



Fundstelle: ÖB1-LS 2014/8/9/10

- 1. 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. Als Bezugsgröße für die Prüfung der Bekanntheit einer Marke kommt nicht immer die breite Öffentlichkeit in Betracht, sondern die vom Markenprodukt (hier: Pistenpräparierungsgeräte) betroffenen Verkehrskreise (hier: Betreiber von Skigebieten).**
- 2. Bestehen auf einem Nischenmarkt (hier: Pistenpräparierungsgeräte für Wintersportregionen im alpinen Raum) im Wesentlichen nur zwei Anbieter von Pistenfahrzeugen, und ist einer davon mit seinen Produkten Marktführer mit einem Marktanteil von mehr als 67 % im Inland und knapp 68 % im Ausland, so verfügt der Marktführer automatisch über eine bekannte Marke bei den relevanten Abnehmerkreisen (hier: Liftbetreiber, Bergbahngesellschaften, Skigebiete).**
- 3. Die Benutzung einer Marke durch einen Dritten als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem Dritten vertriebenen Ware (hier: Pistenpräparierungsgeräte in einem Werbefilm für Pistenmanagementsoftware) ist notwendig, wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel ist, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten.**
- 4. Bestimmt das markenrechtliche Sicherungsgebot, im gesamten Gebiet der EU die Gemeinschaftswortmarke der Klägerin (hier: Nr 002566602 „PistenBully“) oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung im Zusammenhang mit der Werbung für das Unternehmen der Beklagten und/oder ihre Produkte, nämlich Pistenmanagementsysteme kennzeichenmäßig zu verwenden, insbesondere dadurch, dass in Werbefilmen, in denen von der Klägerin hergestellte Pistenraupenfahrzeuge zu sehen sind, der an diesen angebrachte Schriftzug „PistenBully“ deutlich lesbar ins Bild gerückt wird, ist es der Beklagten nach wie vor gestattet, künftig ihre Produkte in Verkaufsgesprächen als tauglich auch für Pistenraupen der Klägerin anzupreisen; es wird lediglich ein mehrmaliges, auffälliges Ins-Bild-Rücken der mit der Marke der Klägerin versehene Pistenfahrzeuge oder ein prominentes Hervorheben in einer Überschrift zu einer News-Mitteilung der Beklagten verboten.**
- 5. Für Dienstleistungen an rechtmäßig erworbenen Waren (hier: Einbau von Produkten der Beklagten) gilt der Erschöpfungsgrundsatz grundsätzlich nicht.**

Leitsätze verfasst von Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizepräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei K\*\*\*\*\* AG, \*\*\*\*\*, vertreten durch Wiedenbauer Mutz Winkler Pramberger Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei P\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Clemens Thiele, Rechtsanwalt in Salzburg, wegen Unterlassung (Streitwert im Sicherungsverfahren 36.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 13. Mai 2013, GZ 3 R 95/12f-9, den

## Beschluss

gefasst: Der außerordentliche Revisionsrekurs wird gemäß §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm § 526 Abs 2 Satz 1 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 528 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

## Sachverhalt<sup>1</sup>

Primärer Unternehmensgegenstand der Klägerin ist die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und das Service von kettengetriebenen Geländefahrzeugen zur Präparierung von Schipisten und Loipen („Pistenraupen“).

Die Klägerin ist Inhaberin der folgenden Gemeinschaftsmarken, die für folgende Klassen der Nizzaer Klassifikation eingetragen sind:

1.)Gemeinschaftswortmarke Nr. 002566602 „PistenBully“ eingetragen für die

- Klasse 7 (Maschinenbetätigte Geräte und Einrichtungen für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, insbesondere für die Schneepistenpflege),
- Klasse 12 (Landfahrzeuge, insbesondere Schnee- und Strandfahrzeuge sowie Teile und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten) und
- Klasse 28 (Spielfahrzeuge und Spielzeugmodelle nach dem Vorbild von Kettenfahrzeugen für die Geländepflege und -gestaltung, insbesondere von Schipisten; Sportgeräte und Sportartikel, soweit diese nicht Spielzwecken dienen)

2.)Gemeinschaftsbildmarke Nr. 004394177 „PistenBully“ in der ersichtlichen grafischen Gestaltung



eingetragen für

- Klasse 9 (Computerprogramme und -software; elektronische Datenträger) und
- Klasse 16 (Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel) (Beilage ./G)

Die Klägerin vertreibt ihre Pistenraupen unter Verwendung ihrer Marken „PistenBully“.

Die Beklagte ist Inhaberin der österreichischen Wortbildmarke „ARENA“ in der [...] ersichtlichen grafischen Gestaltung.



