten Untergrenze maßgeblich sind.**
- 2. Die Rufschädigung an einer bekannten Marke iSd § 10 Abs 2 MSchG ist in aller Regel auch unlauter.**
- 3. Die Anlehnung an eine fremde Leistung und die Ausnutzung eines guten Rufs ist nicht stets verwerflich. Es muss zur objektiven Rufausbeutung etwas Anstößiges hinzutreten, Anhaltspunkte hierfür bilden etwa die Verwendung identischer Zeichen, die Behinderung des Markeninhabers in der eigenen wirtschaftlichen Verwertung der Marke auf dem fraglichen Waren/Dienstleistungsgebiet und vor allem die - meist naheliegende, wenn nicht konkret widerlegte - Zielrichtung, am fremden Ruf zu schmarotzen.**
- 4. Bei Warenidentität einschließlich hochgradiger Warenähnlichkeit ist ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich, um Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Warenabstand. Bei durchgreifender Verschiedenheit der Waren kann eine Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden.**
- 5. Der Oberste Gerichtshof teilt die Auffassung der Lehre, wonach die Verletzung absoluter Rechte Ansprüche auf Unterlassung künftiger Eingriffe und Beseitigung der eine dauerhafte Störung bewirkenden Einrichtungen erzeugt.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden und 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 Partei August Storck KG, Süßwarenhersteller, \*\*\*\*\*, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte OEG in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. Thomas Fackler KEG, \*\*\*\*\*, und 2. Thomas Fackler, \*\*\*\*\*, beide vertreten durch Dr. Norbert Nowak, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert 48.000 EUR), über die Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 27. Oktober 2003, GZ 2 133/03y-12, womit das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 16. April 2003, GZ 19 Cg 141/02k-7, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird Folge gegeben. Die Urteile der Vorinstanzen werden dahin abgeändert, dass die Entscheidung unter Einschluss des bestätigten Ausspruchs insgesamt zu lauten hat:  
"Die beklagten Parteien sind schuldig, es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die für die klagende Partei registrierte österreichische Marke Nr 44.667 FIRN zur Kennzeichnung der Dienstleistungen eines Kaffeehauses zu benutzen und die Internet-Domains *www.firn.at* und/oder *www.firn.co.at* und/oder eine andere die österreichische Marke Nr. 44.667 enthaltende Internet-Domain zur Kennzeichnung ihrer Homepage zu verwenden.  
Weiters ist die erstbeklagte Partei schuldig, in die Löschung der Registrierung der Internet-Domains *www.firn.at* und *www.firn.co.at* einzuwilligen und binnen 14 Tagen nach Rechtskraft des Urteils alle zur Löschung des Domainnamens erforderlichen Handlungen vorzunehmen.  
Die klagende Partei wird ermächtigt, den stattgebenden Teil des über die Klage ergehenden Urteilsspruchs binnen sechs Monaten auf Kosten der beklagten Parteien im redaktionellen Teil der Tageszeitung "Neue Kronen Zeitung" (Ausgabe für Wien), in Normallettern, wie für redaktionelle Beiträge bestimmt, mit Fettdruckumrandung und Fettdrucküberschrift, sowie gesperrt und fettgedruckten Namen der Prozessparteien sowie der Bezeichnung *Firn* veröffentlichen zu lassen.  
Die beklagten Parteien sind zur ungeteilten Hand schuldig, der klagenden Partei die mit 7.600,90 EUR (darin 1.165,58 EUR USt und 1.190,20 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Verfahrens

binnen 14 Tagen zu ersetzen."

Die beklagten Parteien sind weiters zur ungeteilten Hand schuldig, der klagenden Partei die mit 8.622,61 EUR (darin 782,55 EUR USt und 3.927,30 Barauslagen) bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

### **Entscheidungsgründe:**

Die Klägerin ist Inhaberin der österreichischen Marke Nr. 44.667 „FIRN“ mit Priorität vom 4.10.1960. Die Marke genießt Schutz in den Warenklassen 5 und 30. Unter dieser Bezeichnung werden seit vielen Jahren die "Firn-Bonbons", nämlich Pfefferminzlutschuckerl mit Schokofüllung, angeboten. In früheren Jahren wurde das Produkt - wie auch das Bonbon "Arosa", das nicht mehr hergestellt wird - intensiv im Fernsehen beworben. Seit Übernahme der Marke durch die Firma Nestle und in weiterer Folge durch die Klägerin war dies zwar nicht mehr der Fall, dennoch wird der Name "Firn" bei gestützter Befragung von 87 % der befragten Österreicher, die mindestens einmal im Monat Bonbons und Schokoladeprodukte essen und zwischen 14 und 69 Jahre alt sind, diesem Produkt zugeordnet und von 24 % der Befragten spontan als Name eines Bonbons genannt. Ein bestimmtes Vorstellungsbild der Verbraucher kommt der Marke FIRN über Bonbons oder Süßwaren hinaus nicht zu; mit anderen Produkten der Klägerin und mit dieser selbst wird er nicht in Verbindung gebracht.

Die Erstbeklagte, deren persönlich haftender Gesellschafter der Zweitbeklagte ist, betreibt seit Februar 2000 unter der Bezeichnung "Firn Bar & Casting Cafe" ein Nachtcafe/einen Barbetrieb in Wien. Es werden vor allem alkoholische Getränke und an Speisen lediglich kleine Imbisse angeboten. Die Beklagten veranstalten in ihrem Lokal verschiedene "Events", etwa Castingveranstaltungen, bei denen unter anderem auch Go-go-Girls auftreten. Im Sommer findet auch tagsüber ein Kaffeebetrieb mit Schanigarten statt. Die Beklagten betreiben am genannten Standort aber weder ein Animier- noch ein Stripteaselokal. Firn-Bonbons werden weder entgeltlich noch als Zugabe zu Kaffee oder zur Rechnung gegeben. Die Zugabe von Süßigkeiten zu Heißgetränken und bei der Rechnungsübergabe kommt - vor allem in Restaurants oder Kaffeehausbetrieben der gehobenen Klasse - verbreitet vor. Das beschriebene Lokal trägt seit der Eröffnung durch die Beklagten die Bezeichnung "Firn Bar & Casting Cafe", die sie allgemein in dem das Lokal betreffenden Geschäftsverkehr verwenden. Bei der Wahl der Etablissementbezeichnung spielte als persönliches Motiv des Zweitbeklagten der Umstand eine Rolle, dass er in der "Arosa-Bar", die seit Jahren existiert und ihren Namen von dem Schweizer Schiort ableitet, tätig war, wobei dieser Betrieb der Mutter seiner früheren Lebensgefährtin gehörte. Der Name Firn hatte weniger den Zweck, seinen neuen Betrieb mit dem früheren Tätigkeitsbereich in Beziehung zu setzen, sondern war mehr eine Spitze gegen die frühere Lebensgefährtin. Dieser Zusammenhang ist aber nur für Personen, die wissen, dass der Zweitbeklagte in der Arosa-Bar gearbeitet hatte und wem diese gehörte, ersichtlich.

