



- 1. Ob der Verwender subjektiv die betriebliche Herkunft bezeichnen wollte oder mit einem solchen Verständnis rechnete, ist für die Beurteilung des kennzeichenmäßigen Gebrauchs bedeutungslos.**
- 2. Eine Kombination aus einer geschützten Marke mit der Unternehmensbezeichnung eines Dritten schließt die Verwechslungsgefahr dann nicht aus, wenn die Unternehmensbezeichnung das zusammengesetzte Zeichen wegen ihrer Bekanntheit dominiert; insbesondere bei gleichem Sinngehalt (hier: FEELING und FEEL/feel.at) ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen.**
- 3. Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind im Sinne eines „beweglichen Systems“ a) die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, b) die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und c) die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren. Bei Warenidentität einschließlich hochgradiger Warenähnlichkeit ist ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich, um Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Warenabstand.**
- 4. Bösgläubiger Markenrechtserwerb im Sinn des § 34 MSchG setzt die Absicht des Anmelders voraus, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Diese Absicht muss nicht der einzige Beweggrund des Anmelders sein, es genügt, dass es sich um ein wesentliches Motiv handelt. Ein derartiger Einwand ist auch im Sicherungsverfahren zu prüfen.**
- 5. Die Rechtsgültigkeit einer Gemeinschaftsmarke ist auch für das Eintragungshindernis der Täuschungseignung nicht von Amts wegen zu prüfen.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende, die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk und die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei C*****, vertreten durch Höhne, In der Maur & Partner, Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei V*****, vertreten durch Dr. Christof Pöchhacker, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 30.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 21. November 2007, GZ 2 R 180/07s-12, womit der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 8. August 2007, GZ 10 Cg 96/07h-7, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

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

Einstweilige Verfügung Zur Sicherung des Anspruchs der klagenden Partei auf Unterlassung wettbewerbswidriger und markenverletzender Handlungen wird der beklagten Partei bis zur Rechtskraft der über die Unterlassungsklage ergehenden Entscheidung verboten, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen FEEL sowie damit verwechselbar ähnliche Zeichen im Zusammenhang mit Fahrzeugen, deren Teilen und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten, und mit Rädern für Fahrzeuge zu verwenden.

Die klagende Partei hat die Kosten des Sicherungsverfahrens aller drei Instanzen vorläufig, die beklagte Partei hat die Kosten des Sicherungsverfahrens aller drei Instanzen endgültig selbst zu tragen.

Begründung:

Die Klägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin nachstehender Marken: der österreichischen Wortmarke Nr 232.749 "FEELING", geschützt für Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, sowie für Räder und Felgen für Fahrzeuge (Priorität vom 20. 12. 2005), und der Gemeinschaftsmarke Nr 5.150.032 "FEELING", geschützt für Fahrzeuge und deren Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten, sowie für Räder für Fahrzeuge (Priorität vom 20. 12. 2005).

Die Beklagte vertreibt Fahrzeuge der Marke V***** in Österreich. Sie bietet seit 2006 einen Pkw unter der Bezeichnung "V***** C70" an. Bei der Bewerbung dieses Fahrzeugs verwendet sie das Wort "FEEL" in einer grafischen Gestaltung. Sie besteht aus den - ohne Zwischenraum aneinander gereihten - vier Großbuchstaben des Wortes "FEEL". Diese Darstellung findet sich in Werbeunterlagen und in Zeitungsinseraten für den V***** C70 sowie aufgeklebt auf Schaufenstern von V*****-Händlern. Dabei wird jeweils das graphisch gestaltete Wort "FEEL" und, ausgenommen auf einem Teil der Fensteraufkleber, die Bezeichnung "V***** C70" verwendet, wobei "FEEL" und "V***** C70" voneinander räumlich getrennt sind. So heißt es beispielsweise am unteren Rand der Zeitungsinserate: "FEEL ist die sinnliche Erfahrung des neuen V***** C70 ...".