Sie vertreibt und bewirbt unter ihrer Firma unter Verwendung ihrer Wortbildmarke und der Produktbezeichnung „ARENA Pistenmanagement“ ausschließlich an Unternehmen im Bereich des Betriebs von alpinen Schigebieten ein sogenanntes Pistenmanagementsystem. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Software zum Zweck eines kostensparenden Einsatzes von Ressourcen zur Präparierung und künstlichen Beschneigung von Schipisten. Dabei wird von der Schneehöhenmessung bis zur Optimierung der Schneekanonen und dem optimierten Einsatz der Pistenpräparierungsgeräte softwaremäßig ein Verbund geschaffen, der letztlich präparierte Schipisten in den Wintersportregionen garantieren soll. Bei dem von der

---

<sup>1</sup> Sachverhalt und Verfahrensgang aus der Berufungsentscheidung des OLG Wien 13.5.2013, 3 R 95/12f.

Beklagten entwickelten vernetzten, softwaregesteuerten Pistenmanagement, dem sogenannten „Schneemanagement“ werden Schneehöhen mit Digital- und GPS-Satellitentechnik exakt bestimmt, wodurch ein punktgenauer Einsatz der Schneekanonen ermöglicht wird (Beilage ./4). Das von der Beklagten entwickelte und vertriebene „ARENA Pistenmanagement“ ist zum Einbau in Pistenraupen eines jeden Herstellers geeignet.

Zu den Kunden der beklagten Partei zählen unter anderem die Betreiber der Schigebiete Fieberbrunn, Mayrhofen, Schigebiet Lech am Arlberg, Stuhleck in Spital am Semmering, Rosenalm-Kreuzjoch, Gerlochstein-Ramsberg u.a. (Beilage ./9).

Zur Bewerbung ihrer Produkte produzierte die Beklagte drei Werbefilme, die sie auf DVD bzw im Internet und auf der Plattform [www.youtube.com](http://www.youtube.com). In diesen Videos werden wiederholt Aufnahmen der von der Klägerin hergestellten „PistenBully“-Fahrzeuge gezeigt.

Darüberhinaus veröffentlichte die Beklagte auf ihrer Website [www.pistenmanagement.at](http://www.pistenmanagement.at) unter der Überschrift „ARENA PistenManagement und PistenBully“ folgende News-Mitteilung vom 16.5.2012 (Beilagen ./J und ./5):

### **„ARENA PistenManagement und PistenBully**

Die P\*\*\*\* GmbH vertreibt unter dem Namen ARENA PistenManagement eine Lösung, welche sämtliche Prozesse des Pistenmanagements erfassen und steuern kann. Unser langjähriger Technologiepartner T\*\*\*\* ist einer der Weltmarktführer in Sachen Maschinensteuerung.

**Selbstverständlich agieren wir am Markt völlig herstellerunabhängig** – das war und ist der Wunsch der Seilbahner. Das heißt, das ARENA PistenManagementSystem kann in jeden Pistenmaschinentyp, in Motorschlitten und natürlich auch andere Fahrzeuge integriert werden. Besonderen Wert legen wir darauf, nicht nur Hard- und Software zu verbauen, sondern gemeinsam mit unseren Kunden das ARENA PistenManagement zum Erfolg zu führen.

Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch für das entgegengebrachte Vertrauen bei unseren Kunden bedanken und darf Ihnen mit etwas Stolz mitteilen, dass wir in den nächsten Wochen die **75. Pistenmaschine** mit dem ARENA PistenManagementSystem ausrüsten werden.

Selbstverständlich stehen wir auch für persönliche Gespräche jederzeit gerne zur Verfügung.

*[Grußformel]*

Gleichzeitig mit ihrer am 16.8.2012 eingebrachten Unterlassungsklage beantragte die Klägerin, zur Sicherung ihrer Ansprüche auf Unterlassung markenverletzender und urheberrechtsverletzender Handlungen und unlauterer Geschäftspraktiken der Beklagten bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Unterlassungsklage mittels einstweiliger Verfügung zu verbieten, „im geschäftlichen Verkehr

a) zu Zwecken des Wettbewerbs in der Werbung für ihr Unternehmen und/oder ihre Produkte (nämlich Pistenmanagementsysteme) ohne Einverständnis der gefährdeten Partei  
- die Bezeichnung „PistenBully“ oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung und/oder erkennbare Abbildungen, insbesondere auch Fotos, von „PistenBully-Fahrzeugen, insbesondere, aber nicht abschließend in Videos, geschehen wie in dem anliegenden Video „ARENA Pistenmanagement Image Video deutsch“, zu verwenden und/oder verwenden zu lassen;

- in der Weise zu werben, dass die Kombinierbarkeit ihres Pistenmanagementsystems mit den von der gefährdeten Partei hergestellten und vertriebenen Fahrzeugen besonders hervorgehoben wird

- den Eindruck zu erwecken, es bestünden Lizenzbeziehungen mit der gefährdeten Partei oder einem mit der gefährdeten Partei gemäß § 228 Abs 3 UGB verbundenen Unternehmen.

b) im gesamten Gebiet der EU die Gemeinschaftswortmarke „PistenBully“ (Nr 002566602) und die Gemeinschaftsbildmarke „PistenBully“ (Nr 004394177) oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung der gefährdeten Partei im Zusammenhang mit der Werbung für ihr Unternehmen und/oder ihre Produkte (nämlich Pistenmanagementsysteme) kennzeichenmäßig zu verwenden.“

Zur Anspruchs begründung brachte die Klägerin vor, sie sei Inhaberin der eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr 002566602 „PistenBully“ und der aus einem geschützten Schriftzug „PistenBully“ bestehenden Gemeinschaftsbildmarke Nr 004394177. Ihr wesentliches Geschäftsfeld sei die Entwicklung, Herstellung sowie Vertrieb und Service von kettengetriebenen Geländefahrzeugen zur Präparierung von Skipisten und Loipen, die sie unter der Marke „Pistenbully“ vertreibe.

