

e@syCredit – Verbesserung des Schutzes von und vor (Wort-)Bildmarken

Eine Leitentscheidung des für Markensachen zuständigen 17. Senats des OGH hat das Augenmerk der juristischen Diskussion auf den Schutzzumfang von, aber auch den Schutz gegen Bildmarken, insb in der Form von Kombinationsmarken (Wort-Bild)¹⁾ gerichtet. Die zT äußerst kontroversen Stellungnahmen in der Literatur erfordern einen vertiefenden Blick auf die dogmatischen Grundlagen. Der folgende Beitrag versucht eine Einordnung im Licht der europarechtlichen Vorgaben.

1. Ausgangsfall²⁾

Die Klägerin, eine österreichische Bank als Lizenznehmerin, stützte ihren Sicherungsanspruch auf die österreichische Wortmarke EASYBANK mit Priorität vom 3. 10. 1996, die auch als Gemeinschaftsmarke eingetragen war, und auf die (prioritätsjüngere) Wortmarke EASY KREDIT. Die Beklagten, eine deutsche Bank und ihr österreichisches Partnerinstitut, verwendeten die internationale Wortbildmarke „e@syCredit“



mit Priorität vom 18. 6. 2002 und die Wortfolgen „easyCredit“ bzw „easy-credit“ sowie die Domain „easy-credit.at“ ua für den Vertrieb ihres Kreditproduktes gleichen Namens. Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragte die Klägerin, den Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten, das Zeichen EASYCREDIT, insb in der oben abgebildeten Form, und/oder in der Schreibweise easyCredit und/oder easy-credit und/oder verwechselbar ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Finanzdienstleistungen, insb Krediten, und insb zur Bewerbung von Finanzdienstleistungen zu benutzen.

Das Erstgericht untersagte den Beklagten, das Zeichen EASYCREDIT im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, nahm vom Unterlassungsgebot die oben abgebildete Wortbildmarke aus und wies das auf die Verwendung der Wortbildmarke gerichtete Mehrbegehren ab. Das Rekursgericht änderte den Beschluss des Erstgerichts dahin ab, dass es dem Sicherungsantrag zur Gänze stattgab und ließ den ordentlichen Revisionsrekurs nicht zu.

Das Höchstgericht hatte sich ua mit Fragen nach der Unterscheidungskraft der klägerischen Kennzeichen und der Reichweite des Unterlassungsgebots gegenüber (Wort-)Bildmarken zu befassen.

2. Die Entscheidung des OGH

Der OGH gab dem Rechtsmittel teilweise Folge. Die Höchstrichter trugen den Beklagten auf, es ab sofort und bis zur Rechtskraft des über die Klage ergehenden Urteils zu unter-

lassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen EASYCREDIT in der Schreibweise easyCredit und/oder easycrredit und/oder verwechselbar ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Finanzdienstleistungen, insb Krediten, und insb zur Bewerbung von Finanzdienstleistungen zu benutzen.

Das Mehrbegehren, den Beklagten auch die Verwendung der Wortbildmarke zur Kennzeichnung von Finanzdienstleistungen, insb Krediten, und insb zur Bewerbung von Finanzdienstleistungen zu untersagen, wurde abgewiesen. In ihrer Begründung verwies die Höchststrichter zunächst darauf, dass die vom Rekursgericht zitierte Entscheidung des EuG³⁾ die Bezeichnung „easy“ lediglich im Zusammenhang mit einem Bankinstitut und gerade nicht mit einer Bankdienstleistung als unterscheidungskräftig erachtet hatte. Fehlte dem Wort aber im Zusammenhang mit einer Bankdienstleistung die Unterscheidungskraft, dann würde „easy“ in einer Bezeichnung, die sich, wie „easyCredit“ bzw „easy-credit(.at)“, aus „easy“ und der Bezeichnung einer Bankdienstleistung zusammensetzt, nicht als Herkunftshinweis verstanden. Das schloss die Gefahr von Verwechslungen zwischen „easyCredit“ bzw „easy-credit(.at)“ einerseits und EASYBANK andererseits und damit eine Verletzung der prioritätsälteren Marke der Klägerin aus.

Demgegenüber wäre das Unterlassungsbegehren insoweit berechtigt, als sich die Klägerin auf ihre – wenngleich prioritätsjüngere – aber unter Verkehrsgeltungsnachweis eingetragene Wortmarke „EASY KREDIT“ stützte. Unter einem „easyCredit“ würde nämlich ein Kredit verstanden, der „easy“, dh leicht, und damit ohne besondere Formalitäten erhältlich ist. Das klägerische Unterlassungsbegehren war damit insoweit berechtigt, als es sich gegen die Verwendung der Wortfolge „easyCredit“ bzw „easy-credit“ und verwechselbar ähnliche Zeichen richtete, da die Beklagten dafür weder Verkehrsgeltung erlangt, noch behauptet oder bescheinigt hätten.