Die Beklagte ist auch Inhaberin der Domain "www.feel.at"; über die Domain gelangt man auf eine Website, auf der die Beklagte den Pkw V***** C70 in der soeben dargestellten Form bewirbt.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs begehrt die klagende Partei, der Beklagten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen "FEEL" sowie damit verwechselbar ähnliche Zeichen im Zusammenhang mit Fahrzeugen, deren Teilen und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten, und mit Rädern für Fahrzeuge zu verwenden. Die Beklagte gebrauche die Wortbildmarke "FEEL" als Zweitmarke ihrer Hauptmarke V***** C70. Als Internetadresse diene das Wort "feel" der Bewerbung dieses Fahrzeugs. Das Zeichen sei der Wortmarke der Klägerin verwechselbar ähnlich. Sein Sinngehalt werde von den Konsumenten verstanden und als Variante der klägerischen Marke betrachtet.

Die Beklagte wendete ein, die Marke der Klägerin sei rein beschreibend und hätte nicht registriert werden dürfen; sie habe jedenfalls nur geringe Kennzeichnungskraft, ihr Schutzbereich sei eng, sodass der Zusatz "ing" zur Unterscheidung ausreiche. Dies um so mehr, als das Zeichen der Beklagten grafisch gestaltet werde und diese auffällige grafische Gestaltung ausreiche, um Verwechslungsgefahr hintanzuhalten. Im Übrigen seien sowohl die österreichische als auch die Gemeinschaftsmarke erst angemeldet worden, nachdem die "FEEL-Kampagne" der Beklagten schon längere Zeit gelaufen sei. Das Wort "FEEL" werde nicht als Herkunftshinweis, sondern als beschreibende Angabe eines Gefühls verstanden, es werde daher nicht kennzeichenmäßig gebraucht, insbesondere auch nicht zur Bezeichnung eines Fahrzeugs. Das Fahrzeug trage die Bezeichnung "V***** C70", wollte man "FEEL" als Teil dieses Zeichens beurteilen, mangle es an der Verwechslungsgefahr. Die Domain "www.feel.at" greife nicht in das Markenrecht ein, weil geringe Abweichungen der Schreibweise für die Domain-Registrierung ausreichen. Im Übrigen werde die Marke "FEELING" in Österreich nicht gebraucht. Die Verwechslungsgefahr sei jedenfalls

weggefallen, weil die Beklagte ihre Werbekampagne beendet habe und eine weitere Verwendung des Zeichens nicht plane.

Das *Erstgericht* wies den Sicherungsantrag ab. Es verneinte den kennzeichenmäßigen Gebrauch des Wortes "FEEL". Dieses Zeichen bringe ein Lebens- und Fahrgefühl zum Ausdruck und werde nicht als Bezeichnung eines Fahrzeugs verwendet. Verwechslungsgefahr bestehe schon deshalb nicht, weil die Klägerin ihre Marke in Österreich nicht zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen gebrauche. Auch die Domain der Beklagten greife nicht in das Markenrecht ein, sie sei beschreibend und bezeichne die Website, auf der für den V***** C70 geworben werde.

Das *Rekursgericht* bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei. Verwechslungsgefahr liege nicht vor, weil die eigentümliche grafische Gestaltung immer in Verbindung mit den Bezeichnungen "V*****" und/oder "V***** C70" gebraucht werde. Der Zusammenhang zwischen dem beanstandeten Zeichen und der Marke V***** sei unübersehbar. Ob das Zeichen markenmäßig gebraucht werde, könne daher offen bleiben. Die Internet-Domain greife in das Markenrecht der Klägerin nicht ein, weil schon geringe Abweichungen ausreichen.

Der *außerordentliche Revisionsrekurs* der Klägerin ist *zulässig*, weil die Vorinstanzen bei der Beurteilung von kennzeichenmäßigem Gebrauch und Verwechslungsgefahr von der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs abgewichen sind. Das Rechtsmittel ist auch *berechtigt*.

1. Schutzfähigkeit der Marken "FEELING" Die Klägerin stützt ihren Unterlassungsanspruch auf eine österreichische Wortmarke und eine gleichlautende Gemeinschafts(Wort-)marke. Die Beklagte bezweifelte im Verfahren die Schutzfähigkeit der Bezeichnung "FEELING", sie sei rein beschreibend.