Der Zweitbeklagte ließ am 25.8.2000 die Domain [www.firn.at](http://www.firn.at), ebenso wie die Domain [www.firn.co.at](http://www.firn.co.at) auf den Namen der Erstbeklagten registrieren. Zu diesem Zeitpunkt dachte er weder an den Verkauf der Domains oder an eine Behinderung der Klägerin noch beabsichtigte er solches. Bei Eingabe der Domain [www.firn.co.at](http://www.firn.co.at) wird man auf die website [www.domainname.at](http://www.domainname.at) weitergeleitet. Dies erfolgte zunächst auch bei der Domain [www.firn.at](http://www.firn.at) bis etwa Juni/Juli 2002. Hierbei handelt es sich um die Homepage des Providers, in der Informationen über dessen Angebote sowie Kosten verfügbarer und auch verkäuflicher Domains aufscheinen. Die Weiterleitung auf diese Homepage erfolgte automatisch, solange unter der Domain weder eine eigene Homepage noch ein Link zu einer anderen Seite eingerichtet war. Dies war dem Zweitbeklagten nicht bekannt. Die beiden Domains "firn" waren nie als zum Verkauf stehend angeführt. Aus wirtschaftlichen und zeitlichen Gründen verzögerte sich die Einrichtung einer Homepage für das Etablissement der Beklagten bis etwa Juni/Juli 2002. Ab diesem Zeitpunkt betrieb der Zweitbeklagte eine Website zur Bewerbung des "Firn Bar & Casting Cafe" unter der Domain [www.firn.at](http://www.firn.at). Diese enthält Informationen zum Lokal und Fotografien vom Betrieb. Sie enthält auch Fotografien der aktuellen

Casting-Events und von Go-go-Girl-Darbietungen. Diese Gestaltung ist auf das für den Betrieb der Beklagten in Frage kommende Publikum zugeschnitten. Bei Aufruf der Website [www.firn.at](http://www.firn.at) ist schon auf der Startseite die Bezeichnung "Firn Bar & Casting Cafe" zu erkennen, das sich von der grafischen Gestaltung der Marke FIRN der Klägerin unterscheidet. Es sind keine Hinweise auf Bonbons der Marke FIRN oder deren Hersteller oder andere Süßwaren gesetzt.

Die Klägerin begehrt, die Beklagten schuldig zu erkennen, es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die für die Klägerin registrierte Marke FIRN zur Kennzeichnung der Dienstleistungen eines Kaffeehauses zu benutzen und die Internet-Domains [www.firn.at](http://www.firn.at) und/oder [www.firn.co.at](http://www.firn.co.at) und/oder eine andere die Marke der Klägerin enthaltende Internet-Domain zur Kennzeichnung ihrer Homepage zu verwenden; weiters den Erstbeklagten zur Einwilligung in die Löschung der Registrierung der Internet-Domains [www.firn.at](http://www.firn.at) und [www.firn.co.at](http://www.firn.co.at) sowie zur Vornahme aller zur Löschung des Domainnamens erforderlichen Handlungen zu verpflichten und schließlich der Klägerin die Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung in der "Neuen Kronen Zeitung" zu erteilen. Die Marke FIRN habe in Österreich den Status einer bekannten Marke. Ein demoskopisches Gutachten habe gezeigt, dass im Jahr 2002 87 % der österreichischen Konsumenten die Marke FIRN gekannt haben. Die Beklagten beuteten den Ruf und die Wertschätzung der Klägerin aus, indem sie ein Cafe unter der Bezeichnung "FIRN" betreiben und dieses unter der Domain [www.firn.at](http://www.firn.at) bewerben. Die Registrierung der Domain [www.firn.at](http://www.firn.at) sowie [www.firn.co.at](http://www.firn.co.at) sei in Vermarktungs- und/Behinderungsabsicht erfolgt; die Domain sei im Jahr 2001 auf eine Homepage umgeleitet gewesen, die sich mit dem Kauf und Verkauf von Domains beschäftigt habe. Eine von der Klägerin angestrebte vergleichsweise Einigung sei an den überzogenen finanziellen Forderungen der Beklagten gescheitert. Die Markenrechtsverletzung liege darin, dass die Beklagten ein mit der Marke der Klägerin identes Zeichen zur Kennzeichnung und Bewerbung ihres Kaffeebetriebes verwendeten. Da in einem Kaffeehaus Süßwaren abgegeben werden, liege sogar eine gewisse Warenähnlichkeit vor.

Zumindest werde der gute Ruf der Bonbonmarke Firn auf das Kaffeehaus der Beklagten übertragen. Es liege nahe, dass das Publikum erwarte, im Cafe Firn etwa Firn-Bonbons als Zugabe zu diversen Heißgetränken serviert zu erhalten. Auch wenn dies nicht der Fall sein sollte, werde durch diesen gängigen Brauch bei potentiellen Besuchern die Assoziation zu den bekannten Firn-Bonbons der Klägerin erweckt. Bei Verneinung einer Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen bestehe der Markeneingriff im unlauteren Ausnützen der Bekanntheit der Marke der Klägerin für die Zwecke der Beklagten. Der Marke FIRN komme eine sehr hohe Kennzeichnungskraft zu. Das Publikum werde das Cafe Firn jedenfalls mit den für ihre Frische bekannten Firn-Bonbons in Verbindung bringen und den guten Ruf der Produkte der Klägerin auf das Etablissement der Beklagten übertragen. Damit werde die Wertschätzung der Marke der Klägerin ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenützt und die Unterscheidungskraft der Marke der Klägerin beeinträchtigt, indem die Marke FIRN durch die Beklagten verwässert werde. Da im Cafe Firn auch Veranstaltungen stattfinden, bei denen gestript werde oder Go-go-Girls auftreten, werde vor allem bei Kindern und Eltern der gute Ruf der Marke der Klägerin beeinträchtigt, wenn sie mit solchen Veranstaltungen in Verbindung gebracht werde.

