



**1. Die Wortkombination „Happykauf“ hängt in ihrer Schutzfähigkeit davon ab, ob die beteiligten Verkehrskreise (worunter auch nur bestimmte Fachkreise fallen können) ihren Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und die Wortkombination als beschreibenden Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstehen.**

**2. Die Wort-Bildmarke „happy kauf“ für den Restpostenverkauf eines Versandhandels enthält bloße Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, und ist demzufolge nicht rein beschreibend. Die Bezeichnung verfügt daher über Unterscheidungskraft (Kennzeichnungskraft) und ist nach § 9 UWG auch ohne Verkehrsgeltung geschützt.**

**3. Das Unternehmenskennzeichen „Happy Kauf“ setzt sich daher gegen die prioritätsjüngere Domain „happykauf.at“ durch, auf deren zugehöriger Website Waren des Einzelhandels angeboten werden, wie sie auch in den Geschäften der Markeninhaberin erhältlich sind.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofrätin Dr. Schenk sowie die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Quelle Aktiengesellschaft, \*\*\*\*\*, vertreten durch Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH in Linz, gegen die beklagte Partei Ludwig L\*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Johannes Hintermayr und andere Rechtsanwälte in Linz, wegen Unterlassung, Rechnungslegung, Zahlung eines angemessenen Entgelts und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 30.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Linz als Rekursgericht vom 1. August 2008, GZ 3 R 127/08d-11, den

### **Beschluss**

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

### **Sachverhalt<sup>1</sup>**

Die Klägerin, die im Firmenbuch die Ersteintragung beim Landesgericht Linz per 30.12.1970 aufweist, betreibt ein Versandhandelsunternehmen mit dem Anbot von Waren aller Art, wie sie im Quelle-Hauptkatalog angeführt werden. Daneben verteilt die Klägerin eigene Fachbereichskataloge; weiters betreibt sie einen stationären Verkauf in technischen Fachgeschäften. Das von der Klägerin angebotene Warenprogramm reicht von Elektrogeräten für Küche und Haushalt, Haushalts- und Heimwerkerwaren, über Gartengeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik, Computer, Fotoapparate, Film- und Videogeräte, Spielwaren inklusive Computerspiele, Uhren, Schmuck, Sport- und Freizeitartikel jeweils samt Zubehör bis zu Datenträger und Softwaredatenträger.

im Jahr 1987 wurde beim österreichischen Patentamt zu Gunsten der Klägerin die Wort-Bild-Marke „happy kauf“ für die Klassen 18, 23 bis 28 und 30 (Anm: mit Schutzdauerbeginn 8.10.1987) registriert.

Seit 1987 betreibt die Klägerin auch einen Einzelhandel mit Waren aus ihrem Sortiment - zum Großteil handelt es sich bei diesem Warenangebot um Restposten aus dem QUELLE-Sortiment - in ihren „happy kauf“-Läden in Linz, Friedhofstraße 30; Leoding, Im Bäckerfeld 2 und Linz-Industriezeile mit Verkaufsflächen von zirka 1.000 m<sup>2</sup>, zirka 700 m<sup>2</sup> und zirka 60 m<sup>2</sup>. Die

<sup>1</sup> Sachverhalt und Verfahrensgang aus der Berufungsentscheidung des OLG Linz 1.8.2008, 3 R 127/08d, für deren Zurverfügungstellung der Verfasser Herrn RA Dr. Peter Burgstaller herzlich dankt.

Aktionsangebote preist die Klägerin unter „happy kauf“ in regionalen und lokalen Printmedien mit Auflagen zwischen 100.000 und 245.000 an.

Um ihre Kunden bzw. Interessenten auch im Internet über Warenangebote und Sonderaktionen informieren zu können, versuchte die Klägerin bei der österreichischen Vergabestelle NIC.at die Domain [www.happykauf.at](http://www.happykauf.at) zu belegen. Für diese Domain ist jedoch seit etwa 18 Monaten der Beklagte als Inhaber registriert.

Der Beklagte betreibt seit mehreren Jahren einen über die Verkaufsplattform eBay eingerichteten Online-Shop bezüglich Hard- und Softwareprodukte.