Der Sicherungsantrag war aber nicht begründet, soweit er auch die Wortbildmarke der Beklagten in ihrer konkreten grafischen Gestaltung erfasst hatte.

3. Schutz von (Wort-)Bildmarken

3.1. Grundsatz des OGH zum Schutzzumfang

Die Judikatur gewährt einer Wortbildmarke – auch bloß ihrem Wortbestandteil – Kennzeichenschutz gegenüber einer ähnlichen Bezeichnung zB einer Domain.⁴⁾ Die für den „Elementschutz“

1) Die Bezeichnung Wortbildmarke erklärt sich aus der Kombination von Grafik-(Bildbestandteil) und Textelementen (Wortbestandteil). Eine Grafik zu dem Text ist aber nicht zwingend erforderlich, solange die Schrift selbst grafische Merkmale aufweist (zB besonderer Schriftfont).

2) OGH 12. 5. 2009, 17 Ob 6/09w – EASYBANK/easyCredit, ecolex 2010/23, 68 (Tonninger) = jursIT 2009/107, 221 (Thiele) = NZ 2010/51 = ÖBI-LS 2009/251, 219 = ÖBI 2009/49, 260 (Gamerith).

3) Urteil 5. 4. 2001, T-87/00 – EASYBANK, wbl 2001/171, 268 = ZER 2001/99, 142.

4) OGH 7. 11. 1989, 4 Ob 138/89 – Kombucha, ecolex 1990, 99 = ÖBI 1990, 165 = wbl 1990, 217 (Schuhmacher); 28. 4. 1992, 4 Ob 29/92 – Resch & Frisch,

bei der Kombinationsmarke herangezogene Begründung des Höchstgerichtes,⁵⁾ „weil die übrigen Wort- und Bildteile den Gesamteindruck der Marke ... nicht so stark prägen, dass ihnen gegenüber die Wortfolge als zu vernachlässigen in den Hintergrund träte“, würde an sich auch für den Schutz eines künstlerisch gestalteten Schriftzuges gelten können.

3.2. Eigene Stellungnahme

3.2.1. Prioritätsprinzip

Das *Prioritätsprinzip* ist eines der tragenden Grundsätze des Immaterialgüterrechts. Das Kennzeichenrecht wird allgemein davon beherrscht, dass im Falle des Zusammentreffens mehrere Rechte für den Vorrang der jeweilige Zeitrang maßgeblich ist.⁶⁾ Das Prioritätsrecht kann als solches übertragen werden und es bewirkt, dass sein Inhaber Rechte mit schlechterem Zeitrang (jüngere Rechte) beseitigen lassen kann. Nach dem Prioritätszeitpunkt kann auch kein Vorgebrauchsrecht mehr entstehen, worin die Sperrwirkung der Priorität liegt.⁷⁾ *Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet der Zeitvorrang.*⁸⁾

Auch das Markenrecht wird vom Prioritätsgrundsatz beherrscht. Das gilt auch für die Gemeinschaftsmarke. Zwar enthält Art 9 GMV, anders als § 10 Abs 1 MSchG, keinen ausdrücklichen Vorbehalt zugunsten älterer Rechte. Der Vorrang solcher Rechte ergibt sich aber aus Art 52 Abs 1 iVm Art 8 Abs 1 und 2 oder 5 GMV.⁹⁾ Eine später registrierte Marke kann daher durch ein älteres Kennzeichenrecht verdrängt (oder jedenfalls in ihrer Gebrauchsmöglichkeit eingeschränkt) werden.

Nach zutreffender Auffassung¹⁰⁾ verhindert das Prioritätsprinzip, dass eine jüngere Wortmarke eine ältere Wortbildmarke sozusagen „überholen“ kann.

Im konkreten Fall stützt lediglich *Gamerith*¹¹⁾ ein (partiell) Verbot der Benützung des Zeichens „easyCredit“ in bestimmten Schreibweisen nicht auf die prioritätsältere Marke „EASYBANK“, sondern auf die gegenüber der Wortbildmarke prioritätsjüngere, mit Verkehrsgeltungsnachweis eingetragene Wortmarke „EASY KREDIT“. Dies deshalb, weil der Inhaber einer Wortbildmarke kein Recht an dem Wortbestandteil (hier: „easyCredit“) erlangt hätte, sondern nur an der konkreten grafischen Gestaltung seiner Marke.