Bezüglich der Registrierung und Verwendung der Domain [www.firn.at](http://www.firn.at) sei die Ausbeutung der Bekanntheit der Marke der Klägerin durch die Beklagten evident. Jeder Internetnutzer, der Informationen über Firn-Bonbons im Internet suche, werde die dafür naheliegende Domain [www.firn.at](http://www.firn.at) aufrufen und so ungewollt mit Informationen über das Cafe Firn konfrontiert werden. Durch die Ausnutzung der bekannten Marke der Klägerin erreichen die Beklagten eine größere Anzahl von Internetnutzern mit ihrer Homepage. Sie handelten damit auch wettbewerbswidrig iSd § 1 UWG, indem sie die mit der Marke der Klägerin verbundenen Gütevorstellungen auf ihren Dienstleistungsbetrieb übertragen (Rufausbeutung). Sittenwidrig sei das Verhalten der Beklagten aber auch unter dem Gesichtspunkt des Domain-Grabbing. Die Beklagten hätten die Domain in Vermarktungs- oder/und Behinderungsabsicht registriert und zum Verkauf angeboten. Das von den Beklagten betriebene Cafe werde offensichtlich erst in letzter Zeit als Cafe Firn bezeichnet, sonst

hätten die Beklagten die Domain sicherlich nicht auf eine Website, die sich mit dem Verkauf von Domains beschäftige, umgeleitet, sondern eine Homepage für ein Cafe Firn eingerichtet. Die mit der Registrierung der Domain eintretende Behinderung der Klägerin sei den Beklagten zum Zeitpunkt der Registrierung bestens bekannt gewesen.

Die Beklagten wenden ein, FIRN sei nicht schutzfähig. Es handle sich um einen allgemein gebräuchlichen Begriff für Schnee im Hochgebirge. Jedenfalls komme dem Begriff nur eine sehr geringe Unterscheidungskraft zu. Die Marke der Klägerin sei nur für die Klassen 5 und 30 registriert, nicht aber für solche Klassen, die den von den Beklagten angebotenen Dienstleistungen entsprächen, weshalb Verwechslungsfähigkeit ausscheide. Kein Kunde des Lokals der Beklagten werde eine gedankliche Verbindung mit dem von der Klägerin vertriebenen Firn-Bonbon herstellen. Ein besonderer Ruf der Marke (die Frische der Firn-Bonbons) sei nicht auf die Dienstleistungen der Erstbeklagten übertragbar und damit konkret nicht ausbeutbar. Auch eine Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke FIRN sei mit einer in Showbars üblichen Stripvorführung in den späten Nachtstunden nicht verbunden.

Die Registrierung der Domains sei bereits im Dezember 2000 und nicht deshalb erfolgt, um geschäftliche Tätigkeiten der Klägerin zu behindern oder die Domain zu vermarkten, sondern um auf der Homepage die Showbar der Beklagten zu bewerben, was seit Juni/Juli 2002 auch stattfinde. Eine Umleitung auf eine Vermarktungs-Website hätten die Beklagten nie veranlasst. Das Lokal der Erstbeklagten trage seit der Eröffnung im Februar 2002 die Bezeichnung "Firn Bar & Cafe" Die Marke der Klägerin FIRN sei überdies nicht allgemein bekannt.

Das *Erstgericht* wies das Klagebegehren zur Gänze ab. FIRN als Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs, das zur Ware (Bonbon) und deren Eigentümlichkeiten in keiner Beziehung stehe, habe als relative Fantasiebezeichnung zulässigerweise als Marke registriert werden dürfen. Eine Markenrechtsverletzung nach § 10 Abs 1 MSchG liege nicht vor, weil die Marke der Klägerin in den Warenklassen 5 und 30 Schutz genieße und für den Durchschnittsverbraucher Bonbons und sonstige den geschützten Klassen 5 und 30 zugehörige Waren der Klägerin von den durch die Beklagten angebotenen Dienstleistungen ohne Weiteres zu unterscheiden seien. Der Inhalt der unter Verwendung der Domain [www.firn.at](http://www.firn.at) betriebenen Website lasse eine durchgreifende Waren- und Branchenverschiedenheit erkennen, die eine Verwechslungsgefahr und einen Markeneingriff iSd § 10 Abs 1 Z 2 MSchG ausschließe. Die für eine Markenverletzung gemäß § 10 Abs 2 MSchG vorausgesetzte Unlauterkeit, also besondere Umstände für die Verwerflichkeit der Anlehnung, fehlten in diesem Fall. Auch wenn der Zweitbeklagte tatsächlich durch die Bezeichnung seines Etablissements - wenn auch nicht zu geschäftlichen Zwecken - einen Bezug zur "Arosa-Bar" herstellen habe wollen, so bleibe dem durchschnittlichen Konsumenten von Süßwaren ein derartiger Bezug verborgen. Jedenfalls schaffe die Bezeichnung FIRN für den Kundenkreis der Beklagten keinen Zusammenhang mit dem von der Klägerin vertriebenen Bonbon. Eine Assoziation zu "Arosa" und damit zu FIRN sei nicht zu erwarten. Dass sich das Publikum eines Kaffeehauses die Zugabe von Firn-Bonbons erwarte, könne nicht angenommen werden. Selbst wenn dies so wäre, sei daraus noch keine Verbindung des Etablissementbetreibers zu den Bonbons oder eine Übertragung deren Rufs oder der mit den Bonbons verbundenen Gütevorstellungen zu folgern. Die Marke der Klägerin verfüge zwar in quantitativer Hinsicht über die Voraussetzungen einer bekannten Marke iSd § 10 Abs 2 MSchG, doch sei sie für die Dienstleistung der Beklagten nicht ausbeutbar, weil sich ein bestimmtes Vorstellungsbild des Verbrauchers über die Qualität des Bonbons hinaus, die sich für eine Dienstleistung im Betriebe der Gastronomie übertragen oder ausbeuten lasse, nicht feststellen habe lassen. Es handle sich beim Zeichen FIRN um einen Begriff der Allgemeinsprache, der sich nicht völlig monopolisieren lasse. Die mit diesem Zeichen verbundene Vorstellung von Schnee und Winter lasse sich vom Verkehr im gleichen oder größeren Umfang auf die Erbringung von gastronomischen Dienstleistungen übertragen. Eine kommerzielle Ausbeutung des guten Rufs der Marke der Klägerin sei daher nicht gegeben. Dies gelte auch für die Domain [www.firn.at](http://www.firn.at). Auch der Ruf der Marke der Klägerin sei infolge auffallender Branchenunterschiedlichkeit nicht

