



1. Die rechtlich relevante Benutzungshandlung besteht bei einer Dienstleistungsmarke in der Herstellung einer gedanklichen Beziehung, durch die die Dienstleistung nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise als aus einem bestimmten Unternehmen stammend gekennzeichnet wird. Diese gedankliche Beziehung wird dadurch hergestellt, dass die Dienstleistung dem Kunden gegenüber erkennbar unter der Marke erbracht wird.
2. Hat der Markeninhaber das Zeichen nicht selbst verwendet, sondern einem Lizenznehmer überlassen, so kann die Marke nur dann für ihn erhalten werden, wenn die Verkehrsgeltung ihm zugeordnet wird. Der Markenerwerb setzt nicht voraus, dass der Lizenzgeber ein Unternehmen betreibt. Benutzungshandlungen von Lizenznehmern mit Fremdbenutzungswillen sind der Markeninhaberin zuzurechnen.
3. Die bekannte Marke muss – als eine Voraussetzung – einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein, wobei feste Prozentsätze nicht einmal im Sinne einer absoluten Untergrenze maßgeblich sind. Um als bekannte Marke branchenübergreifend geschützt zu sein, genügt es, wenn die Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist.
4. Der Schutz der bekannten Marke gilt auch im Ähnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen, setzt aber keine Verwechslungsgefahr voraus. Die einander gegenüberstehenden Zeichen müssen einander gleich oder ähnlich sein, weil es typischerweise nur dadurch zu einer Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder Verwässerung der bekannten Marke kommen kann.
5. Die Bestimmung des § 10b Abs 1 MSchG ist im Sinne der bloß EWR-weiten Erschöpfung auszulegen. § 10b MSchG gelangt auf Dienstleistungen betreffende Eingriffssachverhalte nicht zur Anwendung.
6. Für ein markenverletzendes Verhalten eines anderen – auch eines selbständig handelnden Dritten – hat jeder einzustehen, der den Markenrechtsverstoß durch sein eigenes Verhalten fördert oder überhaupt erst ermöglicht hat. Demzufolge haftet eine ausländische Fernsehanstalt als Gehilfin für den im Inland erfolgten Markeneingriff, hat sie doch die Ausstrahlung der von ihr produzierten und unter ihrem Logo ausgestrahlten Sendungen im Inland durch die von ihr herbeigeführte Vertragslage erst ermöglicht.
7. Die „Satelliten-RL enthält ausschließlich urheberrechtliche Bestimmungen zur gemeinschaftsweiten Harmonisierung des Urheberrechts; damit berührt sie Fragen der Anwendbarkeit nationaler Markenrechte nicht.

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei A\*\*\*\*\*, vertreten durch Binder Grösswang OG, Rechtsanwälte in Wien, wider die beklagten Parteien 1. R\*\*\*\*\* S.p.A., 2. N\*\*\*\*\* S.p.A., \*\*\*\*\*, beide vertreten durch CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Unterlassung (Streitwert 36.500 EUR) und Urteilsveröffentlichung (Streitwert 2.000 EUR), infolge Revision der erstbeklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 28. Mai 2009, GZ 5 R 20/09m-30, mit dem infolge Berufung der klagenden Partei und der erstbeklagten Partei das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 18. November 2008, GZ 10 Cg 151/06w-24, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird nicht Folge gegeben. Die erstbeklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit 1.959,91 EUR (darin 326,65 EUR USt) bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

## Entscheidungsgründe:

Die Klägerin ist eine Körperschaft nach US-amerikanischem Recht mit Sitz in Kalifornien, USA. Sie verleiht seit 1929 jährlich in Los Angeles in mehreren Kategorien die Auszeichnungen „Academy Awards“, symbolisiert durch als „Oscar“ bekannte Statuetten, für herausragende Leistungen in der Filmbranche. Die Verleihungszeremonie in Form einer Galaveranstaltung wird weltweit - in Österreich seit 1969 - übertragen.

Die Klägerin ist Inhaberin folgender Marke: Österreichische Marke Nr 118 921 „OSCAR“ in der Klasse 41 (Prämierung von Leistungen auf dem Gebiet des Filmes, insbesondere in Bezug auf Drehbücher, Produktion, Musik und Darstellung; Filmvorführung, Filmfestspiele), angemeldet am 14. 4. 1986; erweitert am 29. 4. 1988 auf Klasse 9 (Film- und Videoaufzeichnungen über Filmprämierungszeremonien; Filmkunst-Lehrfilme); erweitert am 18. 1. 1989 in der Klasse 41 (Verleih von Film- und Videobandaufzeichnungen über Filmprämierungszeremonien, Verleih von Film- und Videobandaufzeichnungen zur Förderung der Filmkunst sowie von solchen zu Filmkunst-Studienzwecken).