Bei den Marken der Klägerin handle es sich um bekannte Marken. Die angesprochenen Verkehrskreise verbänden mit den Produkten der Klägerin höchste Qualitätsvorstellungen. Gerade die „PistenBully“-Fahrzeuge seien bekannt für ihre hohen Qualitätsstandards und erfreuten sich eines besonders hohen Bekanntheitsgrades. Die Klägerin besitze auf dem inländischen Markt (Anm: gemeint ist der österreichische Markt; siehe Beilage ./B) einen Marktanteil von 67,21%, auf dem europäischen Markt einen Marktanteil von 67,8% und auf dem Weltmarkt einen Marktanteil von 63,7%.

Die Klägerin biete ihre Pistenfahrzeuge ab Werk mit einem integrierten, GPS-unterstützten Pisten- und Flottenmanagementsystem sowie Schneetiefenmesssystem an. Sie sei derzeit der einzige Hersteller, der ein solches System ab Werk anbiete.

Die Beklagte biete auf ihrer Homepage [www.pistenmanagement.at](http://www.pistenmanagement.at) Geräte zur Schneetiefenmessung sowie für das Pisten- und Flottenmanagement von Pistenfahrzeugen an. Die von der Beklagten hergestellten und vertriebenen Produkte seien mit den von der Klägerin für das Pisten- und Flottenmanagement verwendeten Modulen vergleichbar. Zwischen den Streitteilen bestehe daher ein Wettbewerbsverhältnis.

Auf der Homepage der Beklagten [www.pistenmanagement.at](http://www.pistenmanagement.at) und auf der Plattform [www.youtube.com](http://www.youtube.com) fänden sich drei Werbefilme, in denen in Zusammenhang mit der Bewerbung der Produkte der Beklagten wiederholt Aufnahmen der „PistenBully“-Pistenpflegefahrzeuge der Klägerin gezeigt würden. In diesen Videos seien auch deutlich die Gemeinschaftsmarken „PistenBully“ der Klägerin erkennbar.

Weiters habe die Beklagte auf ihrer Homepage zu Werbezwecken ein Bild der von der Klägerin hergestellten „Pistenbully“-Fahrzeuge verwendet. Dieses Bild stamme von einem Mitarbeiter der Klägerin. Die Klägerin halte an diesem Bild die ausschließlichen Nutzungsrechte.

Schließlich nutze die Beklagte die Marke „Pisten- Bully“ der Klägerin auch dadurch unrechtmäßig, dass sie auf ihrer Homepage eine Pressemitteilung vom 16.5.2012 unter dem Titel „ARENA PistenManagement und PistenBully“ veröffentlicht habe.

Durch die Verwendung der Marken der Klägerin verstoße die Beklagte gegen Art 9 Abs 1 lit a GMV. Die Gemeinschaftsbildmarke der Klägerin sei unter anderem für Computerprogramme und Software eingetragen. Die Beklagte nutze daher ein mit der Gemeinschaftsmarke der Klägerin identisches Zeichen für Waren und Dienstleistungen, die mit jenen der Klägerin ident seien.

Weiters liege ein Verstoß gegen Art 9 Abs 1 lit c GMV vor. Die Beklagte nütze ohne Notwendigkeit den guten Ruf und die Unterscheidungskraft der bekannten Marke der Klägerin aus, um die Aufmerksamkeit auf ihr Produkt zu lenken.

Zudem stelle die Werbung der Beklagten unter Verwendung der Marken der Klägerin eine irreführende Geschäftspraktik und eine auf unlautere Art und Weise erfolgende vergleichende Werbung im Sinn der §§ 2, 2a iVm § 1 UWG dar. Dadurch, dass in der Werbung der Beklagten die „PistenBully“-Fahrzeuge der Klägerin gezeigt würden, werde der unrichtige Eindruck erweckt, ein Pisten- und Flottenmanagement sei bei diesen Fahrzeugen nur mit dem

von der Beklagten angebotenen System möglich. Dadurch würden die Marke und die Produkte der Klägerin herabgesetzt, weil die Fahrzeuge der Klägerin tatsächlich ab Werk mit einem entsprechenden, nicht von der Beklagten stammenden, System angeboten würden.

Die angesprochenen Verkehrskreise würden auch insofern in die Irre geführt, als der falsche Eindruck entstehe, die Beklagte hätte von der Klägerin eine Lizenz zur Verwendung der klägerischen Marken zu Werbezwecken erhalten. Durch die beanstandete Werbung werde auch der Absatz der von der Klägerin selbst entwickelten Pisten- und Flottenmanagementsysteme erheblich behindert. Schließlich stütze die Klägerin ihre Ansprüche auch auf die Verletzung ihrer urheberrechtlichen Verwertungsrechte an den von der Beklagten zu Unrecht verwendeten Fotos.