Diese Auffassung reduziert das Prioritätsprinzip für Wortbildmarkeninhaber auf den bloßen Bildbestandteil und *fordert* – entgegen dem gesetzlichen Wortlaut – für *einen* *Prioritätsschutz am Wortbestandteil (zusätzlich) Verkehrsgeltung zur Abwehr jüngerer Rechte ein. Damit würden Wortbildmarkeninhaber zu Kennzeichenträgern „zweiter Klasse“.* Diese Rechtsansicht widerspricht mE der streng am *Prioritätsprinzip* orientierten *Judikatur*, wonach auch ein einzelner Markenbestandteil Markenrechtsschutz im umfassenden Sinn genießt,

wenn er für sich allein unterscheidungskräftig ist und seine Verwendung Verwechslungsgefahr besorgen lässt.¹²⁾ *Gerade dem Zeitvorrang liegt die Überlegung zugrunde, dass sämtliche Kennzeichenrechte (registrierte untereinander, aber auch registrierte zu nicht registrierten) einander gleichwertig sind.* Die strikt am „Gerechtigkeitsprinzip der Priorität“ orientierte Auffassung ermöglicht im Regelfall eine klare Lösung kennzeichenrechtlicher Streitigkeiten und vermeidet erhebliche Rechtsunsicherheit.¹³⁾

3.2.2. Unterscheidungskraft

Dreh- und Angelpunkt des Kennzeichenschutzes ist die *Unterscheidungskraft*. Nach einem zutreffenden Befund eines Teils der Lehre¹⁴⁾ geht die Praxis gleichsam von einem allumfassenden Begriff der Unterscheidungskraft aus. Demgegenüber differenziert das Gesetz zwischen der sog abstrakten Unterscheidungseignung iSd § 1 MSchG, dh der Eignung eines Zeichens, irgendwelche Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden zu können, sowie von der Prüfung der konkreten Unterscheidungseignung (iSd § 4 Abs 1 Z 3 MSchG), die auf die (konkrete) Eignung der Marke, für die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Anspruch genommenen Produkte als Unterscheidungszeichen dienen zu können.¹⁵⁾

Entgegen der Kritik eines Teils der Lehre¹⁶⁾ muss der Rechtsanwender der Versuchung widerstehen, sich der dogmatisch exakten Abgrenzung zu entziehen und beide Erscheinungsformen der Unterscheidungskraft miteinander zu vermengen. Um ein sachgerechtes Ergebnis zu erzielen, ist zunächst die Markentauglichkeit nach § 1 MSchG und dann die Frage der Eintragungstauglichkeit eines an sich markengeeigneten Zeichens zu beurteilen.

Was die Unterscheidungskraft der Kennzeichen im Anlassfall betrifft, so ist – übereinstimmend – an der Eignung des Zeichens „easyCredit“, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke grundsätzlich zu erwartenden Funktionen erkannt zu werden, nicht zu zweifeln. Es ist insoweit grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus.

„Credit“ ist zwar eng mit dem deutschen Wort „Kredit“ verwandt, sodass die angesprochenen Verkehrskreise, hier teils Fachkreise, teils das allgemeine Publikum, den Bedeutungsgehalt ohne Weiteres erkennen werden. Andererseits hat der englische Begriff „Credit“ eine Vielzahl von Bedeutungen, wie ua „Ansehen, Achtung“ oder „Verdienst, Anerkennung“ bis hin zu „Anrechnungspunkt“. Folglich wird er auch im inländischen Bildungsbetrieb für Anrechnungssysteme eingesetzt. Von Bedeutung ist weiter die „Erwähnung im Abspann“, etwa bei Spielfilmen oder Computerprogrammen und Internetseiten. Dass dem Wortbestandteil „Credit“ eine eindeutige, stets mit finanziellen Verhältnissen verquickte Bedeutung zukommt, ist nicht haltbar.¹⁷⁾

„Easy“, der aus dem Englischen stammende Begriff für „leicht“, „offensichtlich“, aber auch „sorglos, angenehm“ oder „unge-

ecolex 1993, 33 = ÖBl 1992, 218; 8. 3. 1994, 4 Ob 12/94 – *Crystal*, ecolex 1994, 405 = ÖBl 1994, 115 = PBl 1995, 430.

5) OGH 13. 11. 2001, 4 Ob 237/01h – *drivecompany.at*, wbl 2002/130, 182 = ecolex 2002/143, 364 (*Schanda*) = ÖBl 2002/10, 84 = ÖBl-LS 2002/56, 66 = ÖBl-LS 2002/57, 66.

6) Statt vieler *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Grundriss Allgemeiner Teil (1982) Rz 341 ff.

7) *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz Rz 344.

8) MRsp seit OGH 11. 1. 1972, 4 Ob 367/71, ÖBl 1972 69.

9) OGH 24. 4. 2007, 17 Ob 4/07y – *JOMA*, ecolex 2007/300, 698 = ÖBl 2007/46, 207 (*Gamerith*) = wbl 2007/180, 401.

10) *Schanda*, Kann man mit einer prioritätsjüngeren Wortmarke gegen eine prioritätsältere Wortbildmarke vorgehen? ecolex 2010, 470 rSp.

11) Entscheidungsanmerkung ÖBl 2009, 262, ohne es mit Rsp-Nachweisen zu unterlegen; vgl auch *Tonninger*, Entscheidungsanmerkung, ecolex 2010, 69 rSp.