1.1. Soweit sich die Klägerin zur Begründung ihres Unterlassungsanspruchs auf die Verletzung ihrer Gemeinschaftsmarke beruft, hat das Gericht - mangels Widerklage - von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen (§ 95 Abs 1 GMV).

Der bloße Einwand des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke ist nur insoweit zulässig, als die Gemeinschaftsmarke wegen mangelnder Benutzung für verfallen oder wegen eines älteren Rechts der Beklagten für nichtig erklärt werden könnte (Art 95 Abs 3 GMV; 4 Ob 239/04g = ÖBl 2005/28, 125 - Goldhase; RIS-Justiz RS0119658).

Beide Möglichkeiten scheiden nach dem bescheinigten Sachverhalt aus.

Die Klägerin nimmt für ihre Gemeinschaftsmarke (wie auch für die österreichische Marke) die Priorität der deutschen Erstanmeldung vom 20. 12. 2005 in Anspruch, sodass der Einwand der Nichtbenutzung der Marke über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht erhoben werden kann.

Die Beklagte hat die "FEEL-Kampagne" für ihr Fahrzeug nach eigenen Angaben erst im Jahr 2006 - somit nach dem Prioritätszeitpunkt der klägerischen Marken - begonnen. Ein älteres Recht der Beklagten an der Bezeichnung "FEEL" ist nicht bescheinigt.

1.2. Die Schutzfähigkeit der österreichischen Marke hat das Gericht als Vorfrage im Verletzungsstreit selbständig zu prüfen (4 Ob 11/98s = ÖBl 1998, 229 - Nintendo; 4 Ob 89/06a = ÖBl 2007/6; 4 Ob 134/06v).

Als rein beschreibend im Sinn des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG werden Zeichen verstanden, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf das

damit bezeichnete Objekt (Unternehmen, Ware oder Dienstleistung) verstanden werden (stRsp 4 Ob 7/05s = ÖBl-LS 2005/145 und 146 - car care mwN; 4 Ob 38/06a = ÖBl-LS 2006/169 - Shopping City; 17 Ob 1/07g = ecolex 2007/264 - wein & co; RIS-Justiz RS0066456 und RS0117763). Dies ist dann der Fall, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (4 Ob 158/05x - Steirerparkett; 4 Ob 38/06a; RIS-Justiz RS0066456).

Die Wortmarke der Klägerin "FEELING" ist geschützt für Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Räder und Felgen. Für diese Warengattung ist das Zeichen ausreichend phantasievoll, keineswegs beschreibend und daher schutzfähig. Die tatsächliche Verwendung der Marke in Österreich ist für den zivilrechtlichen Markenschutz vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist des § 33a MSchG ohne Bedeutung (4 Ob 134/06v = ÖBl 2007, 176 - BUZZ; RIS-Justiz RS0079295).

2. Die Beklagte hat im Verfahren erster Instanz eingewendet, die Klägerin habe ihre Marken erst angemeldet, nachdem die "FEEL-Kampagne" der Beklagten schon längere Zeit gelaufen sei. Ihr Einwand enthält erkennbar den Vorwurf sittenwidrigen (bösgläubigen) Markenrechtserwerbs im Sinn des § 34 MSchG. Dieser Vorwurf ist auch im Sicherungsverfahren zu prüfen (4 Ob 89/06a = ÖBl 2007/6 - grüengeflammt). Bösgläubiger Markenrechtserwerb im Sinn von § 34 MSchG setzt die Absicht des Anmeldenden voraus, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Diese Absicht muss wesentliches Motiv der Markenregistrierung sein (4 Ob 244/01p = ÖBl 2002/71 - Alpentrio Tirol; 4 Ob 89/06a mwN; 4 Ob 28/06f = ÖBl 2006/54 - Firekiller). Nach dem bescheinigten Sachverhalt fand die Werbekampagne für das Modell V***** C70 unter Verwendung des Zeichens "FEEL" im Jahr 2006 statt. Die Marken der Klägerin wurden zwar erst am 4. 7. 2006 (österreichische Wortmarke) und am 13. 4. 2007 (Gemeinschaftswortmarke) registriert, die Registrierung fand allerdings mit Priorität der deutschen Erstanmeldung vom 20. 12. 2005 statt. Zu diesem Prioritätszeitpunkt hatte die Beklagte - geht man vom bescheinigten Sachverhalt aus - mit ihrer Werbekampagne noch nicht begonnen. Die Voraussetzungen für den behaupteten bösgläubigen Markenrechtserwerb sind somit nicht bescheinigt.