Die Beklagte beantragte die Abweisung des Sicherungsantrages und äußerte sich dahin, sie befasse sich weder mit der Herstellung noch mit dem Vertrieb von Pistenpräparierungsgeräten. Sie biete unter ihrer Firma und unter der Produktbezeichnung „ARENA PistenManagement“ Software und damit zusammenhängende Schulungs- und Informationsleistungen für Betreiber von alpinen Schigebieten an. Zu ihren Kunden zählten unter anderem die Betreiber der Schigebiete in Kitzbühel, die Zillertal Arena, St. Anton am Arlberg, die Bergbahnen Ischgl in Tirol, das Schigebiet Lech am Arlberg und die Planai-Hochwurzen-Bahnen in Schladming. Die Beklagte habe für ihr ausgeklügeltes ARENA PistenManagement den Salzburger Wirtschaftspreis 2010 erhalten. Aufgrund durchgreifender Branchenverschiedenheit bestehe zwischen den Streitteilen kein Wettbewerbsverhältnis.

Richtig sei, dass die Klägerin die dominierende Herstellerin von Pistenpräparierungsgeräten („Pistenraupen“) sei. Daneben gebe es im alpinen Raum im Wesentlichen einen weiteren Hersteller, nämlich die Firma Prinoth aus Südtirol, die silberfarbene Pistenraupen mit der Bezeichnung „Leitwölfe“ produziere und vertreibe. Auch bei diesen werde von den jeweiligen Schigebietbetreibern das Softwaresystem der Beklagten eingesetzt.

Der von der Klägerin behauptete Markenrechtseingriff liege nicht vor. Bestritten werde, dass die Marken der Klägerin bekannt oder gar berühmt seien. Die Wortbildmarke der Klägerin werde von dieser nicht ernsthaft benützt, insbesondere nicht im Softwarebereich. Weiters werde bestritten, dass die Klägerin ab Werk ein integriertes GPS-unterstütztes Schneetiefenmesssystem anbiete. Es bleibe vielmehr dem Käufer einer Pistenraupe überlassen, ob er ein Schneetiefenmesssystem nachrüsten lasse und gegebenenfalls von welchem Hersteller. Richtig sei, dass die Beklagte drei Werbefilme produziert und auf DVD bzw im Internet und auf der Videoplattform Youtube präsentiert habe, nämlich:

- ARENA PistenManagement Image Video (Gesamtlänge 7 Min 8 Sek)
- Firmenpräsentation PowerGIS GmbH (Gesamtlänge 1 Min 5 Sek)
- ARENA GPS+Schneehöhenmessung (Gesamtlänge 4 Min 21 Sek)

In keinem der Werbefilme sei eine verbale oder sonst ausdrückliche Bezugnahme auf die Klägerin oder ihre Marken erfolgt. Die jeweils äußerst kurze Einblendung von Pistenraupen erfolge stets nur im Hintergrund. Die Bezeichnungen der Pistengeräte, Schneekanonen oder Schilifte seien kaum wahrnehmbar. Die Darstellung der jeweils bei den Schigebieten im Einsatz befindlichen Gerätschaften (Schilifte, Seilbahnen, Pistenraupen oder Schneekanonen) in den Werbevideos sei branchenüblich, hänge vom Kunden ab und sei nicht zu vermeiden. Erst durch die Erfahrungen im Echtbetrieb und dessen Dokumentation sei für andere Schigebietbetreiber ersichtlich, dass es sich bei dem Pistenmanagementsystem der Beklagten um das derzeit beste und innovativste System handle. Dadurch sei auch der ausgezeichnete Ruf der Beklagten in dieser hoch spezialisierten Branche begründet.

Die Werbevideos seien ausschließlich mit Mitteln der Beklagten und für diese hergestellt worden, die sämtliche Rechte daran halte. Die verantwortlichen Unternehmen der jeweils dargestellten Schigebiete hätten die Dreharbeiten unterstützt und ihre auf den Videos gezeigten Geräte für die Werbeaufnahmen zur Verfügung gestellt. Die beispielhafte bzw

kurze Sichtbarkeit der Marken der Klägerin in den Werbefilmen der Beklagten sei zulässig, weil die Markenrechte der Klägerin insoweit erschöpft seien. Die jeweils gezeigten Pistenraupen seien allesamt von den Schigebietebetreibern bzw. Seilbahnunternehmen käuflich erworben und mit Zustimmung der Klägerin in Österreich in den Verkehr gebracht worden. Die Pistenmanagement-Software der Beklagten habe gemäß dem Kundenwunsch dazu beigetragen, einen verbesserten Einsatz der Pistenraupen zu erzielen. Insoweit liege eine erhebliche Verbesserung vor. Der Beklagten sei es daher gestattet, mit ihren zufriedenen Referenzkunden und deren ordnungsgemäß gekauften Geräten für ihre Softwareleistungen zu werben.