Die Klägerin begehrte zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassensanspruches den Beklagten zu gebieten, es ab sofort bis zur rechtskräftigen Beendigung dieses Rechtsstreites zu unterlassen, den Domain-Namen „[www.happykauf.at](http://www.happykauf.at)“ und/oder einen damit verwechslungsfähigen Domainnamen im geschäftlichen Verkehr zur Förderung des Absatzes von Waren der Bereiche Elektrogeräte für Küche und Haushalt, Haushalts- und Heimwerkerwaren, Gartengeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Fotoapparate und Videogeräte, Spielwaren inklusive Computerspiele, Sport- und Freizeitartikel und Zubehör zu solchen Waren, weiters Daten- und Softwaredatenträger wie zB CDs, DVDs, CD-Roms zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, dies insbesondere dadurch, dass auf der darunter beschriebenen Website Angaben zu Angeboten solcher Waren von Dritten erfolgen und/oder Links zu Internetauftritten Dritter mit solchen Warenangeboten gesetzt werden. Der Beklagte verletze demzufolge die Kennzeichenrechte der Klägerin nach § 9 Abs 1 UWG, §§ 10 Abs 1 Z 2, 10a MschG und § 43 ABGB.

Der Beklagte beantragte die Abweisung des Sicherungsantrages. Die Wortfolge „happy kauf“ per se sei nicht unterscheidungskräftig. Es bestehe auch keine Verkehrsgeltung zu Gunsten der Klägerin. Da grafische Elemente bei einer Domain keine Rolle spielten, sei das aus der Wortbildmarke ableitbare Schutzrecht der Klägerin nicht einschlägig. Die Klägerin verwende ihre Marke bloß als Bezeichnung ihrer „Schnäppchenschiene“, nicht jedoch zur Bezeichnung ihres Unternehmens. Für Dritte habe die inkriminierte Domain weder eine Zuordnungsverwirrung noch Identitätstäuschung zur Folge. Bei der Registrierung seiner Domain habe der Beklagte der Klägerin den Zugang zum Netz nicht erschweren wollen. Der Beklagte habe sich alleine davon leiten lassen, dass der Begriff „happy“ in Verbindung mit dem Hauptwort „Kauf“ eine äußerst positive Wirkung auf potentielle Käufer habe. Derartige Domain-Verwendungen seien üblich.

Das *Erstgericht* erließ die einstweilige Verfügung antragsgemäß und traf folgende weitere Feststellungen: Die „happy kauf“ Verkaufsgeschäfte sind im Großraum Linz und Umgebung durch die Standorte an Hauptverkehrsstraßen gut bekannt. Nicht festgestellt werden kann, dass der Beklagte mit der Absicht vorging, die Bemühungen der Klägerin, diese Bezeichnung „happy kauf“ als geschäftliche Kennzeichnung ihrer eigenen Tätigkeit im Verkehr durchzusetzen, zu sabotieren, etwa um die Domain zu blockieren. Ebenso wenig kann festgestellt werden, dass der Beklagte die Domain deswegen registrieren ließ, um sich einen finanziellen Vorteil für die Übertragung der Domain zu sichern. Beim Aufruf der Domain „[www.happykauf.at](http://www.happykauf.at)“ wird man zunächst auf das Unternehmen Acor hingewiesen und nach wenigen Sekunden zum sogenannten Acor-Shop, der im Zusammenhang mit eBay steht, weitergeleitet. Es werden dabei Warenangebote präsentiert, wie sie auch in den HAPPY KAUF-Geschäften der Klägerin angeboten werden.

Das *Rekursgericht* bestätigte die erlassene einstweilige Verfügung und stellte ergänzend fest, dass die Klägerin am Markt unter der Wort-Bild-Marke auftrat, aber unter dem Wort „happykauf“ keine Online-Verkaufstätigkeiten entfaltet hatte. In rechtlicher Hinsicht führte es aus: „Der aus einem geschützten Kennzeichen Berechtigte kann – bei Vorliegen der sonstigen Schutzvoraussetzungen – gegen den Inhaber einer Domain nicht nur bei vollständiger Zeichenidentität, sondern immer schon dann vorgehen, wenn die Domain vom Kennzeichen einen so geringfügigen Abstand hält, dass Verwechslungsgefahr besteht. Die Gefahr einer Verwechslung geht nämlich über die Zeichenidentität hinaus (RIS-Justiz RS0115197). Bei einem aus Wort- und Bildbestandteilen