3. Kennzeichenmäßiger Gebrauch des Zeichens "FEEL" 3.1. Dem Markeninhaber ist nach ständiger Rechtsprechung (nur) der kennzeichenmäßige Gebrauch seines Zeichens vorbehalten.

Kennzeichenmäßiger Gebrauch liegt vor, wenn im geschäftlichen Verkehr eine wörtliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung oder in Bezug auf sie so gebraucht wird, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsart (zum Beurteilungsmaßstab siehe EuGH Rs C-342/97 = Slg 1999 I-3819, RNr 26 - Lloyd) annimmt oder annehmen kann, das Zeichen diene zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft (4 Ob 391/84 = ÖBl 1985, 158 - Ford-Spezialwerkstätte; 4 Ob 79/06f = ÖBl-LS 2006/173 - Smiley; 4 Ob 134/06v = ÖBl 2007, 176 - BUZZ; RIS-Justiz RS0066671). Ist die Verwendung des Zeichens mehrdeutig, muss ein kennzeichenmäßiger Gebrauch angenommen werden (4 Ob 364/85 - Duracell).

Auch der Europäische Gerichtshof zieht die Funktion der Marke als betriebliche Herkunftsbezeichnung als entscheidendes Kriterium für das Vorliegen einer Benutzung im Sinn von Art 5 Abs 2 MarkenRL heran (EuGH Rs C-2/00 = Slg 2002 I 4187 - Hölterhoff; Rs

C-206/01 = Slg 2002 I 10273 - Arsenal; Rs C-48/05 = ecolex 2007, 268 - Opel). Auch er verlangt daher in der Sache eine kennzeichenmäßige Benutzung.

Dass der Verkehr ein Zeichen zusätzlich auch noch in einer anderen Bedeutung versteht, schließt die auf die Herkunft hinweisende Verwendung nicht aus. Es genügt, dass das Zeichen auch als Herkunftshinweis verstanden wird (Ingerl/Rohnke, MarkenG² § 14 Rn 101 mwN; 4 Ob 134/06v = ÖBl 2007, 176 - BUZZ). Auch die deutsche Rechtsprechung versteht den Begriff des kennzeichenmäßigen Gebrauchs grundsätzlich weit (Ingerl/Rohnke aaO Rn 102 mwN). Es genügt die objektive, nicht völlig fernliegende Möglichkeit, dass der Verkehr einen Herkunftshinweis annimmt (Ingerl/Rohnke aaO Rn 103).

Kennzeichenmäßiger Gebrauch wird nur verneint, wenn das Zeichen zweifelsfrei nicht in diesem Sinn als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird (Ingerl/Rohnke aaO Rn 104 mwN; in diesem Sinn auch der EuGH in seiner Entscheidung Rs C-2/00 = Slg 2002 I 4187 - Hölterhoff RNr 17, wonach ein herkunftskennzeichnendes Verständnis "ausgeschlossen" sein müsse). Ob der Verwender subjektiv die betriebliche Herkunft bezeichnen wollte oder mit einem solchen Verständnis rechnete, wird als bedeutungslos angesehen (Ingerl/Rohnke aaO Rn 103 mwN).