Beide Beklagten sind im Handelsregister der Handelskammer Rom eingetragene Aktiengesellschaften nach italienischem Recht. Die Erstbeklagte ist eine italienische Rundfunkanstalt (Hörfunk und Fernsehen), die in Italien auf drei Fernsehkanälen sendet und 99,95 % der Aktien der Zweitbeklagten hält. Die Zweitbeklagte, deren Unternehmensgegenstand ua die Ausstrahlung und der Vertrieb von Fernsehprogrammen im Ausland ist, hat ihren operativen Geschäftsbetrieb eingestellt und ist derzeit inaktiv. Am 22. 3. 2004, 19. 3. 2005 und 18. 3. 2006 wurde die Fernsehsendung „Oscar TV-Premio Regia Televisiva“, am 4. 8. 2001, 6. 6. 2004 und 7. 6. 2006 die Sendung „La Kore, Oscar della moda“ in Österreich ausgestrahlt. Die Sendungen konnten unverschlüsselt empfangen werden. Die Klägerin erfuhr von diesen Sendungen erstmals im Juli 2006. In der Sendung „Oscar TV-Premio Regia Televisiva“ wird ein Preis für die besten zehn italienischen Fernsehsendungen vergeben; Veranstalter der Preisverleihung ist ein in Mailand ansässiges Unternehmen. In der Sendung „La Kore, Oscar della moda“ werden Preise für italienische Mode an Modedesigner vergeben; Veranstalter dieser Preisverleihung ist eine in Agrigento ansässige Kulturvereinigung. Die genannten Veranstalter haben mit der Erstbeklagten, die die Verbreitung der Sendungen in Italien selbst durchführt, Verwertungsverträge abgeschlossen; das Recht der Verbreitung der Sendungen im europäischen Ausland hat die Erstbeklagte dem italienischen Unternehmen Nu\*\*\*\*\* S.p.A. (in der Folge: Vertriebsunternehmen) vertraglich eingeräumt. Das Vertriebsunternehmen hat die erwähnten Sendungen nach Österreich eingestrahlt, wo sie von Vertragspartnern (ua einem in Wien ansässigen Unternehmen) im Weg des Kabelfernsehens weiterverbreitet wurden. Bei Ausstrahlung der Sendungen in Österreich war das Logo der Erstbeklagten durchgehend deutlich sichtbar eingeblendet. Eine Zustimmung der Klägerin zur Verwendung ihrer Marke im Zusammenhang mit einer Ausstrahlung der Sendung „La Kore, Oscar della moda“ in Österreich konnte das Erstgericht nicht feststellen. Die Klägerin begehrt, die Beklagten schuldig zu erkennen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr (hilfsweise: zu Zwecken des Wettbewerbs) im Gebiet der Republik Österreich ein der für die Klägerin registrierten Wortmarke „OSCAR“ gleiches oder ähnliches Zeichen, insbesondere die Bezeichnung „Oscar TV-Premio Regia Televisiva“ und „La Kore, Oscar della moda“, in jedweder Form und Schreibweise zu verwenden; sie verband damit den Antrag auf Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung. Die Beklagten hätten die genannten Fernsehsendungen in der Absicht in das Kabelnetz in Österreich eingespeist, dass sie im Inland gesendet werden. Die internationale und die örtliche Zuständigkeit gründe sich auf Art 5 Nr 3 EuGVVO: Die Fernsehsendungen seien auch durch ein in Wien ansässiges Unternehmen im Kabelfernsehnetz gesendet worden. Die Beklagten nähmen durch die Einspeisung des Fernsehkanals R\*\*\*\*\* und die Ausstrahlung der genannten Sendungen mittels österreichischer Kabelfernsehnetze eine Handlung im Inland vor, weshalb österreichisches Sachrecht anzuwenden sei. Die Handlungen der Beklagten dienten der Förderung ihrer eigenen Geschäftszwecke. Die österreichische Marke der Klägerin sei eine bekannte Marke iSd § 10 Abs 2 MSchG, die über einen guten Ruf, exklusives Image und eine hohe Wertschätzung verfüge und

deshalb für die Markeninhaberin - etwa im Wege einer Lizenzvergabe an Dritte - wirtschaftlich verwertbar sei. Aufgrund ihrer Bekanntheit genieße die Marke umfassenden Schutz gegen die unlautere Ausnutzung und Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft und Wertschätzung. Die Beklagten hätten durch die Verwendung der Wortmarke als Bestandteil der Bezeichnung für ihre eigenen Preisverleihungen und durch die Ausstrahlung der Sendungen im Inland den guten Ruf der Marke der Klägerin für eigene Zwecke ausgenutzt. Die Erstbeklagte verwende die Bezeichnung „Oscar TV-Premio Regia Televisiva“ für die Auszeichnung von Leistungen auf dem Gebiet des Films und der Filmproduktion sowie für die Auszeichnung der besten männlichen und weiblichen Persönlichkeit im italienischen Fernsehen; sie verwende damit ein gleiches Zeichen für gleiche Dienstleistungen und verstoße auch gegen § 10 Abs 1 Z 1 MSchG. Hilfsweise machte die Klägerin auch den Schutz ihrer Wortmarke gegen Verwechslungen iSd § 10 Abs 1 Z 2 MSchG geltend. Weil die Erstbeklagte am guten Ruf der Marke der Klägerin schmarrelte und diesen für eigene Zwecke zu nutzen suche, verstoße sie auch gegen § 1 UWG.

Die Beklagten bestritten die Zuständigkeit des Erstgerichts sowie das Vorliegen der internationalen Zuständigkeit Österreichs. In der Sache bestritten sie Markenrechtseingriffe und unlauteres Verhalten. Die Zweitbeklagte habe ihren Geschäftsbetrieb eingestellt und sei nicht passiv legitimiert. Die Erstbeklagte habe die Preisverleihungen nicht organisiert, sondern nur die Verbreitung der Sendungen in Italien übernommen; die Verbreitung im europäischen Ausland habe sie dem Vertriebsunternehmen überlassen. Die beanstandeten Sendungen seien daher nicht von der Erstbeklagten, sondern vom Vertriebsunternehmen nach Österreich eingestrahlt und von inländischen Vertragspartnern im Inland weiterverbreitet worden. Das Unterlassungsbegehren sei zu weit gefasst, weil es zu Unrecht vom Vorliegen einer bekannten Marke ausgehe. Besondere Umstände, die einen Lauterkeitsverstoß begründen könnten, lägen nicht vor. Die Veranstalterin von „La Kore, Oscar della Moda“ sei Inhaberin einer gleichlautenden italienischen Marke und habe der Erstbeklagten für die Fernsehproduktionen der Jahre 2001, 2004 und 2006 alle Urheber- und Markenrechte daran eingeräumt; sie habe gegenüber der Erstbeklagten auch die ausdrückliche Gewährleistung übernommen, im Besitz aller Rechte für eine Übertragung der Sendung auf terrestrischem Weg wie auch durch Kabel oder über Satellit zu sein und erklärt, die Erstbeklagte im Falle von Rechtsmängeln schad- und klaglos zu halten. Auch der Veranstalter der weiteren beanstandeten Veranstaltung habe der Erstbeklagten alle Rechte daran eingeräumt. „Oscar“ sei im Italienischen gleichbedeutend mit dem italienischen Begriff für „Preis/Auszeichnung“ und damit eine Gattungsbezeichnung. Es bestehe keine Zeichenidentität zwischen der Marke der Klägerin und den Titeln der beanstandeten Fernsehsendungen. Verwechslungsgefahr sei schon nach dem unterschiedlichen Klang von Marke und Sendungstiteln ausgeschlossen. Zwischen der Klägerin und den Beklagten bestehe kein Wettbewerbsverhältnis. Die beanstandeten Fernsehsendungen seien in der italienischen Originalfassung zu sehen gewesen. Der Kreis der Rezipienten dieser Sendung in Österreich bestehe zum überwiegenden Teil aus in Österreich ansässigen italienischen Staatsbürgern oder italienisch-stämmigen Österreichern, zumindest aber aus Personen, die der italienischen Sprache in einem solchen Grade mächtig seien, der es ermögliche, den Sendungsverlauf zu verfolgen. Bei diesen Rezipienten könne das Verständnis für die Bedeutung des Worts „Oscar“ im italienischen Sprachgebrauch als Synonym für „Preis“ und „Auszeichnung“ vorausgesetzt werden, sodass diese den Titel der Sendungen nicht als Hinweis auf die von der Klägerin veranstaltete Preisverleihung verstünden.