gefährdet. Auch die Unterscheidungskraft der Marke der Klägerin werde weder ausgenutzt noch beeinträchtigt. Eine Bewerbung der Marke in elektronischen Medien sei seit der Übernahme durch die Klägerin nicht mehr erfolgt, womit auch der Werbewert gesunken sei. Es fehle eine für die Beklagten ausnutzbare Aufmerksamkeit. Die Bekanntheit der Marke der Klägerin sei im Wesentlichen auf Bonbons beschränkt, jedenfalls sei sie nicht so bekannt, dass eine Ausdehnung des Schutzbereichs so weit gehen könne, dass auch gastronomische Dienstleistungen in Nachtbarbetrieben davon erfasst wären. Für eine derartige Ausschlusswirkung der Marke bedürfe es einer überragenden Verkehrsgeltung, die die Bonbonmarke FIRN nicht vorweisen könne. Es liege daher auch keine sittenwidrige Rufausbeutung iSd § 1 UWG vor.

Der Zweitbeklagte habe bei Registrierung an einen Verkauf oder eine Behinderung der Klägerin nicht gedacht, vielmehr habe er ein nachvollziehbares Eigeninteresse an der beabsichtigten Bewerbung des eigenen Unternehmens gehabt.

Das *Berufungsgericht* bestätigte die Klageabweisung und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision mangels ohne Weiteres sich ergebender Ableitung der Lösung dieses Falles aus der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zulässig sei. Es bestehe konkret keine Gefahr, das Publikum werde glauben, die Firn-Bonbons und die von der Erstbeklagten im Rahmen des Nachtcafes/Barbetriebs angebotenen Dienstleistungen seien denselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zuzuordnen. Es könne dahinstehen, ob FIRN die quantitativen und qualitativen Voraussetzungen einer bekannten Marke erfülle. An der Herstellung einer gedanklichen Verbindung zum Firn-Bonbon oder dem Unternehmen und seiner Herkunft oder damit verbundenen Unternehmen sei dem Zweitbeklagten deutlich nicht gelegen gewesen. Bei der gegebenen Sachlage könne aufgrund der Entfernung der Waren/Dienstleistungen nicht von einer Übertragbarkeit eines wohl konkret durch den frischen Pfefferminzgeschmack des Firn-Bonbons begründeten guten Rufs auf die Dienstleistungen der Beklagten ausgegangen werden. Schon gar nicht könne aufgrund desselben Umstands darauf geschlossen werden, dass die Beklagten die Qualität der eigenen Ware mit der der Klägerin in Beziehung gesetzt haben, um Letztere als Vorspann für den eigenen Absatz zu nutzen. Auch eine Rufschädigung in Form einer Übertragung negativer Vorstellungen auf die Marke der Klägerin sei nicht zu befürchten, weil die Eigenschaften der Dienstleistungen der Beklagten gegenüber der Marke der Klägerin neutral seien. Einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft stehe die Branchenferne entgegen. FIRN komme als beschreibender Angabe keine Eigenart zu. In Fällen beschreibender Bezeichnungen und Gattungsbezeichnungen könne die Registrierung als Domain nicht unlauter sein. Die subjektiven Voraussetzungen für einen Verstoß gegen § 1 UWG unter dem Aspekt des Domain-Grabblings lägen nicht vor.

Die gegen dieses Urteil von der Klägerin erhobene *Revision* ist aus den vom Berufungsgericht genannten Grund *zulässig und auch berechtigt*.

§ 10 Abs 1 Z 2 MSchG gestattet es dem Inhaber einer (prioritätsälteren) Marke, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Was unter Benutzung eines Zeichens zu verstehen ist, ergibt sich aus § 10a MSchG. Darunter wird (unter anderem) verstanden, unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (Z 2).

Für den Begriff der 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 Einzelfalles 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 225/03x).

Die Beklagten verwenden im vorliegenden Fall zur Bezeichnung des von ihnen betriebenen Lokals - abgesehen vom bloß beschreibenden Zusatz "Bar & Casting Cafe" - dasselbe Wort "Firn", das zugunsten der Klägerin markenrechtlich seit langem geschützt ist und im Zusammenhang mit den von ihr vertriebenen Pfefferminzbonbons mit Schokofüllung sehr hohe Bekanntheit erlangt hat. Daraus folgt aber im Sinne der oben dargelegten Grundsätze, dass an das Erfordernis der Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit oder -ähnlichkeit wesentlich geringere Anforderungen zu stellen sind als in Fällen bloßer Marken/Kennzeichenähnlichkeit. Der Oberste Gerichtshof vermag sich daher der Auffassung der Vorinstanzen, dass zwischen der Herstellung und dem Vertrieb von Süßwaren, insbesondere Pfefferminzbonbons mit Schokofüllung, und dem Betrieb eines Cafes/Barbetriebs eine derart durchgreifende Verschiedenheit der Waren bzw Dienstleistungen besteht, die die Verwechslungsgefahr ausschließt, nicht anzuschließen. Zwar hat der Oberste Gerichtshof in vielen Entscheidungen festgehalten, dass bei durchgreifender Verschiedenheit der Waren (Dienstleistungen) eine Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden kann (RIS-Justiz RS0079593), in SZ 53/69 = ÖBl 1981, 24 - Tabasco aber in einem mit dem vorliegend zu entscheidenden Fall durchaus vergleichbaren Fall ausgesprochen, dass im Verhältnis zwischen einem Betrieb, dessen Gegenstand die Herstellung und der Vertrieb von Nahrungsmitteln und Getränken ist, und einem gastgewerblichen Betrieb in der Form eines Cafe-Restaurants nicht davon gesprochen werden kann. Die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Gefahr, dass das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, besteht sehr wohl (Kucsko, Geistiges Eigentum, 395 mwN).