3.2. Wendet man diese Grundsätze auf den vorliegenden Sachverhalt an, so ist nicht zweifelhaft, dass das Zeichen "FEEL" - mag es für manche auch zusätzlich eine Assoziation zu einem Lebensgefühl herstellen - jedenfalls auch als betriebliches Herkunftszeichen benützt und verstanden wird. Es findet sich blickfangartig auf Werbeunterlagen und in den Schauräumen (Geschäftslokalen) der Beklagten im Zusammenhang mit der Bewerbung einer bestimmten Fahrzeugtype. Es wird auch als Internetadresse verwendet, die zu einer Website führt, auf der dieses Produkt der Beklagten (der V***** C70) mit dem beanstandeten Zeichen beworben wird. Die Typenbezeichnung "V***** C70" hindert die kennzeichenmäßige Funktion des Zeichens "FEEL" aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht. Es ist in der Autobranche üblich, dass Hersteller für ein bestimmtes Fahrzeug mehr als eine Marke benutzen, um auf bestimmte Unter- oder Sondermodelle hinzuweisen.

3.3. Angesichts der markenmäßigen Verwendung des beanstandeten Zeichens kann die im Revisionsrekurs angesprochene Frage, ob eine Markenrechtsverletzung auch ohne kennzeichenmäßige Benutzung eines Zeichens im Sinn eines Herkunftshinweises vorliegen kann, im vorliegenden Fall offen bleiben (zu dieser in der Literatur angesprochenen Frage siehe Grünzweig, Markenverletzung auch ohne kennzeichenmäßige Benutzung, RdW 2008/93, 133).

4. Verwechslungsgefahr Die Klägerin nimmt markenrechtlichen Schutz für ihre österreichische Wortmarke und die Gemeinschaftswortmarke "FEELING" in Anspruch.

4.1. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der ihr folgenden nationalen Rechtsprechung ist Verwechslungsgefahr im Sinn von Art 9 Abs 1 lit b GMV und § 10 Abs 1 Z 2 MSchG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Die Beurteilungsgrundsätze wurden zuletzt unter anderem in den Entscheidungen 4 Ob 154/06k (= ÖBl 2007/30 [Gamerith] - amadeo by living dimension), 17 Ob 16/07p und 17 Ob 22/07w zusammengefasst.

Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Warenidentität erfordert einen wesentlich größeren Abstand der Zeichen selbst, um Verwechslungsgefahr auszuschließen (4 Ob 273/02d = ÖBl 2003/50 - Kleiner Feigling; 4 Ob 36/04d = ÖBl 2004/55 - Firn; 4 Ob 154/06k = ÖBl 2007/78 - amadeo by living dimension; RIS-Justiz RS0116294).

Wird eine Marke vollständig in ein anderes Zeichen aufgenommen, so ist regelmäßig - und zwar auch dann, wenn auch andere Bestandteile vorhanden sind - Ähnlichkeit und damit bei Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit auch Verwechslungsgefahr anzunehmen (4 Ob

138/03b = ÖBl 2004/24 - gotv; RIS-Justiz RS0079033). Bei Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr, wenn es innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des übernehmenden Zeichens prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (RIS-Justiz RS0079033 [T20]; OPM PBl 2002, 135 - jack and jones; 4 Ob 154/06k - amadeo by living dimension; 17 Ob 16/07p - KitKat; 17 Ob 22/07w). Der Europäische Gerichtshof hat diese Auffassung in seiner Entscheidung C-120/04 (= ÖBl 2006, 143 - Thomson life) im Kern bestätigt. Danach kann bei identischen Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen, wenn das strittige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und die ältere Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. Der Europäische Gerichtshof scheint dies auch dann zu bejahen, wenn die Unternehmensbezeichnung das zusammengesetzte Zeichen wegen ihrer Bekanntheit dominiert (C-120/4 - Thomson life RNr 34; 17 Ob 16/07p).

4.2. Im vorliegenden Fall wurde die Marke nicht vollständig in das Eingriffszeichen aufgenommen, sondern das Eingriffszeichen besteht aus einem Teil der Marke, und zwar aus dem Wortstamm des dafür verwendeten englischen Zeitworts. Marke und Eingriffszeichen stimmen daher nicht nur in der ersten Silbe überein, sie haben auch den gleichen Sinngehalt; beide werden als "fühlen" verstanden.