Das *Erstgericht* gab allein dem Unterlassungsbegehren gegenüber der Erstbeklagten statt und wies das Mehrbegehren ab. Es bejahte seine internationale und örtliche Zuständigkeit nach Art 5 Nr 3 EuGVVO. Gemäß § 48 Abs 2 IPRG sei österreichisches Recht anzuwenden. Die Erstbeklagte sei passiv legitimiert, weil sie die Aufzeichnung und Ausstrahlung der Veranstaltungen unter den beanstandeten Bezeichnungen übernommen und damit die Sendungen zu ihrem eigenen Programminhalt gemacht habe. Dass sie sich zur Ausstrahlung der Sendungen in Österreich eines weiteren Unternehmens als „verlängerter Arm“ bedient habe, ändere daran nichts, zumal die Sendungen unter ihrem Namen (Einblendung ihres Logos) ausgestrahlt worden seien. Die

Erstbeklagte habe die Marke der Klägerin im geschäftlichen Verkehr benutzt und selbst unlauter gehandelt. Die Klägerin habe zwar die Verwendung des Sendungstitels „La Kore, Oscar della Moda“ gestattet, die Erstbeklagte habe aber weder bewiesen, dass diese Erlaubnis eine Fernsehübertragung via Satellit und/oder Kabelfernsehen nach und in Österreich umfasse, noch dass dieser Vereinbarungsinhalt der Klägerin bekannt gewesen sei. Es könne daher weder von einer ausdrücklichen, noch von einer schlüssigen Bewilligung der Klägerin ausgegangen werden, die Sendungen mit diesem Namen im Inland auszustrahlen. Die Fernsehübertragung der Dienstleistung „Prämierung von Leistungen auf dem Gebiet des Films“ unter der geschützten Marke der Klägerin sei eine rechtserhaltende Benutzung der österreichischen Wortmarke durch die Klägerin. Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) habe entschieden, dass sich die verfahrensgegenständliche Wortmarke nicht zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt habe; die Beklagten hätten keine Umstände erwiesen, die rechtfertigten, von dieser Ansicht abzugehen. Die Passivlegitimation der Zweitbeklagten sei zu verneinen, weil dieses Unternehmen keine inländische Geschäftstätigkeit entfalte. Das Veröffentlichungsbegehren sei unberechtigt, weil unangemessen und zur Aufklärung nicht erforderlich.

Das *Berufungsgericht* bestätigte dieses Urteil und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision zulässig sei, weil höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Frage fehle, in welchem Verhältnis Art 5 Nr 3 EuGVVO zur gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift der Satelliten-RL stehe, und ob § 10 lit b MSchG auf eine im Fernsehen übertragene Veranstaltung anzuwenden sei. Das Erstgericht sei zuständig. Durch die regelmäßige Übertragung der Preisverleihungszeremonie unter der geschützten Marke in Österreich sei die Marke der Klägerin im Inland kennzeichenmäßig benutzt worden. Notorisch sei, dass es sich um eine bekannte Marke handle, die waren- und dienstleistungsübergreifend gegen Rufausbeutung, Rufschädigung, Aufmerksamkeitsausbeutung und Verwässerung geschützt sei. Die Erstbeklagte wolle an der Wertschätzung der Marke der Klägerin, die beim Publikum positive Assoziationen (Tradition, Luxus, Exklusivität, Prestige, Lifestyle) auslöse, schmarotzen, weil die Bezeichnung einer Preisverleihung mit einem ohne die von der Klägerin geschaffene Bekanntheit inhaltslosen Namen anders gar nicht erklärbar sei. Es liege in der Absicht der Erstbeklagten, das positive Markenimage zum eigenen Nutzen kommerziell zu verwerten, indem sie die Aufmerksamkeit des Publikums auf ihre eigenen Sendungen lenke (Aufmerksamkeitsausbeutung). Auch werde durch die Verwendung der Marke im Sendungstitel die Kennzeichnungs- und Werbekraft der Marke kommerzialisiert und damit verwässert, was dazu führen könne, die unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Dienstleistungen der Klägerin als Markeninhaberin zu beeinträchtigen. Je geringer der Branchenabstand zwischen den erfassten Waren oder Dienstleistungen sei, desto eher liege Verwässerungsgefahr vor. Die von der Erstbeklagten verbreiteten Veranstaltungen entsprächen durch den Inhalt der Sendung thematisch den Preisverleihungen der Markeninhaberin. Der Tatbestand einer Markenrechtsverletzung gemäß § 10 Abs 2 MSchG sei damit erfüllt. Unrichtig sei, dass die Erstbeklagte weder durch Handlungen noch Unterlassungen einen Beitrag zum Markenrechtsverstoß in Österreich gesetzt habe, zumal sie mit dem Vertriebsunternehmen vertraglich die Übermittlung der Sendungen ins europäische Ausland vereinbart habe. Durch die Ausstrahlung der Sendungen in Österreich sei sodann die Markenrechtsverletzung erfolgt. Aufgrund des genannten Vertriebsvertrags sei davon auszugehen, dass es der Erstbeklagten geradezu darauf angekommen sei, die beanstandeten Sendungen auch in Österreich zu verbreiten, und dass sie dadurch den Markenrechtseingriff in Österreich bewusst gefördert habe. Die Erstbeklagte als Rundfunkveranstalterin habe es rechtlich in der Hand gehabt, die Weiterverbreitung der Sendungen in Österreich zu verhindern. Die Argumentation der Beklagten, die Beachtung österreichischer Markenrechte sei aufgrund der Bestimmung des Art 9 Satellitenrichtlinie und § 59a UrhG nicht möglich, weil ein gemeinschaftsrechtlich gebotenes Verhalten nicht unter Berufung auf nationale Markenrechte behindert werden dürfe, sei nicht nachvollziehbar. Art 9 Satellitenrichtlinie sehe die Einrichtung von Verwertungsgesellschaften vor, die als Institutionen zur Bündelung der Vertretungsrechte für jeweils nationale Urheberrechtsinhaber und Inhaber verwandter Schutzrechte