zusammengesetzten Zeichen ist nach ständiger Rechtsprechung in der Regel der Wortbestandteil maßgebend, weil sich der Geschäftsverkehr meist an diesem – sofern er unterscheidungskräftig ist – zu orientieren pflegt und vor allem den Wortbestandteil im Gedächtnis behält. Dies gilt besonders dort [...], wo die bildliche Zutat keine vom Wortbegriff gedanklich wegführende Bedeutung hat, sondern den Aussagegehalt der Wort-Bild-Marke noch unterstreicht (Kucsko, marken.recht, 255). Im vorliegenden Fall sind die Bildbestandteile in erster Linie dekorativ (siehe Beilage ./B), sodass diese nicht geeignet sind, die beherrschende Stellung des Wortbestandteils „happy kauf“ zu schwächen. Für den Ähnlichkeitsvergleich sind daher die Wortelemente entscheidend. [...]

Wenn auch jedes der beiden Wörter der in Rede stehenden Wortverbindung Teil des üblichen Sprachgebrauchs ist, ist dennoch diese Wortverbindung „happy kauf“ ihrer Struktur nach eine ungewöhnliche Verbindung und kein bekannter Ausdruck der deutschen Sprache, um die von der Klägerin zum Restpostenverkauf aus ihrem Sortiment betriebenen Geschäfte zu bezeichnen. Vom Registrierungs Hindernis des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind nur Zeichen betroffen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos, ohne komplizierte Schlussfolgerung und ohne besondere Denkarbeit erschlossen werden kann (vgl Kucsko aaO 131 f). Die Bezeichnung „happy kauf“ ist keine des üblichen Sprachgebrauchs für Restpostenverkaufsgeschäfte. Damit ist die Schutzfähigkeit des Kennzeichens der Klägerin nach § 9 Abs 1 UWG zu bejahen, ohne dass noch zu prüfen ist, ob die Klägerin damit Verkehrsgeltung erlangt hat. [...]

Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch den Gebrauch eines Zeichens als Dornain-Name stellt der Oberste Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung auf den Inhalt der unter einer bestimmten Domain in das Netz gestellten Website ab (vgl Duursma UWG-Kommentar § 9 UWG Rz 43 mwN; vgl auch RIS-Justiz RS0114773 [T4]). Nach den Feststellungen wird man beim Aufruf der Domain „www.happykauf.at“ zunächst auf das Unternehmen Acor hingewiesen und nach einigen Sekunden zum sogenannten Acor-Shop, der im Zusammenhang mit eBay steht, weitergeleitet. Es werden dabei Warenangebote präsentiert, wie sie auch in den „happy Kauf“-Geschäften der Klägerin erhältlich sind [...]. Aufgrund der Warenidentität ist daher Verwechslungsgefahr zu bejahen (vgl 4 Ob 73/01s). Nach dem Inhalt der Website und dem dort unter der gegenständlichen Domain präsentierten Warenangebot (Beilage ./H) kann bei den Benutzern der unzutreffende Eindruck hervorgerufen werden, es handle sich um einen Internet-Auftritt der Klägerin oder zumindest einer Unternehmensgruppe, der die Klägerin angehört (vgl 4 Ob 226/04w). Aus diesen Gründen und aus dem im Kennzeichenrecht geltenden Grundsatz des Zeitvorranges (vgl 4 Ob 73/01s mwN) resultiert die Berechtigung des auf Unterlassung gerichteten Sicherungsantrages der Klägerin.“

Der ordentliche Revisionsrekurs wurde vom OLG Linz aufgrund der Orientierung an einschlägiger oberstgerichtlicher Judikatur nicht zugelassen.

### **Begründung des OGH:**

Der außerordentliche Revisionsrekurs des Beklagten zeigt keine erhebliche Rechtsfrage auf.

**1.1.** Für die Frage der Kennzeichnungskraft ist nach ständiger Rechtsprechung maßgebend, ob die beteiligten Verkehrskreise den Begriffsinhalt eines Zeichens zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und die Wortkombination als beschreibenden Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstehen (RIS-Justiz RS0109431). Enthält das Zeichen demgegenüber nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung geschützt (4 Ob 230/01d = ÖBI 2002, 138 – the.internet.factory; 4 Ob 116/03t = ÖBI-LS 2003/158 – immofinanz; RIS-Justiz RS0109431 [T3]; 17 Ob 27/07f - ländleimmo). Bloße Andeutungen über die Beschaffenheit begründen also in der Regel keine Deskriptivität, so lange sie nur in fantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrüblicher 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. Stellt ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff her, ohne etwas Bestimmtes über Herstellung oder Beschaffenheit der Ware auszusagen, dann liegt keine bloß beschreibende Angabe vor (4 Ob 77/95 = ÖBl 1996, 143 - Plus). Die Abgrenzung zwischen Beschreibung und bloßer Andeutung begründet – grobe Fehlbeurteilungen ausgenommen – keine erhebliche Rechtsfrage (17 Ob 27/07f - ländleimmo).