Die Nennung der Bezeichnung „PistenBully“ auf der Website der Beklagten in Zusammenhang mit dem ARENA PistenManagement der Beklagten sei von § 10 Abs 3 MSchG bzw. Art 12 GMV gedeckt. Das Verwenden der bloßen Wortmarke sei nämlich erforderlich, um die Bestimmung der eigenen Waren oder Dienstleistungen darzulegen, nämlich um auf die Herstellerunabhängigkeit hinzuweisen. Die Nennung von „PistenBully“ sei auch notwendig, weil die Information über den Zweck der Dienstleistung der Beklagten anders nicht sinnvoll übermittelt werden könne. Die Schigebietebetreiber legen großen Wert auf die klare Aussage, dass die Dienstleistung der Beklagten auch an Pistenraupen der Klägerin erbracht werden könne, aber davon völlig unabhängig sei.

Bestritten werde, dass die Beklagte ein Foto verwendet habe, an dem der Klägerin Urheberrechte zustünden. Die Beklagte verfüge über ein Fotoarchiv, welches ihr von ihren zahlreichen Kunden (Schiliftbetreiber, Seilbahngesellschaften und Schigebietunternehmen) zur Verfügung gestellt werde. Darauf seien regelmäßig Skifahrer, Pistenraupen, Schneekanonen und ähnliches zu sehen. Außerdem habe sich das von der Klägerin beanstandete Pistenraupenfoto nur kurzzeitig auf der Website der Beklagten befunden. Nach Beanstandung durch die Klägerin Anfang Mai 2012 sei es unverzüglich gegen ein anderes Lichtbild ausgetauscht worden, auf dem eine silberfarbene Pistenraupe abgebildet gewesen sei.

Die behaupteten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche scheiterten daran, dass schon im Rahmen der markenrechtlichen Prüfung nach Art 12 GMV die Unlauterkeit der Beklagten zu verneinen sei. Die Werbefilme und Angaben auf der Website der Beklagten entsprächen den anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe. Eine wie immer geartete Rufausbeutung sei damit nicht verbunden. Ebenso wenig werde eine Nahebeziehung zur Klägerin vorgetäuscht. Die Beklagte verfüge über eigene Produkte, eine eigene Marke und betone stets die Herstellerunabhängigkeit. Mangels eines unredlichen Handelns im geschäftlichen Verkehr komme auch kein Anspruch nach dem UWG in Betracht.

Mit dem angefochtenen Beschluss erließ das *Erstgericht* die einstweilige Verfügung antragsgemäß. [...]. Rechtlich beurteilte das Erstgericht den als bescheinigt angenommenen Sachverhalt dahin, bei den Marken der Klägerin handle es sich um bekannte Marken. Die Beklagte verwende diese Marken zu Werbezwecken in ihren Werbefilmen, um das von ihr hergestellte und vertriebene Pisten- und Flottenmanagementsystem zu bewerben.

Die Gemeinschaftsbildmarke der Klägerin sei unter anderem in der Klasse 9 (Computerprogramme und Software, elektronische Datenträger) eingetragen. Die Beklagte verwende diese Marke zur Bewerbung ihres Softwaresystems für Pistenraupen. Damit liege ein Verstoß gegen Art 9 Abs 1 lit a GMV vor. Durch die Verwendung der Wortmarke der Klägerin in der Überschrift „ARENA PistenManagement und PistenBully“ in der auf ihrer Homepage veröffentlichten News-Mitteilung vom 16.5.2012 nutze die Beklagte den guten Ruf der bekannten Marke der Klägerin sowie auch die Unterscheidungskraft dieses Zeichens ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus. Damit liege auch eine Markenrechtsverletzung nach Art 9 Abs 1 lit c GMV vor.

Auf den Rechtfertigungsgrund des Art 12 lit c GMV könne sich die Beklagte nicht berufen, weil es nicht notwendig sei, die Marke „PistenBully“ der Klägerin zu benutzen, um entsprechende Informationen über den Zweck der Dienstleistung der Beklagten sinnvoll zu übermitteln. Wie die Beklagte selbst betone, könne ihr Pisten- und Flottenmanagementsystem in Pistenraupen jedes Herstellers eingebaut und verwendet werden. Sie müsse daher nicht die Marke der Klägerin benutzen, um auf die Bestimmung ihres speziell für Pistenraupen angebotenen Produktes hinzuweisen. Unter den gegebenen Umständen widerspreche es den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel, selektiv die Pistenfahrzeuge der Klägerin herauszugreifen, um mit der Marke der Klägerin bzw unter Nennung der Marke die Module der Beklagten vermarkten zu können. Zur ausreichenden Information der angesprochenen Verkehrskreise hätte es genügt, sich generell auf Pistenfahrzeuge zu beziehen.

Auch auf eine Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin gemäß Art 13 GMV und § 10b Abs 1 MSchG könne sich die Beklagte nicht berufen, weil sie die Marke der Klägerin dazu benützt habe, ihr eigenes Produkt zu bewerben und nicht die „Pistenbully“-Fahrzeuge der Klägerin und die in Zusammenhang mit diesen von der Klägerin angebotene Software.