Darüber hinaus ist im vorliegenden Fall entgegen der von den Vorinstanzen vertretenen Auffassung der Unterlassungsanspruch der Klägerin auch nach § 10 Abs 2 MSchG begründet. Diese Bestimmung gestattet es dem Inhaber einer eingetragenen Marke auch, es Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Marke muss - als eine Voraussetzung - einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein, wobei feste Prozentsätze nicht einmal im Sinne einer absoluten Untergrenze maßgeblich sind (Ströbele/Hacker, MarkenG7, § 14 Rn 153 mwN zur Rsp des EuGH und BGH; Kucsko aaO 447 mwN). Ausgehend von den festgestellten 24 % der Befragten, die FIRN spontan als Name eines Bonbons genannt haben, ist die Marke der Klägerin daher als bekannt einzustufen, ohne dass auf die Problematik einer "gestützten Befragung", die einen Bekanntheitsgrad von 87 % in jener Gruppe der befragten Österreicher ergab, die mindestens einmal im Monat Bonbons und Schokoladeprodukte essen und zwischen 14 und 69 Jahren alt sind, eingegangen werden muss. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Aussage des Zweitbeklagten selbst zu verweisen, der angab, Firn-Zuckerln und Arosa-Bonbons kenne ja jeder, und er habe auch gewusst, dass es da eine intensive Werbung gegeben habe (S 7 des Protokolls vom 27. 2. 2003 = AS 81).

Zutreffend hat das Berufungsgericht festgehalten, dass die Unlauterkeit der Benützung nach § 10 Abs 2 MSchG Tatbestandsmerkmal ist (ecolex 2002, 267 - BOSS Zigaretten III). Es sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen und die beiderseitigen Interessen umfassend abzuwägen. Die Rufschädigung ist in aller Regel auch unlauter. Anders kann es bei der Rufausbeutung liegen. Denn

die Anlehnung an eine fremde Leistung und die Ausnutzung eines guten Rufs ist nicht stets verwerflich. Es muss zur objektiven Rufausbeutung etwas Anstößiges hinzutreten, Anhaltspunkte hierfür bilden etwa die Verwendung identischer Zeichen, die Behinderung des Markeninhabers in der eigenen wirtschaftlichen Verwertung der Marke auf dem fraglichen Waren/Dienstleistungsgebiet und vor allem die - meist naheliegende, wenn nicht konkret widerlegte - Zielrichtung, am fremden Ruf zu schmarotzen (Ströbele/Hacker aaO Rn 185 mwN, Ingerl/Rohnke, MarkenG2 § 14 Rn 842 mwN). Die von den Vorinstanzen festgestellten persönlichen Motive des Zweitbeklagten für die Wahl der Etablissementbezeichnung "Firn" vermögen die durch die Verwendung des identischen Zeichens begründete Vermutung der Rufausbeutung entgegen der von den Vorinstanzen vertretenen Auffassung nicht zu widerlegen.

Es liegt vielmehr dessenungeachtet nahe, dass der auch nach Ansicht des Berufungsgerichts wohl durch den frischen Pfefferminzgeschmack der Firn-Bonbons begründete gute Ruf dieser Marke auf die von den Beklagten angebotenen Dienstleistungen übertragen werden sollte. Frische bzw Erfrischung liegt auch als für einen Cafe- oder Barbetrieb positiver Begriff nahe, lässt sich aber auch auf die von den Beklagten durchgeführten Veranstaltungen ("Events"), die Personenauswahl (Casting) und Go-go-Darbietungen umfassen, übertragen. Da das persönliche Bedürfnis des Zweitbeklagten, seine ehemalige Lebensgefährtin zu ärgern/verspotten, jedenfalls keine Rechtfertigung für die offensichtliche Rufausbeutung sein kann, liegt selbst dann eine Markenverletzung nach § 10 Abs 2 MSchG vor, wenn man die Markenverletzung nach § 10 Abs 1 Z 2 MSchG mangels konkreter Verwechslungsgefahr verneinen wollte.

Auf die weiters von der Klägerin ins Treffen geführte Rufschädigung in Form einer Übertragung negativer Vorstellungen auf ihre Marke braucht daher ebenso wenig näher eingegangen zu werden wie auf den weiters behaupteten Verstoß gegen § 1 UWG infolge Rufausbeutung.

In Abänderung des Berufungsurteils ist daher dem Unterlassungsbegehren der Klägerin, das die Verwendung ihrer Marke FIRN zur Kennzeichnung der Dienstleistungen eines Kaffeehauses durch die Beklagten sowie die Verwendung des Markennamens in den Internet-Domains [www.firn.at](http://www.firn.at) und/oder [www.firn.co.at](http://www.firn.co.at) und/oder die Verwendung einer anderen, die Marke der Klägerin enthaltenden Internet-Domain zur Kennzeichnung ihrer Homepage verbieten soll, stattzugeben.

Da der Markenverletzer nach § 52 Abs 1 MSchG aber zur Beseitigung des dem Gesetz widerstrebenden Zustands verpflichtet ist, ist in Rechtsprechung und Lehre anerkannt, dass einem in seinen Markenrechten Verletzten ein Anspruch auf Beseitigung der sein Markenrecht dauerhaft störenden Einrichtungen besteht (ÖBl 1999, 87 - Ralph Lauren II; Kucsko aaO 529 mwN). Der Oberste Gerichtshof hat daher bei Verletzung von Kennzeichenrechten durch die Domain einer Website den Anspruch des Verletzten auf Beseitigung des störenden Zustands durch Abgabe einer Löschungs- bzw Verzichtserklärung gegenüber der Registrierungsstelle anerkannt (ecolex 2002, 597 - kunst Net; vgl auch ÖBl 2002, 242 - FPO.at II). Es erweist sich daher auch das von der Klägerin gegen die Erstbeklagte betreffend die Internet-Domains [www.firn.at](http://www.firn.at) sowie [www.firn.co.at](http://www.firn.co.at) gerichtete Löschungsbegehren als berechtigt.

Da die den Beklagten anzulastende Verletzung der Markenrechte der Klägerin durch Verwendung des Zeichens FIRN für das Etablissement der Beklagten, insbesondere auch durch Verwertung als Domain für deren Internetauftritt einem großen, unbestimmten Personen-(Kunden-)Kreis bekannt geworden ist, was von den Beklagten im Verfahren auch nicht substantiiert bestritten wurde, hat die Klägerin nach § 55 MSchG iVm § 149 PatG auch Anspruch auf Veröffentlichung des klagestattgebenden Urteils (Kucsko aaO 533 mwN).

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 41 Abs 1 ZPO, hinsichtlich des Rechtsmittelverfahrens iVm § 50 Abs 1 ZPO. Der im erstinstanzlichen Verfahren erstattete Schriftsatz der Klägerin vom 14.2.2003 war mangels Notwendigkeit zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht zu honorieren, weil das darin enthaltene Vorbringen auch erst in der darauffolgenden Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung vorgetragen hätte werden können.