12) OGH 23. 3. 2010, 17 Ob 18/09k – *Gute Laune Tee*, ecolex 2010/290, 783 (*Schumacher*) = ÖBl-LS 2010/102/103, 179.

13) Vgl OGH 24. 3. 2009, 17 Ob 44/08g – *justizwache.at*, RdW 2009/501, 522 = RFG 2009/34, 152 (*Thiele*) = wbl 2009/185, 419 (*Thiele*) = lex:itec 2009 H 3, 28 (*Thiele*) = ecolex 2009/272, 691 (*Horak*) = jusIT 2009/40, 90 (*Thiele*) = ÖBl-LS 2009/181/182, 161 = ÖBl 2009/43, 229 (*Gamerith*) = MR 2009, 219 (*Thiele*).

14) *Koppensteiner*, Österreichisches und Europäisches Wettbewerbsrecht² (1997) § 38 Rz 11; *Asperger in Kucsko* (Hrsg) marken.schutz (2006) 102.

15) Vorbildlich *Hauer in Kucsko* (Hrsg), marken.schutz 17.

16) *Tonninger*, ecolex 2010, 70.

17) Vgl BPatG 15. 3. 2007, 33 W (pat) 33/06 – *CampusCredit*, nv.

zwungen, unbefangen“ ist ein zum Grundwortschatz gehörender Begriff. Schon aufgrund dieser vielfältigen, zum Teil einander widersprechenden Bedeutungen kann mE der Wortzusammensetzung „easyCredit“ die (abstrakte) Unterscheidungskraft jedenfalls nicht abgesprochen werden.¹⁸⁾ Eine sachbezogene, bloß beschreibende Information steht hier nicht im Vordergrund. Der Wortbestandteil der Wortbildmarke stellte zumindest zu ihrem Anmeldezeitpunkt (2003) bzw im Kollisionszeitpunkt (2008) eine neuartige Zusammensetzung dar. Die Wortkreation „easy-credit“ ist ihrer Struktur nach eine ungewöhnliche Verbindung und kein bekannter Ausdruck der englischen Sprache, um diese Bankdienstleistung zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben. Jedem Anwender ist klar, dass Finanzierung oder Leasing nie einfach sind. Auch ist ein gegenwärtiger beschreibender Gebrauch nicht feststellbar. Zudem verfügt die Wortbildmarke über eine eigentümliche grafische Ausgestaltung. Bloße Andeutungen über die Beschaffenheit begründen idR keine Deskriptivität, solange sie nur in fantasievoller Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsbli-cher Form unmittelbar zu bezeichnen. Worte, die eine gedankliche Schlussfolgerung verlangen oder lediglich im übertragenen Sinn auf die Merkmale der Ware hinweisen, sind oft sogar sehr gut als Marken geeignet.¹⁹⁾ Zu berücksichtigen ist, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer zergliedernden Betrachtung zu unterziehen, sodass für aus mehreren Wörtern bestehende Marken das Vorliegen der bloßen Deskriptivität in ihrer Gesamtheit zu beurteilen ist.

Bei Prüfung der konkreten Unterscheidungseignung ist nach dem jeweils beschreibenden Bezug zu den einzelnen angemeldeten Produkten abzuwägen. Darauf musste die im Anlassfall zitierte Rsp der europäischen Instanzen²⁰⁾ nicht eingehen,²¹⁾ sodass die vom OGH gewählte Teilabweisung insoweit nicht zu beanstanden ist. Es können nämlich nicht alle Waren und Dienstleistungen ohne weitere analysierende Zwischenschritte mit dem Begriffsinhalt der streitgegenständlichen Marke(n) in Zusammenhang gebracht werden.

3.2.3. Verwechslungsgefahr

Die originäre Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Wortbildmarke („e@syCredit“) im Anlassfall wird durch ihre Benutzungen in unterschiedlichen Grundfarben (zB blau-weiß) nicht geschwächt. Der Verkehr ist nämlich daran gewöhnt, dass schwarz/weiß eingetragene Marken auch farbig verwendet würden und die prioritätsältere Wortbildmarke vielfach mit blauem Schriftzug auf weißem Grund benutzt wird. Durch die farblich unterschiedlichen Gestaltungen der Schriftzüge ändert sich an der Wort-Bild-Wirkung nichts.