Dadurch, dass die Beklagte in ihren Werbefilmen direkt Bezug auf die „PistenBully“-Fahrzeuge der Klägerin nehme, indem diese mit der Gemeinschaftsbildmarke der Klägerin abgebildet würden, komme es auch zu einer Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise dahingehend, dass beim durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen „Durchschnittsverbraucher“ der Eindruck erweckt werde, dass die „PistenBully“-Fahrzeuge der Klägerin notwendig und zwingend mit den Softwareprodukten der Beklagten ausgerüstet sein müssten. Damit liege auch eine wettbewerbswidrige Rufausbeutung vor, weil sich die Beklagte an den guten Ruf der „Pistenbully“-Fahrzeuge der Klägerin anähne, um diesen für den Absatz ihrer eigenen Softwareprodukte auszunützen.

Die Handlung der Beklagten sei auch dazu geeignet, den Wettbewerb zwischen den Parteien zum Nachteil der Klägerin nicht nur unerheblich zu beeinflussen, weil dadurch das von der Klägerin im Zusammenhang mit ihren „PistenBully“-Fahrzeugen angebotene Pisten- und Flottenmanagementsystem beeinträchtigt werde. Es lägen somit auch die wettbewerbsrechtlichen Voraussetzungen für die Erlassung der einstweiligen Verfügung vor, sodass dem Sicherungsantrag zur Gänze stattzugeben sei.

Dagegen richtet sich der *Rekurs* der Beklagten wegen unrichtiger Sachverhaltsfeststellung und unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss in antragsabweisendem Sinn abzuändern. Hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt. Die Klägerin beantragt, dem *Rekurs* nicht Folge zu geben. Der *Rekurs* ist *teilweise berechtigt*.

Unter Hinweis darauf, dass eine eidesstattige Erklärung einer Partei kein geeignetes Bescheinigungsmittel darstelle, bemängelt die Rekurswerberin, dass das Erstgericht seine Feststellungen teilweise auf die eidesstattige Erklärung des Vorstandsmitgliedes der Klägerin J\*\*\* R\*\*\*\* Beilage ./V gestützt habe. Damit macht sie in Wahrheit einen Verfahrensmangel geltend.

Nun stellt in der Tat nach der höchstgerichtlichen Rechtsprechung eine eidesstattige Erklärung der gefährdeten Partei, mit der sie ihre Behauptungen bestätigt oder wiederholt, kein geeignetes Bescheinigungsmittel dar (siehe RIS-Justiz RS0005298). Diese Rechtsprechung beruht darauf, dass in solchen Fällen die Gefahr einer interessegeleiteten Aussage bestehe und der persönliche Eindruck daher von besonderer Bedeutung sei, und wird nicht nur auf natürliche Personen angewendet, sondern schlechthin auf als Parteien zu vernehmende Personen, somit auch auf organschaftliche Vertreter einer Aktiengesellschaft oder GmbH (siehe 4 Ob 208/11h). Entgegen der Ansicht der Rekursbeantwortung macht es daher keinen Unterschied, ob das betreffende Vorstandsmitglied, von dem die eidesstattige

Erklärung unterschrieben wurde, alleinvertretungsbefugt ist oder nicht. Der Rekurswerberin ist daher zuzustimmen, dass die eidesstättige Erklärung Beilage ./V vom Erstgericht zu Unrecht verwertet wurde.

Die Rekurswerberin macht nun in diesem Zusammenhang geltend, bei der gebotenen Außerachtlassung der eidesstättigen Erklärung des J\*\*\* R\*\*\*\*\* (Beilage ./V) hätten die Feststellungen, wonach die Klägerin mit ihren Produkten und der Marke „PistenBully“ erhöhte Qualitätsvorstellungen bzw höchste Qualitätsvorstellungen aufweise, Marktführer im Sinne einer Bekanntheit sei, sowie, dass die Pistenraupengeräte der Klägerin mit einem ab Werk integrierten Flottenmanagement ausgerüstet würden, mangels Bescheinigung zu entfallen. Aus dem selben Grund seien auch die Feststellungen unzulässig, dass für die Funktionalität der Pistenraupen der Klägerin das Pisten- und Flottenmanagement der Beklagten nicht erforderlich sei (S 6 f der BA) und die Klägerin aufgrund der Werbung der Beklagten mit „PistenBully“-Fahrzeugen von mehreren Geschäftspartnern darauf angesprochen worden sei, ob sie in ihren „PistenBully“-Fahrzeugen die Pistenmanagementsysteme der Beklagten einsetze und verwende (S 11 der BA).