# **Anmerkung\***

## **I. Das Problem**

Der Kläger als nunmehriger Markeninhaber der seit 1960 eingetragenen österreichischen Wortmarke "FIRN", der deutsche Süßwarenhersteller August Storck KG, wollte dem beklagten Inhaber der "Firn Bar & Casting Cafe" insbesondere die weitere Verwendung der Domains „firn.at“ und „firn.co.at“ untersagen. Die Domains wurden lediglich als Werbepattform für das Lokal registriert und als WWW-Adressen zur Ankündigung von Casting-Events und Go-Go-Girl Darbietungen benutzt.

Da im gegenständlichen Fall dem Inhaber des Firn Bar & Casting Cafes, der seine Homepage ohne irgendeinen Bezug zu den Firn-Bonbons gestaltet hatte, aber kein sittenwidriges Handeln nachgewiesen werden konnte, wurde die Klage in den Unterinstanzen abgewiesen.

Nach einem vom Kläger eingeholten Gutachten wurde der Name "Firn" bei gestützter Befragung von 87 % der befragten Österreicher, die mindestens einmal im Monat Bonbons und Schokoladeprodukte essen und zwischen 14 und 69 Jahre alt waren, diesem Produkt zugeordnet und von 24 % der Befragten spontan als Name eines Bonbons genannt. Ein bestimmtes Vorstellungsbild der Verbraucher kam der Marke FIRN über Bonbons oder Süßwaren hinaus allerdings nicht zu; mit anderen Produkten der Klägerin oder mit dieser selbst wurde die Bezeichnung „FIRN“ nicht in Verbindung gebracht. Bei Anmeldung der Domains für ihr Lokal handelten die Beklagten nicht in Schädigungs- oder Behinderungsabsicht.

Das Höchstgericht hatte letztlich zu entscheiden, ob ein Nahebezug zu einer bekannten Marke bereits dadurch in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, dass dem Markennwortlaut ähnliche Domains registriert und als Adressen der zugehörigen Website genutzt werden?

## **II. Die Entscheidung des Gerichtes**

Der OGH änderte die Entscheidungen der Vorinstanzen ab und gab der Klage vollinhaltlich statt. Zunächst wies das Höchstgericht unter Bezugnahme auf seine frühere Rsp darauf hin, dass zwischen der Herstellung und dem Vertrieb von Süßwaren, insbesondere Pfefferminzbonbons mit Schokofüllung, und dem Betrieb eines Cafes/einer Bar keine so durchgreifende Verschiedenheit der Waren bzw. Dienstleistungen besteht, als dass eine Verwechslungsgefahr von vornherein gänzlich ausgeschlossen wäre.

Neben der demzufolge nach § 10 Abs 1 Z 2 MSchG möglichen Markenverletzung hielt der OGH die Verletzung einer bekannten Marke nach § 10 Abs 2 MSchG gegenständlich jedenfalls für erfüllt: Die Marke „FIRN“ war einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein, wobei feste Prozentsätze nicht einmal im Sinne einer absoluten Untergrenze maßgeblich wären. Dies galt auch für den Beklagten, der selbst angab im Verfahren aussagte, Firn-Zuckerln und Arosa-Bonbons kenne ja jeder, und er hatte auch gewusst, dass es da eine intensive Werbung gegeben hätte. Die unlautere Rufausbeutung ergäbe sich dadurch, dass der durch den frischen Pfefferminzgeschmack der Firn-Bonbons begründete gute Ruf dieser Marke auf die von den Beklagten angebotenen Dienstleistungen übertragen werden sollte. Frische bzw Erfrischung läge auch als für einen Cafe- oder Barbetrieb positiver Begriff nahe, und lässt sich auch auf die von den Beklagten durchgeführten Veranstaltungen ("Events"), die Personenauswahl (Casting) und Go-go-Darbietungen umfassen, übertragen. Das persönliche Bedürfnis des Zweitbeklagten, seine ehemalige Lebensgefährtin mit der Namenswahl zu ärgern bzw. verspotten, konnte jedenfalls keine Rechtfertigung für die offensichtliche Rufausbeutung sein.

## **III. Kritik und Ausblick**

---

\* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. (Tax), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at).



Die vorliegende E serviert mehrere „juristische Zuckerl“, die eine nähere Betrachtung lohnen. Zum einen sind Kennzeichenstreitigkeiten um bekannte Marken rar, höchstrichterliche Rechtssätze dazu noch seltener – die Rechtsfolgenseite eingeschlossen. Zum anderen harrt die kennzeichenrechtliche Beurteilung von sog. generischen Domains weiterer Abklärung.

## A. Markenrechtliche Aspekte

Die Klagsstattgebung nach § 10 Abs 2 MSchG ist vertretbar, jene nach § 10 Abs 1 Z 2 MSchG nicht.

Wohl nach wie vor den „auch vom Berufungsgericht verspürten frischen Pfefferminzgeschmack der Firn-Bonbons“ auf der Zunge bejaht der 4. Senat die Verwechslungsgefahr dahingehend, dass das Publikum glauben könnte, dass die angepriesenen Veranstaltungen, bei denen u.a. auch Go-Go-Girls auftreten, ebenfalls aus dem Hause Storck stammen bzw. der Nachtbarbetrieb wirtschaftlich mit der Herstellung von Pfefferminzluftzuckerln und Schockofüllung wirtschaftlich verbunden wäre. Er beruft sich dabei – mit Recht – auf eine ältere Vorjudikatur, die eine mittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwischen der Herstellung und dem Vertrieb von Tabasco-Gewürzsoße und dem Betrieb mehrerer Restaurants annahm (OGH 29.4.1980, 4 Ob 317/80 - *Tabasco I*, ÖBl 1981, 24 = SZ 53/69). Ohne sich – in weiterer Folge – mit dem Spannungsverhältnis einer Markenverletzung nach § 10 Abs 1 Z 2 MSchG und der jedenfalls freibleibenden Domainnutzung als bloßer Namensnennung nach § 10 Abs 3 Z 1 MSchG für das beklagte Nachtcafe auseinandersetzen und gegebenenfalls das Klagebegehren einschränken zu müssen, begründet das Höchstgericht in rechtsschöpfender Weise den gesamten Klagsanspruch aus § 10 Abs 2 MSchG wegen Verletzung einer bekannten Marke.