Die ohnehin (höchstens schwache) Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Wortmarke „EASYBANK“ wird keineswegs durch die Verwendung der angegriffenen Wortbildmarke in ihrer zweizeiligen Gestaltung mit Unterlegung des „@“²²⁾ und

der spezifischen Schriftart berührt. *Die gemeinsame Verwendung des unbeachtlichen²³⁾ Wortbestandteiles „EASY/e@sy“ ist ausschließlich auf die vielfältigen Bedeutungsinhalte zurückzuführen. Dies ist auch für den Schutzzumfang von Bedeutung.²⁴⁾ Der OGH verneint daher zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen „EASYBANK“ und „e@syCredit“.*

Das dagegen vorgebrachte Argument, die Verwechslungsgefahr würde durch den schwach ausgeprägten Bildteil der Kombinationsmarke „e@syCredit“ nicht ausgeschlossen,²⁵⁾ übersieht die von der europäischen Judikatur entwickelten Grundsätze zu fremden „Firmenmarken“. Darunter versteht man eine Marke, die mit dem Namen des fremden Unternehmens identisch ist und für ein anderes Unternehmen für identische Waren und Dienstleistungen benutzt wird.²⁶⁾ Demzufolge läuft die Benutzung eines mit einer älteren fremden Marke (hier: e@syCredit) verwechslungsfähigen Firmenbestandteils als Warenzeichen für ähnliche Waren im Regelfall den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwider. Es müssen besondere Umstände vorliegen, um eine solche Zeichenbenutzung ausnahmsweise als lauter iSd § 52 MSchG beurteilen zu können. Verwechslungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn Übereinstimmungen in einem der Kriterien Bild, Klang oder Bedeutung bestehen. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit einer zusammengesetzten Marke kann es nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Bestandteile zu vernachlässigen sind.²⁷⁾

Konsequenterweise sind diese Grundsätze korrigierend auf den vorliegenden Anlassfall zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzuwenden. *Das Gewähren des Unterlassungsanspruches aus der jüngeren Wortmarke „EASYKREDIT“ eröffnete nämlich die Möglichkeit, durch geschickte Wahl von Markennamen den Schutzbereich älterer Wortbildmarken auszubeheln. Dem ist in Fortentwicklung der bisherigen Rsp²⁸⁾ dadurch entgegenzuwirken, dass die Benutzung einer mit einer älteren fremden Wortbildmarke verwechslungsfähigen Wortmarke als Kennzeichen für ähnliche Produkte im Regelfall den berechtigten Interessen des Wortbildmarkeninhabers in unlauterer Weise zuwiderläuft.* Es müssten besondere Umstände vorliegen, um eine solche Zeichenbenutzung ausnahmsweise als lauter beurteilen zu können. Dem österreichischen Markenrecht ist nämlich ein Motivschutz fremd.²⁹⁾ Der Wortbestandteil der älteren Wortbildmarke ist entgegen einem Teil der Lehre,³⁰⁾ selbst wenn man diese Bezeichnung nur als schwaches Zeichen ansehen sollte, daher gegen missbräuchliche Verwendung jedenfalls geschützt. Der Schutz wäre aber immer noch dahin gehend zu beurteilen, dass schon geringe Abweichungen auch eine fiktive Verwechslungsgefahr beseitigen könnten.³¹⁾

eines das @-Zeichen enthaltenden Firmennamens nach dem österreichischen Firmenrecht, RdW 2002, 142; Thiele in Kucsko, marken.recht 18 ff, jeweils mwN.

23) So zutreffend OGH 12. 5. 2009, 17 Ob 6/09w – EASYBANK/easyCredit, ÖBl 2009/49, 260, 261.

24) Vgl BPatG 16. 1. 2007, 33 W (pat) 183/04 – EASYLINE, nv.

25) *Gamerith*, ÖBl 2009, 262.

26) EuGH 22. 11. 2007, C-17/06 – *Céline*, ecolex 2007, 989 = ÖBl-LS 2008/38, 27 = ÖBl 2008/20, 99 (zust *Gamerith*) = wbl 2007/233, 533.

27) EuGH 20. 9. 2007, C-193/06 P – *Quick/Quickly*, ecolex 2008/54, 155 (*Schumacher*).

28) Vgl OGH 24. 2. 2009, 17 Ob 36/08 f – *KOBRA/cobra-couture.at*, ecolex 2009/275, 697 (*Horak*) = justIT 2009/66, 136 (zust *Thiele*) = ÖBl-LS 2009/187/188, 162 = ÖBl-LS 2009/200/201/202, 165.

29) NA 22. 9. 1995, Nm 41/92 – *KRONE/Kronenwäsche*, ÖBl 1996, 230 = PBl 1996, 171 mH zur „Überkreuzverwechslung“.

30) *Tonninger*, ecolex 2010, 70.

31) Vgl OLG Wien 23. 11. 2006, 1 R 149/06y – *markant*, ÖBl-LS 2007/73.

18) Insoweit nach wie vor zu beachten EuGH 20. 9. 2001, C-383/99 P – *Baby-Dry*, ecolex 2001/353, 924 (*Schanda*) = wbl 2001/299, 522 = ÖBl-LS 2002/27, 15 = ÖBl 2002, 43 = ZER 2002/207, 28, auch im Lichte des folgenden Urteils 23. 10. 2003, C-191/01 – *Doublemint*, ZER 2004/317, 91.