dienten, um so durch ein System der kollektiven Rechtswahrnehmung für die vertragschließenden Kabelunternehmer eine wesentliche Vereinfachung herbeizuführen. Die Satellitenrichtlinie gehe jedoch ebenso wie § 59a UrhG vom Prinzip des vertraglichen Erwerbs der Senderechte aus. Inwiefern die Satellitenrichtlinie eine Zwangslizenzierung vorsehe, die einer Rundfunkanstalt sämtliche vertraglichen Gestaltungsrechte entziehe und sie daran hindere, vertragliche oder auch gesetzliche Verpflichtungen Dritten gegenüber bei Abschluss solcher (Weiterverbreitungs-)Verträge einzuhalten, sei nicht ersichtlich. Die Beklagten hätten nicht dargetan, in welcher Weise der freie Warenverkehr durch die Ausübung des Markenrechts behindert sein könnte. Auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) anerkenne den territorialen Schutz von Warenzeichen. Zwar strebe die Satellitenrichtlinie in Bezug auf urheber- und leistungsschutzrechtliche Vorschriften eine Harmonisierung zur Förderung der Rechtssicherheit im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Programmverbreitungen an, sie stehe jedoch nicht der Anwendung nationaler Markenrechte entgegen, mögen diese auch ein praktisches Hindernis für eine grenzüberschreitende Programmverbreitung sein. Markenrechtliche Erschöpfung sei hinsichtlich der Sendung „La Kore, Oscar della moda“ nicht eingetreten, obwohl die Klägerin zumindest für das Gebiet Italiens die Verbreitung der Sendung unter diesem Titel über Äther, Kabel und Satellit gestattet habe, weil Erschöpfung nur in Bezug auf Waren, nicht aber auch auf Dienstleistungen eintreten könne. Wegen des warenübergreifenden Schutzes einer bekannten Marke sei das Unterlassungsgebot nicht zu weit gefasst.

Die *Revision* ist *zulässig*, weil Rechtsprechung zur rechtserhaltenden Benutzung einer Dienstleistungsmarke im Zusammenhang mit einer jährlich im Ausland stattfindenden Preisverleihungszeremonie fehlt; das Rechtsmittel ist aber *nicht berechtigt*.

1. Soweit die Rechtsmittelwerberin in dritter Instanz Nichtigkeit mangels internationaler Zuständigkeit geltend macht, ist darauf hinzuweisen, dass beide Vorinstanzen übereinstimmend diese Prozessvoraussetzung bejaht haben. Diese Entscheidung kann vom Obersten Gerichtshof nicht mehr überprüft werden (E. Kodek in Rechberger<sup>2</sup> § 503 ZPO Rz 2; Zechner in Fasching/Konecny<sup>2</sup> IV/1 § 503 ZPO Rz 72 je mN aus der Rsp; RIS-Justiz RS0039799, RS0044536 [T2, T6], RS0042917 [T7]).

2. Die Erstbeklagte macht die fehlende rechtserhaltende Benutzung der Marke im Inland geltend. Eine kennzeichenmäßige Benutzung des klägerischen Zeichens scheidet schon deshalb aus, weil die Klägerin kein im geschäftlichen Verkehr auftretendes Unternehmen, sondern ein Verband sei, der gegenüber Dritten, jedenfalls aber gegenüber Verbrauchern, weder Waren noch Dienstleistungen anbiete.

2.1. Nach der Rechtsprechung des EuGH wird eine Marke ernsthaft benutzt, wenn die Benutzung nicht symbolisch allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt. Es muss sich um eine tatsächliche Benutzung handeln, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Benutzung der Marke muss darüber hinaus auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens erfolgen, ist doch der geschäftliche Sinn und Zweck der Marke, dass für Waren und Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird (EuGH C-40/01 = GRUR 2003, 425 – Ansul/Ajax Brandbeveiliging; EuGH C-442/07 = GRUR 2009, 156 - Radetzky-Orden/BKFR).

2.2. Darauf, dass die Waren oder Dienstleistungen in Gewinnerzielungsabsicht angeboten werden, kommt es für die ernsthafte Benutzung einer Marke nicht an. Das Fehlen einer Gewinnerzielungsabsicht schließt nämlich das Bestreben des Markeninhabers nicht aus, für seine Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und anschließend zu sichern. Eine Marke wird daher auch ernsthaft benutzt, wenn ein ideeller Verein sie in der Öffentlichkeit auf

Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet (EuGH C-442/07 = GRUR 2009, 156 - Radetzky-Orden/BKFR).

2.3. Auch die gebrauchserhaltende ernsthafte Benutzung einer Marke muss kennzeichenmäßig erfolgen. Dies ist dann der Fall, wenn im geschäftlichen Verkehr eine wörtliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung oder in Beziehung auf sie so gebraucht wird, dass der unbefangene Durchschnittsabnehmer annehmen kann, das Zeichen diene der Unterscheidung der so gekennzeichneten Ware oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft (vgl. RIS-Justiz RS0066671 [T6]). Als Maßstab wird vom durchschnittlich informierten aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsart ausgegangen (RIS-Justiz RS0066671 [T10]).

2.4. Die Frage, ob die Benutzung ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (17 Ob 11/08d = RIS-Justiz RS0123519 unter Hinweis auf EuGH C-40/01 = GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax Brandbeveiliging). Es gibt kein Mindestmaß einer Benutzung; selbst eine geringfügige, aber wirtschaftlich tatsächlich gerechtfertigte Benutzung kann ausreichen, um die Ernsthaftigkeit zu belegen (EuGH C-416/04 P, Slg 2006 I-4237 - Vitafruit). Benutzungshandlungen von Lizenznehmern mit Fremdbenutzungswillen sind der Markeninhaberin zuzurechnen (vgl. 4 Ob 325/99v).