**1.2.** Im konkreten Fall deutet der Wortbestandteil der Marke der Klägerin - die Verbindung eines der englischen Sprache entnommenen Worts mit einem deutschen Wort - zwar darauf hin, dass die Klägerin Waren im Einzelhandel anbietet. Die Auffassung des Rekursgerichts, diese Wortverbindung sei ihrer Struktur nach ungewöhnlich und bezeichne keinen bekannten Ausdruck der deutschen Sprache zur Kennzeichnung von Geschäften, in denen Restposten von Waren verkauft würden, hält sich aber im Rahmen der oben dargestellten Rechtsprechung.

**2.** Soweit der Rechtsmittelwerber von einer durchgreifenden Waren-/Dienstleistungsverschiedenheit zwischen den Angeboten der Streitparteien ausgeht, lässt er unberücksichtigt, dass sich nach dem bescheinigten Sachverhalt die vom Beklagten im Internet unter dem strittigen Zeichen zum online-Bezug beworbenen Waren mit dem Warenangebot der Klägerin im Einzelhandel decken.

**3.** Auch Unternehmens- oder Etablissementbezeichnungen (also die besonderen Geschäftsbezeichnungen von Unternehmen) sind zufolge der ihnen innewohnenden Namensfunktion schutzfähige Kennzeichen iSd § 9 Abs 1 UWG, wenn sie Unterscheidungskraft (Kennzeichnungskraft) besitzen, also etwas Besonderes, Individuelles an sich haben, das sich schon ihrer Art nach dazu eignet, ihren Träger von anderen Personen oder Unternehmen zu unterscheiden (4 Ob 14/01i = ÖBl 2002, 300 - Dorf Alm mwN).

Nach dem bescheinigten Sachverhalt steht fest, dass die Klägerin unter dem - wie zuvor ausgeführt: unterscheidungskräftigen - Zeichen "happy kauf" an mehreren Standorten einen Einzelhandel mit Waren betreibt. Damit ist dieses Zeichen auch ohne Verkehrsgeltung als von ihr benützte Etablissementbezeichnung geschützt, und der geltend gemachte Unterlassungsanspruch schon im Lauterkeitsrecht begründet. Ob das verletzte Zeichen daneben noch unter den Namensschutz des § 43 ABGB oder den Markenschutz nach § 10 Abs 1 Z 2 MSchG fällt (letzteres setzt voraus, dass die Domain des Beklagten als Herkunftshinweis für das Warenangebot auf der – offenbar – verlinkten Seite „Acor-Shop“ aufgefasst wird), ist demnach ohne Bedeutung.

## ***Anmerkung***<sup>\*</sup>

### **I. Das Problem**

Die Klägerin, ein bekanntes Versandhandelsunternehmen mit dem Angebot von Waren aller Art, betrieb seit 1987 neben ihrer Hauptmarke „Quelle“ unter der Bezeichnung „happy kauf“ an mehreren Standorten einen Einzelhandel mit Waren aus ihrem Sortiment, vorwiegend Restposten. Sie verfügte auch über eine im selben Jahr registrierte Wortbildmarke „happy kauf“:

---

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



Der Beklagte ließ sich Ende 2006 die Domain „happykauf.at“ registrieren und nutzte sie für sein Internetangebot. Bei Aufruf der Domain wurde man zunächst auf das Unternehmen „Acor“ hingewiesen und nach wenigen Sekunden zum „Acor-Shop“ weitergeleitet, der im Zusammenhang mit der Internet-Plattform „eBay“ steht und wo Waren zum online-Bezug angeboten wurden, die sich mit dem Warenangebot der Klägerin im Einzelhandel durchaus deckten. Der Beklagte stellte dieses Internetportal auch dritten Anbietern zum Warenabsatz zur Verfügung.

Die Klägerin beantragte im Sicherungsweg, dem Beklagten ua zu verbieten, die genannte Domain und/oder einen damit verwechslungsfähigen Domain-Namen im geschäftlichen Verkehr zur Förderung des Absatzes näher bezeichneter Waren zu benutzen und/oder benutzen zu lassen.