19) Deutlich OGH 14. 10. 2008, 17 Ob 33/08i – *happykauf.at*, ecolex 2009/194, 503 (*Horak*) = justIT 2009/65, 135 (*Thiele*) = ÖBl-LS 2009/31/32, 18; 13. 11. 2007, 17 Ob 19/07d – *Aktien%Power/Aktienpower CFD*, nv.

20) EuG 5. 4. 2001, T-87/00 – *EASYBANK*, wbl 2001/171, 268 = ZER 2001/99, 142.

21) Zutreffend insoweit *Tonninger*, ecolex 2010, 69.

22) Zur zeichenrechtlichen Verwendung des „@“ vgl *Fuchs*, Das liberalisierte Firmenrecht nach dem Handelsrechts-ÄnderungsG 2005, ÖZW 2009, 86; *Höller*, @ – Möglicher Bestandteil einer Firma? Zur Eintragungsfähigkeit

4. Schutz vor (Wort-)Bildmarken

Das von einem Teil der Lehre³²⁾ gegen die Teilabweisung im Anlassfall ins Treffen geführte, lediglich praxisbezogene Argument möglicher Durchsetzungsschwierigkeiten, da die Abgrenzung zwischen der verbotenen und geduldeten Verwendung der Wortbildmarke schwierig sei, spricht den Schutz vor Wortbildmarken an. Grundsätzlich ist zwischen der rechtsbegründenden bzw. rechtserhaltenden und der rechtsverletzenden Verwendung von Kennzeichen zu unterscheiden, da der Begriff der rechtserhaltenden Benutzung für eingetragene Marken nicht identisch sein muss mit der rechtsverletzenden Benutzung durch Marken.³³⁾ Gleiches gilt von und für (Wort-)Bildmarken.

Das Gesetz selbst macht insoweit zwischen den einzelnen Markenarten (Wortmarke, Bildmarke, Hörmarke, Farbmarke oder Geruchsmarke) keinen Unterschied. Demnach entsteht auch aus einer Wortbildmarke für den Inhaber derselben das Recht, jeden (prioritätsjüngeren) anderen Kennzeichenträger von der Benutzung eines Zeichens auszuschließen, das der Wortbildmarke gleich ist, ihr ähnelt oder an sie erinnert.

Die Eintragung einer (Wort-)Bildmarke sagt nichts darüber aus, ob die enthaltene Buchstabenfolge als „reine“ Wortmarke schutztauglich wäre. Jedoch kann ein (abstrakt) nicht unterscheidungskräftiges Wortzeichen durch Hinzufügen einer besonderen grafischen Gestaltung Schutztauglichkeit iS von Unterscheidungskraft erlangen. Einfache oder gebräuchliche grafische Gestaltungen, wie zB Kreise, oder Verzierungen, wie zB waagrechte Streifen, reichen hierfür idR nicht aus.³⁴⁾ Je beschreibender das Wort ist, desto höhere Anforderungen sind an die Grafik zu stellen. Aus schutzuntauglichen Wortbestandteilen einer Wortbildmarke können daher keine Verbotensrechte gegen die Verwendung des Wortes abgeleitet werden.³⁵⁾ Die mangelnde Kennzeichnungskraft des allein übernommenen (Teils des) Wortbestandteils schließt eine Markenverletzung aus.³⁶⁾

Konsequenterweise haben die Gerichte dem Wortbestandteil einer Wortbildmarke losgelöst vom Eingebundensein in die grafische Darstellung dann Schutz zuerkannt, wenn ihm prägende Wirkung zukommt.³⁷⁾ Darüber hinaus ist auch für das

österreichische Markenrecht von dem Grundsatz auszugehen, dass einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke – unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente – als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht.³⁸⁾ Das ist der Fall, wenn der nicht unterscheidungskräftige Sinngehalt der Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens durch das auffallende Hervortreten der grafischen Elemente so weit überlagert wird, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abgesprochen werden kann.³⁹⁾ Für das Aufeinandertreffen einer Wortbildmarke mit einer Wortmarke kann insoweit nichts anderes als für die Nutzung eines Zeichens auf andere Weise gelten, weil es andernfalls zu einer unerträglichen Diskrepanz zwischen den gleichrangigen Markenarten käme.