2.5. Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr - anders als bei einer Warenmarke - eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Die Anforderungen an eine funktionsgerechte Benutzung der Marke durch sonstige Verwendungsformen sind daher grundsätzlich großzügiger anzusetzen (Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht<sup>2</sup> I MarkenG § 26 Rz 35; ähnlich Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz<sup>9</sup> § 26 Rz 37). Die rechtlich relevante Benutzungshandlung besteht bei einer Dienstleistungsmarke in der Herstellung einer gedanklichen Beziehung, durch die die Dienstleistung nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise als aus einem bestimmten Unternehmen stammend gekennzeichnet wird. Diese gedankliche Beziehung wird dadurch hergestellt, dass die Dienstleistung dem Kunden gegenüber erkennbar unter der Marke erbracht wird (vgl. OGH 4 Ob 101/02k = ÖBl 2003, 180 - INET; OPM Om 13/02 = PBl 2003, 99 - Manpower; OPM Om 11/06 = Pbl 2008, 77 = ÖBl 2008, 342 [zust. Donath] - OSCAR; ähnlich auch BGH I ZR 162/04 = GRUR 2008, 616 - AKZENTA). Auch muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen, was voraussetzt, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH I ZR 162/04 = GRUR 2008, 616 - AKZENTA).

2.6. Aus der Markenfunktionalität der Benutzung ergeben sich daher zusammenfassend als notwendige Elemente einer relevanten Markenbenutzung, dass Herkunftskennzeichnung und Produktidentifikation eine gedankliche Verbindung zwischen Marke und Produkt/Dienstleistung bei den angesprochenen Verkehrskreisen bewirken (vgl. Fezer, Markenrecht<sup>4</sup> MarkenG § 26 Rz 31).

2.7.1. Die Klägerin verleiht seit 1929 jährlich in Los Angeles, USA, Auszeichnungen für herausragende Leistungen auf dem Gebiet des Films in unterschiedlichen Kategorien und organisiert die Verleihung im Rahmen eines Medienspektakels („Oscar-Nacht“), über das - ebenso wie über die Nominierung der Kandidaten im Vorfeld der Verleihungszeremonie - weltweit berichtet und das im Fernsehen seit 1969 live in Österreich übertragen wird. Auf diese Weise angesprochen werden nicht nur Filmschaffende und Künstler, sondern auch breite Bevölkerungsgruppen als Filmkonsumenten und/oder als Interessenten an Berichten über das Leben von Filmstars. Besondere Beachtung im Inland hat 2008 die Verleihung der Auszeichnung in der Kategorie „Foreign Language Film“ an einen in Österreich produzierten Film gefunden. Die Auszeichnung (symbolisiert durch eine allgemein als „Oscar“ benannte Statuette) gilt als begehrtester Preis auf

seinem Gebiet; einmal ausgezeichnete Personen und Filme werden in der Berichterstattung für alle Zeiten mit der Auszeichnung in Verbindung gebracht. Im Inland käufliche Trägermedien prämierter Filme werden mit Zustimmung der Klägerin auf der Verpackung unter Nennung der Auszeichnung beworben.

2.7.2. Die Klägerin bewirbt ihre unter dem Markennamen allgemein bekannte Auszeichnung auch im Inland regelmäßig durch Fernsehübertragungen der Verleihungszeremonie - dass diese unautorisiert und damit der Klägerin nicht zurechenbar wären, haben die Beklagten nicht behauptet - und durch Nennung auf der Verpackung im Inland gehandelter Trägermedien prämierter Filme. Aufgrund dieser Benutzungshandlungen ist dem Publikum geläufig, dass der unter dem Markennamen berühmte Filmpreis von einer bestimmten, wenngleich nicht unbedingt namentlich bekannten (17 Ob 20/08b mwN) Institution verliehen wird (Herkunftskennzeichnung) und sich von anderen einschlägigen Filmpreisen (wie zB Goldener Löwe oder Goldene Palme), die von Festivals oder der Filmindustrie vergeben werden, unterscheidet (Produktidentifikation); dadurch stellt das Publikum eine gedankliche Verbindung zwischen der Marke der Klägerin und dem von ihr verliehenen Filmpreis her. Unter diesen Umständen und unter Rücksicht darauf, dass die Auszeichnung nur einmal jährlich verliehen wird, ist nicht zweifelhaft, dass die Klägerin ihre Marke „OSCAR“ im Inland gebrauchserhaltend ernsthaft benutzt.

3.1. Um als bekannte Marke (§ 10 Abs 2 MSchG) branchenübergreifend geschützt zu sein, genügt es, wenn die Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist (RIS-Justiz RS0118988 [T2]). Solches trifft - entgegen der Auffassung der Rechtsmittelwerberin - infolge der zuvor unter Punkt 2.7.1. beschriebenen Umstände auf die Marke der Klägerin zu. Diese Umstände sind allgemein bekannt iSd § 269 ZPO, weshalb auch die Bekanntheit der Marke keines Beweises bedurfte (vgl Guggenbichler in Kucsko, marken.schutz 292 mwN in FN 41).

3.2. Der Schutz der bekannten Marke gilt auch im Ähnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen, setzt aber keine Verwechslungsgefahr voraus (vgl RIS-Justiz RS0120364). Auf die zu diesem Thema gemachten Ausführungen in der Revision kommt es damit nicht weiter an.

4. Dafür, dass sich die Marke der Klägerin im Inland zur Gattungsbezeichnung für „Preis, Wettbewerb“ entwickelt habe, fehlt jeder Ansatzpunkt (zu den strengen Voraussetzungen einer solchen Entwicklung vgl 4 Ob 128/04h mwN). Insbesondere ist nicht zu erkennen, dass das betreffende Markennamen die einzige gebräuchliche Bezeichnung für Preise oder Preisverleihungen ist und damit insoweit wie ein Monopol wirkt. Soweit es um die Kennzeichnungskraft der österreichischen Marke geht, kommt es allein auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise an, die nur zu einem unbedeutenden Teil Kenntnisse der italienischen Sprache besitzen; die Verwendung des Markennamens im italienischen Sprachgebrauch ist demnach unerheblich.

5.1. Das Berufungsgericht hat einen Eingriff der Erstbeklagten in die bekannte Marke der Klägerin mit zutreffenden Ausführungen zu Rufausbeutung und Verwässerungsgefahr bejaht (§ 510 Abs 3 ZPO).