Der Begriff der „bekannten Marke“ erlangte erst durch die Markenrechts-Novelle 1999 seine ausdrückliche gesetzliche Stütze in den §§ 10 Abs 2 und 30 Abs 2 MSchG. Ohne dass hier bislang genaue Zahlen angegeben werden konnten, lag eine der deutschen Rsp folgende Untergrenze der Bekanntheit eines Kennzeichens im Markenrecht bei ca. 30 % des angesprochenen Verkehrs (vgl. demgegenüber das „berühmte“ Kennzeichen mit einer „überragenden Verkehrsgeltung“ von mindestens 80 %; BGH 21.3.1991, I ZR 111/89 - *Avon*, BB 1991, 1286 = GRUR 1991, 683 = WRP 1991, 568; *Fezer*, Markenrecht<sup>3</sup> § 14 Rz 441 ff mwN).

Der Schutz der bekannten Marke iSd § 10 Abs 2 MSchG im Verletzungsprozess verlangt die Erfüllung nachfolgend dargestellter **Tatbestandsvoraussetzungen**:

### 1. Bekanntheit der Marke

Der Begriff der „bekannten“ Marke entstammt Art 5 Abs 2 MarkenRL, 89/104/EWG, der nunmehr einheitlich (iSd Rsp des EuGH) zu definieren ist. Nach der vorliegenden E ist dieses Merkmal nicht rein *quantitativ* zu verstehen, sondern es müssen auch *qualitative* Anforderungen im Sinne eines guten Rufes erfüllt sein (insoweit str in der dt Lehre vgl. dafür *Fezer*, Markenrecht<sup>3</sup> [2001] § 14 Rz 419 ff; dagegen *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz<sup>2</sup> [2003] § 14 Rz 479). Der EuGH hat sich, was die Auslegung des Art 5 Abs 2 MarkenRL betrifft, eindeutig gegen eine Definition der Bekanntheit allein nach bestimmten Prozentsätzen (Urteil vom 14.9.1999, C-375/97 - *Chevy* Rz 26, 27, GRURInt 2000, 73 = MarkenR 1999, 380 = ÖBl 2000, 42 = wbl 1999/313). Die Bekanntheit muss nicht in der Gesamtbevölkerung gegeben sein, sondern nur innerhalb der beteiligten Verkehrskreise (EuGH, 14.9.1999, C-375/97 - *Chevy* Rz 24, GRURInt 2000, 73 = MarkenR 1999, 380 = ÖBl 2000, 42 = wbl 1999/313). Bei der Prüfung der Bekanntheit als Schutzvoraussetzung kommt es hingegen nicht auf die Abnehmer der Waren bzw. Dienstleistungen an, für die das kollidierende Zeichen (hier: die Domains „firn.at“ und „firn.co.at“) benutzt wird. Dass die Marke auch in diesen Abnehmerkreisen bekannt ist, wird aber idR im Rahmen der weiteren Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 Abs 2 MSchG (namentlich für die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und für die Übertragung der Wertschätzung) zu prüfen sein (EuGH, 14.9.1999, C-375/97 - *Chevy* Rz 24, GRURInt 2000, 73 = MarkenR 1999, 380 = ÖBl 2000, 42 = wbl 1999/313).

## 2. Zeichenähnlichkeit

Gemäß § 10 Abs 2 MSchG kommt bekannten Marken ein im Vergleich zu sonstigen Marken erweiterter Schutzbereich zu. Unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung bzw. Rufbeeinträchtigung sind weder eine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit noch eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinn erforderlich.

## 3. Eigentliche Verletzungshandlungen

Das sonst erforderliche Tatbestandsmerkmal der Branchenähnlichkeit wird ersetzt durch (jeweils alternativ) die **Ausnutzung bzw. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung** der Marke. Der 4. Senat überträgt die Grundsätze der wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenausbeutung nach § 1 UWG auch auf die Beurteilung des markenrechtlichen Schutzes der bekannten Marke. Der neueren Dogmatik (*Schanda*, MarkenschutzG [1999], § 10 Rz 40 ff mwN) folgend, lassen sich dabei vier Tatbestandalternativen unterscheiden:

**3.1 Rufausbeutung:** die Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke erfordert einen Imagetransfer bzw. einen Imagekontrast, für den ebenfalls auf den Inhalt der unter der verletzenden Domain abrufbaren Website abzustellen ist (OLG München, 12.8.1999, 6 U 4484/98 – *rollsroyce.de*, GRUR 2000, 519 = MMR 2000, 104 = ZUM-RD 2000, 15). Ob bereits durch die bloße Registrierung einer Domain ein geeigneter Imagetransfer herbeigeführt werden kann, ist umstritten, war aber gegenständlich nicht zu prüfen (zur Problematik der „markenmäßigen“ Benutzung von Domains bereits *Thiele*, Entscheidungsanmerkung, wbl 2001, 337, 339 mwH).

**3.2 Aufmerksamkeitsausbeutung** („eye-catcher“): sie liegt z.B. vor, wenn der Erinnerungswert eines Kennzeichens zur Erzielung eines besonderen Aufmerksamkeitseffektes und eines damit einhergehenden Kommunikationsvorsprungs für einen anderen benutzt wird (vgl. OLG München, 25.11.1999, 29 U 2448/99 – *ALLIANZ*, MarkenR 2000, 66 = ZUM-RD 2000, 64).

**3.3 Rufschädigung:** Beeinträchtigung der Wertschätzung z.B. dadurch, dass dem Markeninhaber durch die Domainregistrierung die Möglichkeit genommen wird, sich unter seiner bekannten (und bei den angesprochenen Verkehrskreisen geschätzten) Marke im Internet zu präsentieren (OLG Karlsruhe, 24.6.1998, 6 U 247/97 – *zwilling.de*, CR 1999, 389 (LS.) = JurPC Web-Dok 113/1998 = MMR 1999, 171 m Anm *Viefhues* = WRP 1998, 900 = ZUM 1998, 944; Revision vom BGH nicht angenommen, Beschluss vom 9.11.2000, I ZR 23/00).

**3.4 Verwässerung:** Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft, indem z.B. die Orientierung der Abnehmer dadurch beeinträchtigt wird, dass die Internetbenutzer die Verbindung zu den erwarteten Produkten nicht vorfinden (LG Mannheim, 26.6.1998, 7 O 529/97 – *brockhaus.de*, K&R 1998, 558; LG Hamburg, 1.8.2000, 312 O 328/00 – *joop.de*, CR 2001, 197 = JurPC Web-Dok 58/2001 = MMR 2000, 620)

In allen vier angeführten Varianten muss die bekannte Marke in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund benutzt werden.