5. Zusammenfassung

Markenrechtlich betrachtet ist eine (Wort-)Bildmarke ein Zeichen, das sowohl eine Buchstabenfolge als auch grafische Gestaltungselemente aufweist. Ihr passiver Schutzzumfang (also vor anderen Kennzeichen) ist wegen der Gleichwertigkeit aller Kennzeichenrechte grundsätzlich gleich den übrigen Markenformen, insb nach dem Zeitrang für ihre Elemente zu bestimmen. Ihr aktiver Schutzzumfang ist ebenso iS des Elementeschutzes ausgestaltet. Die eingangs zitierte EASYBANK/e@syCredit-Entscheidung des österreichischen Höchstgerichtes verdeutlicht den Schutz für Inhaber von (Wort-)Bildmarken und ist insoweit ein reformatorischer Anfang. Der nunmehr eingeschlagene Weg in die richtige Richtung muss mE durch Übertragung der Grundsätze europäischer Rechtsprechung auf den Schutz von Wortbildmarken konsequent fortgesetzt werden. Dazu gehört eine strikte Beachtung des Prioritätsprinzips, um Wortbild- oder Bildmarkeninhaber vor der misslichen – und unlauteren – Situation zu bewahren, dass nachkommende Kennzeichenträger durch (geschickte) Eintragung von ähnlichen Wortmarken den älteren Kennzeichenschutz beseitigen. Zu der damit angesprochenen Grundsatzproblematik des Zeitvorrangs hat der OGH in seiner Entscheidung nicht Stellung genommen, da er dem Sicherungsantrag mit Ausnahme der Verwendung der Wortbildmarke zur Kennzeichnung von Finanzdienstleistungen, insb Krediten, und insb zur Bewerbung von Finanzdienstleistungen ohne insoweit eingehende Begründung stattgegeben hat.

32) *Gamerith*, ÖBl 2009, 261, 262.

33) BGH 7. 12. 1995, I ZR 130/93 – *AQUA*, GRUR 1996, 267 = wip 1997, 453; 28. 9. 1977, I ZB 4/76 – *Orbicin*, GRUR 1978, 294.

34) *Fezer*, Markenrecht⁴ (2009) § 3 Rz 525, konstatiert zumeist ein Fehlen der konkreten Unterscheidungskraft; vgl auch OGH 12. 7. 2006, 4 Ob 35/06p – *Green Box*, MR 2006, 386 = ÖBl-LS 2006/178, 267.

35) Vgl OGH 11. 3. 2008, 17 Ob 4/08z – *INTIHAA/INTIHAA/MEID*, nv.

36) OGH 8. 11. 2005, 4 Ob 158/05x – *steierparkett.ch*, ÖBl-LS 2006/57, 115 = ÖBl-LS 2006/64/65, 116 = ÖBl-LS 2006/66, 117 = ÖBl 2006/43, 179; 21. 12. 2004, 4 Ob 238/04k – *NEWS&NEWS*, wbl 2005/131, 240 (*Hiale*) = MR 2005, 135 = ÖBl-LS 2005/138, 168 = ÖBl-LS 2005/147, 170; 16. 7. 2002, 4 Ob 156/02y – *KINDER*, ecotex 2002/289, 755 (*Schanda*) = MR 2002, 347 = ÖBl-LS 2002/184, 268 = ÖBl 2002, 268 = ÖBl-LS 2002/193, 269.

37) OGH 13. 11. 2001, 4 Ob 237/01h – *drivecompany.at*, wbl 2002/130, 182 = ecotex 2002/143, 364 (*Schanda*) = ÖBl 2002/10, 84 = ÖBl-LS 2002/56, 66 = ÖBl-LS 2002/57, 66; 24. 6. 2003, 4 Ob 117/03i – *computerdokter.com*, wbl 2003/309, 545 = ÖBl-LS 2003/160, 264 = RdW 2004/13, 22 = MR 2004,

69; 20. 4. 2006, 4 Ob 5/06y – *Lucky Strike*, RZ 2006, 231 = RdW 2006/536, 573 = ecotex 2006/446, 1016 (*Schumacher*) = ÖBl-LS 2006/139, 214 = ÖBl-LS 2006/140/141/142, 215 = ÖBl 2006/66, 275 (*Gamerith*) = HS 37.316 = HS 37.289.

38) EuGH 15. 9. 2005, C-37/03 P – *BioID*, wbl 2005/293, 577 = ZER 2006/328, 141; ebenso BPatG 25. 2. 2010, 29 W (pat) 12/10 – *Getränke Star*, nv.

39) Jüngst BPatG 23. 9. 2010, 29 W (pat) 174/10 – *TIP DER WOCHE*, nv, mwN.



Foto: D. Wild

Der Autor:

RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), studierte US-amerikanisches Steuerrecht in San Francisco; Gründer der RA-Kanzlei EUROLAWYER® in Salzburg; Fachbuch-Autor; Verfasser des Standardkommentars zum Werbeabgabengesetz (2000); gerichtlich beidseitiger Sachverständiger für Urheberfragen aller Art, insb Neue Medien und Webdesign.

Publikationen des Autors:

Rechtssichere Verwendung von Schutzzeichen, RdW 2010/568, 557; Zero Intern – Rechtswidrige AGBs als Lauterkeitsverstoß, RdW 2010/424, 388; Urheberrecht und Erben, in Bogendorfer/Ciresa (Hrsg), Urheberrecht (2009) 51; Co-Autor in Triffereiter/Rosbaud/Hinterhofer (Hrsg), Salzburger Kommentar zum Straßengesetzbuch.