Nun greift die Rekurswerberin mit diesen Ausführungen Feststellungen an, die sich mit Textpassagen in der eidesstättigen Erklärung des J\*\*\* R\*\*\*\*\* (Beilage ./V) decken, die sich aber in ihrem Kern ohnedies auch aus anderen Bescheinigungsmitteln in Verbindung mit von der Beklagten in ihrer Äußerung zum Sicherungsantrag zugestandenem Sachverhaltselementen ableiten lassen:

Die vom Erstgericht als bescheinigt festgestellten Marktanteile der klägerischen Pistenraupen „PistenBully“ ergeben sich aus Beilage ./B. Die Beklagte selbst brachte in ihrer Äußerung zum Sicherungsantrag vor, die Klägerin sei die dominierende Herstellerin von Pistenraupen. Daneben gebe es im alpinen Raum im Wesentlichen nur einen weiteren Hersteller, nämlich die Firma Prinoth aus Südtirol (S 4 in ON 2). Aus den in der Äußerung der Beklagten (in Farbe) dargestellten Screenshots aus den von der Klägerin beanstandeten Werbefilmen ist ersichtlich, dass die – die Wortmarke beinhaltende – Bildmarke Nr 004394177 „PistenBully“ (Beilage ./G) auf den Türen der Pistenraupen der Klägerin deutlich sichtbar und lesbar angebracht ist (siehe insbesondere das dritte Bild auf Seite 9 in ON 2).

Den Presseartikeln Beilage ./C lässt sich entnehmen, dass die Pistenraupen der Klägerin als „Pistenbullys bekannt sind“. Ausgehend davon, dass die Klägerin mit ihren Pistenraupen Marktführerin mit einem Marktanteil von mehr als 67% auf dem Österreichischen Markt und knapp 68% auf dem europäischen Markt ist, in Verbindung damit, dass ihre Wortbildmarke deutlich sichtbar auf ihren Pistenraupen angebracht ist, sowie in Verbindung mit der von der Beklagten zugestandenem Tatsache, dass es im alpinen Raum neben der Klägerin im Wesentlichen nur einen weiteren Hersteller von Pistenraupen gibt, ist davon auszugehen, dass es sich bei den Marken der Klägerin um unter Betreibern von Schipisten bzw Schigebieten (das sind die angesprochenen Verkehrskreise) bekannte Marken handelt, ohne dass hiezu die eidesstättige Erklärung des J\*\*\* R\*\*\*\*\* (Beilage ./V) herangezogen werden müsste und ohne dass es hiezu noch weiterer Bescheinigungsmittel bedürfte. Dass die angesprochenen Verkehrskreise mit der Marke „PistenBully“ sehr hohe Qualitätsvorstellungen verbinden, lässt sich schon daraus ableiten, dass sie sich mehrheitlich für die Pistenraupen der Klägerin entscheiden.

Dass die Pistenraupen der Klägerin nicht jedenfalls ab Werk mit einem Pistenmanagementsystem ausgerüstet sind, sondern ein solches optional als Zubehör (gegen Aufpreis) angeboten wird, sodass es dem jeweiligen Kunden überlassen bleibt, ob er die Pistenraupe mit oder ohne dieses Zubehör von der Klägerin erwirbt, hat das Erstgericht mit seinen Ausführungen in der Beweiswürdigung ohnehin klargestellt.

Der vom Erstgericht aus der eidesstättigen Erklärung des J\*\*\* R\*\*\*\*\* in die Feststellungen übernommene Satz, dass von der Beklagten entwickelte Pistenmanagementsystem sei zur Gewährleistung der Funktionalität und Einsatzfähigkeit der PistenBully-Fahrzeuge nicht

erforderlich, drückt nur etwas aus, was ohnedies selbstverständlich ist: Auch ohne dem Pistenmanagementsystem der Beklagten können mit den Pistenraupen der Klägerin Schipisten präpariert werden.

Die Feststellung: „Aufgrund dieser Bewerbungen der Beklagten mit „PistenBully“-Fahrzeugen der Klägerin wurde diese bereits von mehreren ihrer Geschäftspartner darauf angesprochen, ob sie in ihren „PistenBully“-Fahrzeugen die Pistenmanagementsysteme der Beklagten einsetzt und verwendet“ (S 11 der BA) kann sich jedoch in der Tat nur auf das untaugliche Bescheinigungsmittel der eidesstättigen Erklärung Beilage ./V stützen und wird vom Rekursgericht daher nicht übernommen.

Aufgrund der eidesstättigen Erklärungen mehrerer Schigebietebetreiber Konvolut Beilage ./9 trifft das Rekursgericht folgende ergänzende Feststellung:

„Die Beklagte verfügt mit ihrem unter der Marke ARENA vertriebenen Pistenmanagementsystem in der Branche der Schigebietebetreiber über einen sehr guten Ruf.“

Die Rekurswerberin rügt weiters das Fehlen einer Feststellung, die Klägerin habe ihre Marken für den Bereich Software in Österreich nicht ernsthaft benutzt bzw eine derartige ernsthafte Nutzung könne nicht festgestellt werden. Durch das Fehlen einer solchen Feststellung ist die Beklagte nicht beschwert, weil die Klägerin gar nicht behauptet hat, dass das von ihr als Zubehör angebotene Pistenmanagementsystem unter ihrer Wortbildmarke vertrieben wird.