5.2. Ebenso zutreffend ist seine Beurteilung, wonach die Erstbeklagte als Gehilfin für den im Inland erfolgten Markeneingriff haftet, hat sie doch die Ausstrahlung der von ihr produzierten und unter ihrem Logo ausgestrahlten Sendungen im Inland durch die von ihr herbeigeführte Vertragslage erst ermöglicht, wobei ihr bewusst sein musste, dass es nach dem zu erwartenden gewöhnlichen Verlauf der Dinge mangels regionaler Einschränkung des Sendegebiets gegenüber dem Vertriebsunternehmen auch zu einer Ausstrahlung der Sendungen im Nachbarland Österreich kommen werde (vgl 4 Ob 122/03z = MR 2003, 395 [Walter] - Northland).

5.3. Dem auf Art 11 Satellitenrichtlinie gestützten Argument der Revisionswerberin, das Recht der Kabelweiterverbreitung sei zu nicht diskriminierenden Bedingungen zwingend zu gewähren, weshalb sie sich gegen die Kabelweiterverbreitung im Ausland nicht wehren können, ist entgegenzuhalten, dass die Erstbeklagte als Rundfunkunternehmen über ein uneingeschränktes Ausschließungsrecht (Verbotsrecht) hinsichtlich der Weitersendung ihrer Rundfunkprogramme im österreichischen Kabel verfügt, das mit den Mitteln der §§ 81 ff UrhG durchgesetzt werden kann (Lusser/Krassnigg-Kulhavy in Kucsko, urheber.recht 890).

6. Die Erstbeklagte vertritt weiterhin die Auffassung, dass mit der Satellitenrichtlinie ein europäischer audiovisueller Raum geschaffen worden sei, der schrankenlos grenzüberschreitende Sendungen ermögliche; gegenüber dieser Zielsetzung habe das nationale Marken-(Kennzeichen-)recht zurückzutreten, weil andernfalls der freie Warenverkehr beschränkt würde.

6.1. Gewerbliche Schutzrechte, die von der Gesetzgebung eines Mitgliedstaats verliehen werden - wie etwa das nationale Markenrecht -, sind auf das Gebiet dieses Staats beschränkt (Territorialitätsgrundsatz); sie entfalten ihre Wirkung aber nicht nur im Verkehr innerhalb des betreffenden Mitgliedstaats, sondern auch gegenüber Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten. Daher steht der Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums nach dem Recht der Mitgliedstaaten in einem Spannungsverhältnis zum Grundsatz des freien Warenverkehrs. Im Hinblick auf den freien Warenverkehr stellt sich daher die Frage, ob und inwieweit der beanspruchte Schutz gegen Einfuhren nach Art 30 EG gerechtfertigt ist (Leible in Grabitz/Hilf, Das Recht der Europäischen Union, Art 30 EGV Rn 20).

6.2. Der EuGH unterscheidet in seiner Rechtsprechung zwischen Bestand (besser: Wesensgehalt) und Ausübung des nationalen Schutzrechts und lässt in der Interessenabwägung zwischen dem nationalen Ausschließlichkeitsrecht und dem gemeinschaftsrechtlich begründeten Recht auf freien Warenverkehr Beschränkungen der Warenverkehrsfreiheit nur zu, soweit sie zur Wahrung von Rechten erforderlich sind, die den spezifischen Gegenstand des gewerblichen Eigentums ausmachen (Leible aaO Rz 21; Piska in H. Mayer, Kommentar zu EU- und EG-Vertrag Art 30 EGV Rz 30 mwN).

6.3. Entscheidend für das Wesen der Marke ist neben ihrer Herkunfts- und Garantiefunktion (die dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistung garantieren und es ihm ermöglichen soll, Erzeugnisse ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden) auch die Werbefunktion von Marken. Eines der Hauptanliegen von Art 5 Abs 2 MarkenRL ist daher der Schutz bekannter Marken gegen negativen, den Wert der Marke mindernden Imagetransfer. Als Eingriffshandlungen kommen in diesem Zusammenhang etwa Rufausbeutung (Benutzung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Kennzeichens, um Gütevorstellungen, die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Produkten oder Dienstleistungen verbindet, in unlauterer Weise zugunsten eigener Waren oder Dienstleistungen kommerziell zu verwerten), Aufmerksamkeitsausbeutung (Benutzung des Erinnerungswerts einer Marke zur Erzielung eines Kommunikationsvorsprungs) oder Verwässerung (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und damit auch der Werbefunktion und des Werbewerts einer Marke, indem die Marke nicht mehr geeignet ist, eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen, für die sie eingetragen ist) in Betracht (vgl Guggenbichler in Kucsko, marken.schutz 300 ff mwN). Es gehört daher auch zum spezifischen Gegenstand des Markenrechts, dass sich sein Inhaber jeder unlauteren Benutzung der Marke widersetzen kann, die die Werbefunktion bekannter Marken verfälschen könnte (Art 5 Abs 2 MarkenRL; § 10 Abs 2 MSchG). Das Markenrecht ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der EG-Vertrag schaffen und erhalten will (EuGH Rs C-206/01 - Arsenal Rn 47 mwN).

6.4. Im Anlassfall beruft sich die Klägerin auf ihre im nationalen Markenrecht gegründete ausschließliche Befugnis, im Inland Dienstleistungen unter ihrer bekannten Marke auf den Markt zu bringen, damit die vom Publikum ihrer Marke entgegengebrachte Wertschätzung und Aufmerksamkeit nicht unlauter für fremde Zwecke ausgenutzt wird. Ihre Rechtsverfolgung soll damit einer Beeinträchtigung der Werbefunktion ihrer bekannten Marke entgegenwirken und verwirklicht damit einen spezifischen Gegenstand ihres Ausschließlichkeitsrechts. Unter diesen Umständen ist die Rechtsausübung auch unter Berücksichtigung der Warenverkehrsfreiheit gerechtfertigt.

6.5.1. Die Anregung der Erstbeklagten, ein Vorabentscheidungsverfahren zur Auslegung von Bestimmungen der Satelliten- und Markenrichtlinie beim EuGH einzuleiten, um unter dem Gesichtspunkt der Warenverkehrsfreiheit das Verhältnis zwischen europäischem Senderecht und nationalem Markenrecht zu klären, ist nicht aufzugreifen. Die Vorlage zur Lösung einer

gemeinschaftsrechtlichen Frage hat nämlich zu unterbleiben, wenn die richtige Auslegung des Gemeinschaftsrechts derart offenkundig ist, dass für einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt (RIS-Justiz RS0082949).