Herausgeber:

Werner Doralt

Gert Iro

Gunter Mayr

Christian Nowotny

Ulrich Runggaldier

Wirtschaftsrecht

Fritz Zeder:

Reformüberlegungen zum Bilanzstrafrecht

Christian Nowotny:

OGH zur Causa BAWAG: Das Bilanzstrafrecht gewinnt an Konturen

Arbeitsrecht

Dieter Weiß:

Möglichkeiten der Betriebsvereinbarung auf Unternehmensebene

Andreas Gerhartl:

Arbeitsrechtliche Tücken der Umstellung auf Sommerzeit

Steuerrecht

Andrei Bodis:

VfGH zur StiftEG: Bleibt alles beim Alten?

Reinhold Beiser:

Unentgeltliche oder verbilligte Beförderung bei Arbeitnehmern

Österreichisches Recht der Wirtschaft 4/2011

29. Jahrgang – April 2011

Herausgeber:

em. Univ.-Prof. Dr. Werner Doralt
Univ.-Prof. Dr. Gert Iro
Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr
Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Runggaldier

Schriftleitung:

em. Univ.-Prof. Dr. Werner Doralt

Lektorat und Autorenbetreuung:

Mag. Katharina Bacher,
1030 Wien, Marxergasse 25
Tel. +43-1-534 52-1552
Fax +43-1-534 52-146
E-Mail: katharina.bacher@lexisnexis.at

Abonnentenservice:

Tel. +43-1-534 52-5555
Fax +43-1-534 52-141
E-Mail: bestellung@lexisnexis.at

Gesetzgebung	III
Info aktuell Wirtschaftsrecht	189
Info aktuell Arbeits- & Steuerrecht	190

Wirtschaftsrecht

Fritz Zeder	
Reformüberlegungen zum Bilanzstrafrecht	191
Christian Nowotny	
OGH zur Causa BAWAG: Das Bilanzstrafrecht gewinnt an Konturen	195
Georg Rihs	
Rechtswahl und Gerichtsstandsvereinbarungen in Vertriebsverträgen	197
Clemens Thiele	
e@syCredit – Verbesserung des Schutzes von und vor (Wort-)Bildmarken	203
Erich Novacek	
Haftungen bei Unternehmensübertragungen im Zivil- und Steuerrecht	207

Wirtschaftsrecht Judikatur	212
----------------------------	-----

Familienrecht

Einbeziehung nicht ausgeschütteter Gewinne einer GmbH in die Unterhaltsbemessungsgrundlage?	212
---	-----

Schuldrecht

Domainname: Verwendung eines fremden Namens – Unterscheidung durch .at bzw .com ausreichend?	213
Verstoß gegen eine vertragliche Dokumentationspflicht – Beweiserleichterung für den Vertragspartner	214
Auslegung eines Sicherungsgeschäfts – Belastungs- oder Unklarheitenregel?	214
Haftrücklassgarantie des Generalunternehmers – Verjährung des Regresses gegen den Subunternehmer	215

Miet- und Wohnrecht

Investitionsersatz – auch nicht bezifferte Forderung verhindert Präklusion	215
--	-----

Wertpapierrecht

Anlegerentschädigung nach dem WAG 1996 – „Halten“ von Kundengeldern	216
---	-----

Immaterialgüterrecht

EuGH: Eintragung eines ausschließlich aus Ziffern bestehenden Zeichens als Marke	216
Bundeshymne: Zusatz „und Töchter“ zulässig	217

Wettbewerbsrecht

Einkaufszentrum: Wettbewerbsverstoß bei Verstoß gegen Konkurrenzklausele des Pachtvertrags	218
Haftung des Geschäftsführers als Gehilfe für Wettbewerbsverstoß der GmbH	218
Haftung des Linksetzers; inkompatible Software	218
Werbung für ein Finanzprodukt mit Kapitalgarantie ohne Hinweis auf den Garanten	219
„Arztwerbung“ – Bewerbung einer Krankenanstalt	219
Bewerbung von Fenstern: Kumulation von Superlativen – Behauptung der Zugehörigkeit zur „Spitzengruppe“	219
Unvertretbarkeit einer im Sicherungsverfahren noch vertretbaren Rechtsauffassung	220
Kronzeugen im Kartellverfahren – Bemessung der Geldbuße	221
Kartellrechtliche Beurteilung des Erwerbs von Unternehmensteilen	221

Versicherungsrecht

EuGH: Versicherungswesen – Ungleichbehandlung von Männern und Frauen unzulässig	222
---	-----

Insolvenzrecht

Verpflichtung von Kleinunternehmen zur Einsichtnahme in die Insolvenzdatei	223
Keine gehörige Fortsetzung der Anspruchsverfolgung durch Masseverwalter	223
Konkurs: Keine Zusammenrechnung mehrerer Anfechtungen	224