Das Erstgericht gab dem Sicherungsantrag statt. Das Rekursgericht bejahte ebenfalls die Unterscheidungskraft des Wortbestandteils der klägerischen Marke „happy kauf“ und bestätigte die einstweilige Verfügung.

Das Höchstgericht hatte sich letztlich mit der Frage nach der ausreichenden Unterscheidungskraft der Wortkombination „Happykauf“ zu befassen.

## II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH bestätigte die Entscheidungen der Vorinstanzen und wies den außerordentlichen Revisionsrekurs zurück. Im konkreten Fall deutete zwar der Wortbestandteil der Marke der Klägerin – die Verbindung eines der englischen Sprache entnommenen Worts mit einem deutschen Wort – darauf hin, dass die Klägerin Waren im Einzelhandel anbietet. Allerdings wäre die Wortverbindung „Happykauf“ ihrer Struktur nach ungewöhnlich und bezeichnete bislang keinen bekannten Ausdruck der deutschen Sprache zur Kennzeichnung von Geschäften, in denen Restposten von Waren verkauft würden. Zu berücksichtigen wäre schließlich, dass keine durchgreifende Waren-/Dienstleistungsverschiedenheit zwischen den Angeboten der Streitparteien bestand, da sich nach dem bescheinigten Sachverhalt die vom Beklagten im Internet unter dem strittigen Zeichen zum online-Bezug beworbenen Waren mit dem Warenangebot der Klägerin im Einzelhandel deckten.

## III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die Unterscheidungskraft bildet im Kennzeichenstreit den Dreh- und Angelpunkt und ist mit Recht reversibel,<sup>2</sup> m.a.W. es handelt sich um eine reine Rechtsfrage, ob eine bestimmtes Wort- oder Bildzeichen geeignet ist, die damit verbundenen Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden oder nicht. Dass „Happy Kauf“, wörtlich übersetzt „glücklicher Kauf“ für den Betrieb einer Restpostenhandelskette bzw. einer „Schnäppchenschiene“ eines großen Versandhauses glatt beschreibend sei, liegt nicht auf der Hand. Zwar freut sich die klägerische Quelle AG, ihre Restposten in eigenen Billig-Läden verramschen zu können, doch macht nicht jeder Einkauf dort gleich happy (also „glücklich“). Zwar wird in einschlägigen Fernsehserien und Werbungen suggeriert, dass Shoppen insbesondere weibliche Kunden glücklich macht, doch stellen sich auch im Restpostengeschäft durchaus Fehlkäufe ein. Da wäre wohl die Bezeichnung „lucky kauf“ schon eher beschreibend gewesen.

Allein die Unterscheidungskraft, mag sie auch gering sein, vermag nur dann Verwechslungsgefahr

<sup>2</sup> Vgl. OGH 12.9.2001, 4 Ob 169/01h – *bestelectric.at*, wbl 2002/63, 89 (*Thiele*) = *ecolex* 2002/105, 266 (*Schanda*) = ÖBI-LS 2002/90, 125.

zu begründen, wenn das Kollisionszeichen (hier: „happykauf.at“) semantisch, phonetisch oder optisch ähnlich ist *und* eine gewisse Branchennähe zwischen den jeweils unter den konfligierenden Kennzeichen angebotenen Produkten besteht. Beide Tatbestandsvoraussetzungen der Verwechslungsgefahr sind nach Auffassung der Gerichte im konkreten Fall erfüllt gewesen. Letztlich stellt sich die vom Erstgericht als bescheinigt angenommene Tatsache, dass auf der durch die Domain adressierten Website des Beklagten „Warenangebote präsentiert [werden], wie sie auch in den HAPPY KAUF-Geschäften der Klägerin angeboten werden“.

#### **IV. Zusammenfassung**

Nach Auffassung der österreichischen Gerichte enthält die Wort-Bildmarke „happy kauf“ für den Restpostenverkauf eines Versandhandels bloße Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, und ist demzufolge ausreichend unterscheidungskräftig. Das demzufolge nach § 9 UWG geschützte Unternehmenskennzeichen „Happy Kauf“ setzt sich gegen die prioritätsjüngere Domain „happykauf.at“ durch, auf deren zugehöriger Website Waren des Einzelhandels angeboten werden, wie sie auch in den Geschäften der Markeninhaberin erhältlich sind.