6.5.2. Aus Wortlaut und Entstehungsgeschichte der Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. 9. 1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung („Satellitenrichtlinie“) ist unzweifelhaft abzuleiten, dass diese Richtlinie ausschließlich urheberrechtliche Bestimmungen zur gemeinschaftsweiten Harmonisierung des Urheberrechts enthält (so auch Dreier in M. Walter, aaO 412); damit berührt sie Fragen der Anwendbarkeit nationaler Markenrechte nicht. Besonders deutlich wird dies aus ErwG 12 (abgedruckt in M. Walter, Europäisches Urheberrecht 404), der lautet: „Die durch die Richtlinie 89/552/EWG festgelegten rechtlichen Rahmenbedingungen für die Schaffung eines einheitlichen audiovisuellen Raumes bedürfen mithin in Bezug auf das Urheberrecht einer Ergänzung“. Hat damit der europäische Gesetzgeber den Regelungsbereich dieser Richtlinie in einer keinen Zweifel offenlassenden Weise auf das Urheberrecht beschränkt, bleibt für eine von der Rechtsmittelwerberin gewünschte „analoge Anwendung der Satellitenrichtlinie auch auf markenrechtliche Sachverhalte“ mangels Regelungslücke kein Raum. Die Ableitung von Rechten aus einer analogen Anwendung einer nicht unmittelbar anwendbaren Richtlinie muss im Übrigen schon an der - naturgemäß - fehlenden Umsetzung scheitern.

7. Die Rechtsmittelwerberin stellt zutreffend nicht in Abrede, dass der markenrechtliche Erschöpfungsgrundsatz des § 10b MSchG auf Dienstleistungen betreffende Eingriffssachverhalte nicht zur Anwendung gelangt (vgl 4 Ob 167/04v; Ingerl/Rohnke, Markengesetz<sup>2</sup> § 24 Rz 14). Ein allein Dienstleistungen betreffender Sachverhalt liegt allerdings auch hier vor, weil die Erstbeklagte an markenverletzenden Übertragungen von Fernsehsendungen im Inland mitgewirkt hat. Dass sich der Schutz der klägerischen Marke auch auf Waren erstreckt, ist bei dieser Sachlage ohne Bedeutung.

8. Entgegen den Ausführungen unter Punkt 3. der Revision hat das Berufungsgericht die Beweisrüge der Beklagten betreffend eine Zustimmung der Klägerin zur Ausstrahlung von Sendungen unter dem Titel „La Kore, Oscar della Moda“ in Österreich ausführlich inhaltlich behandelt und für unbegründet erachtet (Punkt II.A.1.4. der Berufungsentscheidung). Eine Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens ist deshalb nicht gegeben.

9. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41 Abs 1, 50 Abs 1 ZPO. Bei einer Bemessungsgrundlage von 36.400 EUR beträgt der Ansatz nach TP 3C RATG 1.088,84 EUR.

## ***Anmerkung***\*

### **I. Das Problem**

Die Klägerin war eine Körperschaft nach US-amerikanischem Recht mit Sitz in Kalifornien, USA. Sie verlieh seit 1929 jährlich in Los Angeles in mehreren Kategorien die Auszeichnungen „Academy Awards“, symbolisiert durch als „Oscar“ bekannte Statuetten, für herausragende Leistungen in der Filmbranche. Die Verleihungszeremonie in Form einer Galaveranstaltung wurde weltweit – in Österreich seit 1969 – übertragen. Die klagende „Academy of Motion Picture Arts & Sciences“ war Inhaberin der österreichischen Wortmarke „OSCAR“ in den Klassen 41 (Prämierung von Leistungen auf dem Gebiet des Filmes, insbesondere in Bezug auf Drehbücher, Produktion, Musik und Darstellung; Filmvorführung, Filmfestspiele) und Klasse 9 (Film- und Videoaufzeichnungen über Filmprämierungszeremonien; Filmkunst-Lehrfilme) samt Erweiterungen.

Gestützt auf die im Jahr 1986 angemeldete österreichische Marke klagte die Academy den italienischen Fernsehsender RAI und eine italienische Produktionsgesellschaft auf Unterlassung,

---

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

denn diese Denn der Fernsehsender hatten mehrfach Sendungen ausgestrahlt, in denen das Wort Oscar vorkam. In der Produktion mit dem Titel „*Oscar TV-Premio Regia Televisiva*“ wurde sogar ein Preis für die zehn besten italienischen Fernsehsendungen vergeben. In der Sendung „*La Kore, Oscar della moda*“ wurden Modedesigner prämiert. Die beanstandeten Programminhalte waren unverschlüsselt via Satelliten- und Kabelfernsehen im Raum Wien zu sehen.

Die Beklagten bestritten die Zuständigkeit der österreichischen Gerichte und wendeten u.a. ein, dass das Wort „Oscar“ im Italienischen gleichbedeutend mit dem generellen Begriff für einen Preis oder eine Auszeichnung wäre. Adressaten der Sendung wären überdies Italiener in Österreich oder zumindest Menschen mit italienischen Sprachkenntnissen. Schließlich war der Sendungstitel „*La Kore, Oscar della Moda*“ sogar als eigene Marke in Italien eingetragen.

Das Erstgericht gab der Unterlassungsklage statt, ebenso das Berufungsgericht. Letztlich hatte das Höchstgericht darüber zu befinden, in welchem Verhältnis Art 5 Nr 3 EuGVVO zu den gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften der Satelliten-RL stehe sowie über die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke im Allgemeinen.

## **II. Die Entscheidung des Gerichts**

Der OGH bestätigte das Unterlassungsurteil. Eine (Dienstleistungs-)Marke würde auch dann ernsthaft im Inland benutzt, wenn sie lediglich auf einer jährlich im Ausland stattfindenden Preisverleihungszeremonie in der Öffentlichkeit zur Ankündigung von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet wurde. Aus der Markenfunktionalität der Benutzung ergäbe sich, dass Herkunftskennzeichnung und Produktidentifikation eine gedankliche Verbindung zwischen Marke und Produkt/Dienstleistung bei den angesprochenen Verkehrskreisen bewirkten.

Um als bekannte Marke iS des § 10 Abs 2 MSchG branchenübergreifend geschützt zu sein, genügte es, dass die Marke „OSCAR“ einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt war, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen war. Die Umstände der Bekanntheit wie z.B. die seit Jahrzehnten via TV und Radio übertragenen Preisverleihungen in Los Angeles („Oscar-Nacht“) wären allgemein bekannt iS des § 269 ZPO, weshalb auch die Bekanntheit der Marke im gegenständlichen Fall keines Beweises bedurfte.