Schon aus diesem Grund ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dass die Beklagte das Wort "FEEL" insoweit graphisch gestaltet, als sie es mit eng aneinandergereihten Großbuchstaben schreibt, macht es nicht unleserlich. Im Übrigen verwendet die Beklagten "feel" auch als Domain-Name und damit in normaler Druckschrift.

4.3. Die Verwechslungsgefahr wird entgegen der Auffassung des Rekursgerichts nicht dadurch beseitigt, dass die Beklagte in ihrer Werbung regelmäßig auch die Bezeichnung "V***** C70" anführt. Die beiden Bezeichnungen werden nicht zu einer Bezeichnung zusammengefügt, sondern räumlich getrennt voneinander verwendet.

Einander gegenüberzustellen sind daher nicht "FEELING" und "V***** C70 FEEL", sondern "FEELING" und "FEEL". Schon aus diesem Grund kann auch die Bekanntheit der Firmenbezeichnung "V*****" die durch die weitgehende Übereinstimmung von "FEEL" und "FEELING" begründete Verwechslungsgefahr nicht ausschließen.

5. Die Beklagte brachte im Sicherungsverfahren noch vor, ihre Werbekampagne sei beendet, sie plane keine weitere Verwendung des Zeichens "FEEL", die Wiederholungsgefahr sei somit weggefallen.

In der Entscheidung 4 Ob 154/06k (= ÖBl 2007/30 - amadeo by living dimension) werden jene Umstände dargelegt, die die Vermutung der Wiederholungsgefahr im Fall eines Markenrechtsverstößes entkräften können. Danach muss der Beklagte besondere Umstände dartun, die eine Wiederholung seiner Handlung als völlig ausgeschlossen oder doch zumindest äußerst unwahrscheinlich erscheinen lassen. Das Verhalten des Verletzers muss in seiner Gesamtheit wichtige Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er ernstlich gewillt ist, von künftigen Störungen Abstand zu nehmen. Eine bloße Zusage, von künftigen Störungen Abstand nehmen zu wollen, reicht - anders als das Anbot eines vollstreckbaren Unterlassungsvergleichs - nicht aus. Ebenso wenig kann der Erklärung der Beklagten, sie habe ihre Werbekampagne beendet und plane keine weitere Verwendung des strittigen Zeichens, als verlässliches Indiz für ihre Willensänderung gewertet werden. Sie könnte nämlich jederzeit wieder eine gleichartige Werbekampagne starten.

6. Dem Revisionsrekurs der Klägerin war Folge zu geben und – in Abänderung der Entscheidungen der Vorinstanzen – die einstweilige Verfügung zu erlassen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 41 und 50 Abs 1 ZPO.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die spätere Klägerin war ausschließliche Lizenznehmerin der österreichischen Wortmarke Nr 232.749 "FEELING", geschützt für Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, sowie für Räder und Felgen für Fahrzeuge (mit Priorität vom 20.12.2005), und der prioritäts gleichen Gemeinschaftsmarke Nr 5.150.032 "FEELING", geschützt für Fahrzeuge und deren Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten, sowie für Räder für Fahrzeuge.

Die später Beklagte vertrieb Fahrzeuge der Marke VOLVO in Österreich. Sie bot seit 2006 einen Pkw unter der Bezeichnung "Volvo C70" an. Bei der Bewerbung dieses Fahrzeugs verwendete sie das Wort "FEEL" in einer grafischen Gestaltung bestehend aus den – ohne Zwischenraum aneinander gereihten – vier Großbuchstaben des Wortes "FEEL". Diese Darstellung fand sich in Werbeunterlagen und in Zeitungsinseraten für den VOLVO C70 sowie aufgeklebt auf Schaufenstern von VOLVO-Händlern. Dabei wurde jeweils das grafisch gestaltete Wort "FEEL" und, ausgenommen auf einem Teil der Fensteraufkleber, die Bezeichnung "Volvo C70" verwendet, wobei "FEEL" und "VOLVO C70" voneinander räumlich getrennt waren. So hieß es beispielsweise am unteren Rand der Zeitungsinserate: "FEEL ist die sinnliche Erfahrung des neuen Volvo C70 ...". Die Beklagte war darüber hinaus auch Inhaberin der Domain „www.feel.at“; über die Domain gelangte man auf eine Website, auf der die Beklagte den Pkw VOLVO C70 in der soeben dargestellten Form bewarb.