## 4. „Ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise“

Dabei handelt es sich um eine sog. negative Tatbestandsvoraussetzung, d.h. die Abwesenheit eines Rechtfertigungsgrundes oder einer sonst lauterer Benutzung. In diesem Tatbestandsmerkmal kommt mE zum Ausdruck, dass es sich bei § 10 Abs 2 MSchG um einen eher wettbewerbsrechtlichen Tatbestand handelt, bei dessen Ausfüllung auf die bisher von Rsp (vgl. OGH 25.4.1995, 4 Ob 22/95 – *Rolls-Royce*, ÖBl 1996, 35 = wbl 1995, 429) und Lehre (vgl. *Gladt*, Zum Rechtsschutz für berühmte und bekannte Marken, ÖBl 1993, 49 mwN) entwickelten Beurteilungskriterien zurückgegriffen werden kann (OGH 17.12.2001, 4 Ob 234/01t – *BOSS Zigaretten III*, eolex 2002/106, 267 m Anm *Schönherr* = JUS Z/3356). Dennoch darf nicht übersehen werden, dass es sich bei der von § 10 Abs 2 MSchG angesprochenen Unlauterkeit um

einen gemeinschaftsrechtlichen Begriff handelt, der nicht ohne weiteres mit der Sittenwidrigkeit des § 1 UWG gleichgesetzt werden kann.

Ausgehend von der „notorischen“ Bekanntheit der klägerischen Marke „vor allem in Verbindung mit Schokoladeprodukten“ bejaht das Höchstgericht zutreffend den erweiterten Markenschutz unter Hinweis auf die Übertragbarkeit der Wert- und Gütevorstellungen. Der vom OGH zur Beurteilung des Schutzzumfanges herangezogene Grad der Branchennähe ist daher bei wohlwollender Betrachtung durchaus als Ausfluss einer Prüfung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn nach § 10 Abs 2 MSchG zu verstehen, die allerdings nach der neueren Rsp des EuGH (23.10.2003, Rs C-408/91 – *Adidasstreifen II*, *ecolex* 2004/175, 384 m Anm *Schumacher* = wbl 2004/2, 27) weitestgehend entbehrlich erscheint. Es genügt vielmehr, dass die beteiligten Verkehrskreise die bekannte Marke und das identische/ähnliche Zeichen aufgrund deren Ähnlichkeit gedanklich miteinander verknüpfen. In beiden Fällen gelangt man zu der vorliegend vom Höchstgericht zutreffend bejahten unlauteren Rufausbeutung.

## **B. Kennzeichenrechtliche Aspekte bei generischen Domains**

Die geringe Prägnanz des strittigen Kennzeichens – die Unterinstanzen attestierten eine „relative Phantasiebezeichnung“ – ermöglicht abschließend eine nähere Beschäftigung mit den sog. generischen Domains.

Der Begriff „Firn“ stellt sich als Bestandteil der Alltagssprache (nach *Duden*, Die deutsche Rechtschreibung<sup>22</sup> [2001], 378 mSp: körnig gewordener Altschnee im Hochgebirge; damit bedeckter Gipfel) und als Gattungsbezeichnung dar, dessen Verwendung als Domain nach hM (vgl. BGH 17.5.2001, I ZR 216/99 – *mitwohnzentrale.de*, BB 2001, 2080 = DB 2001, 2141 = CR 2001, 777 m Anm *Jaeger-Lenz* = K&R 2001, 583 = MR 2001, 148 m krit Anm *Burgstaller*, MR 2001, 254 = MMR 2001, 666 m Anm *Hoeren* = NJW 2001, 3262 = RdW 2002, 11 m Anm *Kilches* = WM 2001, 1962 = WRP 2001, 836 = ZUM 2001, 866) nicht generell wettbewerbswidrig ist; eine irreführende Alleinstellungsbehauptung des Beklagten lag gegenständlich nicht vor.

Bereits Anfang dieses Jahres hatte das Höchstgericht (OGH 10.2.2004, 4 Ob 229/03k – *autobelehrung.at*, *pfandleihanstalt.at*, nv; dazu bereits *Fraiss*, Domain-Grabbing von Gattungsbegriffen nur bei Verkehrsgeltung, RdW 2004/H8) zur kennzeichen- und wettbewerbsrechtlichen Behandlung von sog. generischen oder Gattungsdomains erfreulich deutliche Worte gefunden. Die erste wesentliche Aussage darin, sittenwidriges Domain-Grabbing kann gegenüber bloß beschreibenden Gattungsbezeichnungen nicht geltend gemacht werden, verfestigte den dogmatischen Boden analog dem Tatbestand der bösgläubigen Marken Anmeldung gem § 34 MSchG (vormals: „sittenwidrige Marken Anmeldung“) weiter. Im Vordergrund steht das Fehlen eines sachlichen Grundes für die Registrierung (vgl *Thiele*, Internet-Domains und Kennzeichenrecht in *Gruber/Mader*, Privatrechtsfragen des e-commerce [2003], 87, 136 ff mwN; *Stockinger/Kranebitter*, Kriterien für den rechtmäßigen Gebrauch von Internet-Domain-Bezeichnungen, MR 2000, 3 mwN). Domain-Grabbing erfordert ganz iSd § 34 MSchG das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes des „Begrabten“, m.a.W. eine Marke bzw. ein sonstiges Kennzeichen. Bei Allgemeinbegriffen fehlt es regelmäßig an dieser Voraussetzung. Die nunmehrige E zu „*firm.at*“ stellt den Ausnahmefall der in „*autobelehrung.at*“ aufgestellten Grundregel eindrucksvoll und folgerichtig unter Beweis – jenen der bekannten Marke iSd § 10 Abs 2 MSchG. Das Höchstgericht entwickelte seine Rsp, ob und unter welchen Voraussetzungen die Registrierung von Gattungsbegriffen Domain-Grabbing darstellen kann, weiter. Darüber hinaus äußerte er sich zur Frage, wodurch der Nachweis der Verkehrsgeltung eines Kennzeichens zu führen ist.

## **IV. Zusammenfassung**

Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff „FIRN“ hören? Diese Frage hat das österreichische Höchstgericht zugunsten der bekannten Marke für Pfefferminzluftschokolade mit Schokofüllung

eines deutschen Herstellers gelöst. Dem beklagten Inhaber eines gleichnamigen Wiener Nachtcafés trug es auf, die zu seinen Gunsten registrierten Domains „firn.at“ und „firn.co.at“ zu löschen.  
Hand aufs Herz – wer denkt schon im Hochsommer an körnig gewordenen Altschnee im Hochgebirge?