Dafür, dass sich die Marke der Klägerin im Inland zur Gattungsbezeichnung für „Preis, Wettbewerb“ entwickelt hätte, fehlte nach Ansicht der Höchststrichter jeder Ansatzpunkt. Insbesondere war nicht zu erkennen, dass das betreffende Markenwort die einzige gebräuchliche Bezeichnung für Preise oder Preisverleihungen wäre und damit insoweit wie ein Monopol wirkte. Der OGH betonte, es käme bei einer in Österreich eingetragenen Marke allein auf das Verständnis hierzulande an, wo man aber „nur zu einem unbedeutenden Teil“ italienische Sprachkenntnisse besitzen würde.

Den Einwand der mangelnden Passivlegitimation ließen die Höchststrichter ebenso wie das Berufungsgericht zuvor nicht gelten: Die RAI haftete als Gehilfin für den im Inland erfolgten Markeneingriff schon deshalb, weil sie doch die Ausstrahlung der von ihr produzierten und unter ihrem Logo ausgestrahlten Sendungen in Wien durch die von ihr herbeigeführte Vertragslage erst ermöglicht hatte. Der italienischen Fernsehgesellschaft musste bewusst gewesen sein, dass es nach dem zu erwartenden gewöhnlichen Verlauf der Dinge mangels regionaler Einschränkung des Sendegebiets gegenüber dem Vertriebsunternehmen auch zu einer Ausstrahlung der Sendungen im Nachbarland Österreich kommen würde.

Im Übrigen wäre die Rechtslage so eindeutig, dass eine Befassung des EuGH mit den aufgeworfenen Fragen entbehrlich war. Die Satelliten-RL beträfe ausschließlich urheberrechtliche Bestimmungen, wodurch die Anwendbarkeit nationaler Markenrechte nicht berührt würde.

## **III. Kritische Würdigung und Ausblick**

Das vorliegende Urteil klärt bedeutende Fragen des Markenrechts und gibt präzise Antworten, die

im Folgenden kurz zusammengefasst sein sollen:

#### **Bekannte Marke:**

- ✓ 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.
- ✓ Die bekannte Marke wird über die sonst zu beachtende Branchenähnlichkeit hinaus geschützt, wenn abgesehen davon Verwechslungsgefahr besteht
- ✓ Der Schutz der bekannten Marke gilt auch im Ähnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen, setzt aber keine Verwechslungsgefahr voraus, d.h. die einander gegenüberstehenden Zeichen müssen einander gleich oder ähnlich sein.

#### **Dienstleistungsmarke:**

- ✓ Eine Dienstleistungsmarke wird rechtserhaltend in der Herstellung einer gedanklichen Beziehung benutzt, durch die die Dienstleistung nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise als aus einem bestimmten Unternehmen stammend gekennzeichnet wird.
- ✓ Diese gedankliche Beziehung wird dadurch hergestellt, dass die Dienstleistung dem Kunden gegenüber erkennbar unter der Marke erbracht wird. Benutzungshandlungen von Lizenznehmern mit Fremdbenutzungswillen sind der Markeninhaberin zuzurechnen.
- ✓ Der Grundsatz der EU/EWR-weiten Erschöpfung nach § 10b MSchG gelangt auf Dienstleistungen betreffende Eingriffssachverhalte nicht zur Anwendung.

#### **Entwicklung zum Freizeichen:**

- ✓ An die Feststellung der Umwandlung einer Marke zur Gattungsbezeichnung sind grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen.
- ✓ Es kommt bei österreichischen Marken auf den Sprachgebrauch im Inland an.
- ✓ Es ist für den Erhalt des Markenrechts nicht erforderlich, dass die im Sprachgebrauch in Verwendung stehenden Alternativbegriffe zur Marke dem Markенwort in jeder Hinsicht (insbesondere im Ausmaß ihrer Verbreitung) gleichwertig sind.

Zu überzeugen vermögen auch die abschließenden Ausführungen der Höchststrichter zum Verhältnis der Satelliten-RL<sup>1</sup> und den geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüchen. Der europäische Gesetzgeber hat nach den zugehörigen Materialien<sup>2</sup> lediglich die Harmonisierung urheberrechtlicher Regelungen beabsichtigt, sodass für eine von den Beklagten geforderte „analoge Anwendung der Satellitenrichtlinie auch auf markenrechtliche Sachverhalte“ mangels Regelungslücke kein Raum bleibt.

**Ausblick:** Auch österreichische Unternehmen sind im Lichte des vorliegenden Urteils vor der Verwendung des Namens „OSCAR“ gewarnt, denn die Academy aus Beverly Hills hat traditionell ein wachsames Auge auf die Markenverwendung weltweit. Ein Feldkircher Kino musste sich im Jahr 2006 in einem gerichtlichen Vergleich dazu verpflichten, sich nicht mehr „Oscar“ zu nennen. Auch die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse wollte es nicht auf ein Urteil ankommen lassen und zog die Bezeichnung Oscar für einen Gesundheitspreis im Jahr 2005 freiwillig zurück.<sup>3</sup> Dies zu recht aufgrund der nunmehr bescheinigten notorischen Bekanntheit der klägerischen Marke.

## **IV. Zusammenfassung**

Der italienische TV-Sender RAI strahlte in Österreich über Kabel- und Satellitenfernsehen Sendungen aus, die „Oscar“ in ihrem Namen enthielten. Die „Academy of Motion Picture Arts & Sciences“ aus dem sonnigen Kalifornien klagte gestützt auf ihre österreichische Wortmarke OSCAR® erfolgreich auf Unterlassung. Dies deshalb, weil es sich um eine bekannte Dienstleistungsmarke handelt, für deren Verständnis auf die Verkehrskreise in Österreich

<sup>1</sup> Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung, ABI L 248, 15.

<sup>2</sup> ErwG 12 der Satelliten-RL, abgedruckt bei Dreier in M. Walter (Hg), Europäisches Urheberrecht (2001), 404.

<sup>3</sup> Zit nach Die Presse, Rechtspanorama vom 1.2.2010, abrufbar unter

<http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/536596/index.do?from=suche.intern.portal> (24.2.2010).

abzustellen war.