Die klagende Markenlizenznehmerin beehrte die Erlassung einer Einstweiligen Verfügung, die der Beklagten verbot, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen "FEEL" sowie damit verwechselbar ähnliche Zeichen im Zusammenhang mit Fahrzeugen, deren Teilen und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten, und mit Rädern für Fahrzeuge zu verwenden.

Die ersten beiden Instanzen wiesen den Sicherungsantrag ab und verneinten den kennzeichenmäßigen Gebrauch des Wortes "FEEL" durch die Beklagte. Dieses Zeichen brächte bloß ein (freihaltebedürftiges) Lebens- und Fahrgefühl zum Ausdruck und würde nicht als Bezeichnung eines Fahrzeugs verwendet; zudem fehlte jegliche Verwechslungsgefahr.

II. Die Entscheidung des Gerichts

3.2. Das Höchstgericht erließ die beantragte EV und hielt zunächst zum kennzeichenmäßigen Gebrauch einer Marke im geschäftlichen Verkehr fest, dass ein Zeichen dann als rein beschreibend verstanden würde, wenn dieses von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen und dies als beschreibender Hinweis auf das damit verbundene Objekt verstanden werden konnte.

Soweit sich die Klägerin zur Begründung ihres Unterlassungsanspruchs auf die Verletzung ihrer Gemeinschaftsmarke berief, hätten die Gerichte nach Art 95 Abs 1 GMV von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen. Die Beklagte hatte die "FEEL-Kampagne" für ihr Fahrzeug nach eigenen Angaben erst im Jahr 2006 – also nach dem Prioritätszeitpunkt der klägerischen Marken – begonnen. Ein älteres Recht der Beklagten an der Bezeichnung "FEEL" war nicht bescheinigt. Die Wortmarke der Klägerin "FEELING" war geschützt für Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Räder und Felgen. Für diese Warengattung

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

wäre nach Auffassung der Höchstrichter das Zeichen ausreichend phantasievoll, keineswegs beschreibend und daher schutztauglich.

Nach den von der europäischen Rsp¹ entwickelten Grundsätzen würde das Zeichen "FEEL" jedenfalls auch als betriebliches Herkunftszeichen benützt und verstanden. Es fand sich blickfangartig auf Werbeunterlagen und in den Schauräumen (Geschäftslokalen) der Beklagten im Zusammenhang mit der Bewerbung einer bestimmten Fahrzeugtype. Es wurde auch als Internetadresse verwendet, die zu einer Website führt, auf der dieses Produkt der Beklagten (der VOLVO C70) mit dem beanstandeten Zeichen beworben wird. Die Typenbezeichnung "VOLVO C70" hinderte die kennzeichenmäßige Funktion des Zeichens "FEEL" aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht. Es wäre in der Autobranche üblich, dass Hersteller für ein bestimmtes Fahrzeug mehr als eine Marke benutzen, um auf bestimmte Unter- oder Sondermodelle hinzuweisen.

Schließlich läge gegenständlich auch Verwechslungsgefahr vor, weil im vorliegenden Fall die Marke zwar nicht vollständig in das Eingriffszeichen aufgenommen, sondern das Eingriffszeichen bestand aus einem Teil der Marke, und zwar aus dem Wortstamm des dafür verwendeten englischen Zeitworts. Marke und Eingriffszeichen stimmten daher nicht nur in der ersten Silbe überein, sie hatten auch den gleichen Sinngehalt; beide würden als "fühlen" verstanden. Einander gegenüberzustellen wären daher nicht "FEELING" und "VOLVO C70 FEEL", sondern "FEELING" und "FEEL". Schon aus diesem Grund könnte auch die Bekanntheit der Firmenbezeichnung "VOLVO" die durch die weitgehende Übereinstimmung von "FEEL" und "FEELING" begründete Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. Schließlich wäre auch die Wiederholungsgefahr nicht weggefallen, da die Beklagte den Abschluss eines vollstreckbaren Unterlassungsvergleichs bislang abgelehnt hätte.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Bemerkenswert erscheinen die Ausführungen der Höchstrichter zur Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft der Marke „FEELING“ für Autoräder. Angaben sind nur dann beschreibend, wenn der in dem Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann. Dies trifft auf „FEELING“ nicht zu, bedeutet doch dieses Wort der englischen Trivialsprache „Gefühl“ oder „fühlen“ und charakterisiert damit Eigenschaften von Rädern oder Personenkraftwagen generell jedenfalls nicht in offenkundiger Weise.

Die Beklagte verwendet daher den eher allgemein anmutenden Begriff „FEEL“ in Bezug auf Autos nicht beschreibend, sondern markenmäßig. Eine zulässige Markennennung nach Art 5 Abs 2 der Marken-RL² besteht daher nicht, urteilen die Höchstrichter.

Schließlich sind noch einmal tragende Grundsätze der Beurteilung von Kennzeichenstreitigkeiten im Marken-Domain-Bereich leitsatzartig in Erinnerung zu rufen:

- Das erkennende Gericht hat selbstständig zu prüfen, ob eine registrierte Marke schutztauglich ist. Es handelt sich um eine reversible Rechtsfrage.
- Das Gericht hat daher auch selbstständig zu beurteilen, ob sich ein Markeninhaber zu Recht auf die zu seinen Gunsten registrierte Marke beruft.

¹ EuGH 14.5.2002, C-2/00 – *Spirit Sun*, wbl 2002/204, 316 = ecolex 2002, 945 = ZER 2002/150, 143 = ÖBl 2003/41, 155 = Slg 2002 I 4187; 12.11.2002, C-206/01 – *Arsenal*, wbl 2003/30, 75 = ZER 2003/316, 62 = ecolex 2003, 472 = Slg 2002 I 10273; 25.1.2007, C-48/05 – *Opel*, MR-Int 2006, 187 = ecolex 2007/127, 268 (*Karl*) = ÖBl-LS 2007/87, 67 = wbl 2007/73, 181 = ZER 2007/30, 139; zu letzterem Urteil *Koppensteiner*, Marke und Spielzeug, ecolex 2007, 693.

² Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABI Nr. L 40 vom 11.2.1989, 1 ff; vgl. dazu jüngst *Grünzweig*, Markenverletzung auch ohne kennzeichenmäßige Benutzung? RdW 2008/93, 133, 134 mwN.

- Wird eine registrierte Marke vollständig in eine andere Marke aufgenommen, ist regelmäßig, und zwar auch dann, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind, Zeichenähnlichkeit anzunehmen.
- Auch schwache Zeichen werden jedenfalls dann verletzt, wenn die Marke zur Gänze übernommen wurde und innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck prägen, in den Hintergrund tritt.
- Bei identischen Waren oder Dienstleistungen kann eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und die (prioritätsältere eingetragene) Marke in dem zusammengesetzten Zeichen – ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen – eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.
- Für den zivilrechtlichen Markenschutz ist die tatsächliche Verwendung der registrierten Marke jedenfalls vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist des § 33a MSchG ohne Bedeutung.

Unter Anwendung und Beachtung dieser Leitlinien überrascht die vorliegende, noch in den Unterinstanzen gegenteilig ausgefallene Beurteilung des eingangs geschilderten Sachverhalts nicht.

IV. Zusammenfassung

Zwischen der schwachen, aber älteren Marke der Klägerin „FEELING“ für Autoräder und der Kennzeichen „FEEL“ bzw. „feel.at“ zur Bewerbung eines bestimmten Automodells der beklagten Volvo GmbH besteht nach Auffassung der Höchststrichter ausreichend Verwechslungsgefahr, um die Kennzeichenverwendung in Schaufensteraufklebern und Zeitungsinseraten bzw. im Internet mittels einstweiliger Verfügung zu untersagen.