Aus der Publikation der Klägerin Beilage ./K trifft das Rekursgericht folgende ergänzende Feststellung:

„Das von der Klägerin als Zubehör angebotene Pistenmanagementsystem wird unter der Bezeichnung „SNOWsat“ angeboten.“

Schließlich trifft das Rekursgericht zur Verdeutlichung der erstgerichtlichen Feststellungen zur Markennutzung durch die Klägerin noch folgende Feststellung:

„Die Klägerin benutzt ihre Marken regelmäßig beim Vertrieb ihrer Pistenraupen, die sie als „Pistenbully“ bezeichnet, und an denen die Wortbildmarke auch deutlich sichtbar angebracht ist.“

Diese Feststellung ergibt sich schon aus den in der Äußerung der Beklagten enthaltenen Screenshots aus den von der Klägerin beanstandeten Werbefilmen und etwa auch aus dem Konvolut von Presseartikeln Beilage ./C.

#### *Zur Rechtsrüge:*

Mit der Behauptung, die klägerischen Marken seien (schlechthin) unbeachtlich, weil deren ernsthafter Gebrauch nicht bescheinigt sei, entfernt sich die Rekurswerberin von dem vom Erstgericht festgestellten und vom Rekursgericht in diesem Punkt verdeutlichten Sachverhalt. Richtig ist nur, dass die Benutzung der klagsgegenständlichen Marken durch die Klägerin für Software nicht bescheinigt ist. Eine Markennutzung für Software wurde von der Klägerin auch gar nicht behauptet.

Auch der Einwand der Rekurswerberin, bei den Marken der Klägerin handle es sich nicht um bekannte Marken iSd Art 9 Abs 1 lit c GMV (§ 10 Abs 2 MSchG), geht ins Leere. Dass und warum die Marken der Klägerin als bekannte Marken im Sinn dieser Bestimmungen anzusehen sind, wurde bereits dargelegt.

Ebenso wenig kann sich die Beklagte – entgegen ihrer Ansicht im Rekurs – auf eine Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin gemäß Art 13 Abs 1 GMV (§ 10b Abs 1 MSchG) berufen. Nach dieser Bestimmung gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Im vorliegenden Fall geht es nicht um die Frage, ob die Beklagte eine Marke der Klägerin für von dieser oder mit deren Zustimmung unter dieser Marke in den Verkehr gebrachte Pistenraupen nutzt, sondern darum, ob sie die klägerischen Marken im geschäftlichen Verkehr

für ihr Pistenmanagementsystem benutzt. Die Frage nach der Erschöpfung des Markenrechts stellt sich daher im gegebenen Zusammenhang nicht.

Die Rekurswerberin macht weiters geltend, darin, dass in ihren Werbevideos im Hintergrund Pistenraupen der Klägerin zu sehen seien, liege kein kennzeichenmäßiger Gebrauch der klägerischen Marken. Bei ihren Hinweisen auf die Pistenraupen der Klägerin handle es sich um eine Bestimmungsangabe betreffend das von ihr vertriebene Pistenmanagementsystem. Diese sei notwendig, weil die Beklagte ansonsten nicht auf die Bestimmung ihres Produkts als verbesserndes Zubehör für die Pistenraupen der Klägerin hinweisen könnte. Da die Produkte der Beklagten nicht sichtbar seien, weil sie aus einer Software und einem kleinen Hardwaregerät, welches verbaut werde, bestünden, sei es erforderlich, diese im Echtbetrieb einer Pistenraupe zu zeigen.

Insoweit die Rechtsrüge davon ausgeht, der Betrachter des Werbefilms könne erst durch Screenshots feststellen, ob die im Hintergrund bewegte Pistenraupe überhaupt das klägerische Markenzeichen trage, bei bloßem Abspielen der Filme sei dies „in rechtlicher Hinsicht für den Betrachter nicht wahrnehmbar“, entfernt sie sich vom festgestellten Sachverhalt und ist daher nicht gesetzmäßig ausgeführt. Zudem bleibt unklar, was mit „in rechtlicher Hinsicht nicht wahrnehmbar“ gemeint sein soll. Das Rekursgericht konnte sich durch Abspielen der als DVDs vorgelegten Videos auf einem Notebook davon überzeugen, dass der insbesondere an den Fahrzeugtüren angebrachte Schriftzug „PistenBully“ einwandfrei und somit wesentlich deutlicher lesbar ist, als dies in den stark verkleinerten Screenshots in der Äußerung der Beklagten zum Sicherungsantrag der Fall ist. Beispielsweise ist in dem Werbefilm ARENA GPS+Schneehöhenmessung eine Großaufnahme der linken Seitentüre der Pistenraupe zu sehen, in der die dort angebrachte Aufschrift „PistenBully“ besonders deutlich sichtbar ins Bild gerückt wird (siehe drittletztes Bild auf S 9 der BA iVm S 9 der Äußerung ON 2). In ähnlicher Weise ist in dem Werbefilm ARENA PistenManagement Image Video eine rechte Seitentüre mit der Aufschrift „PistenBully“ in Großaufnahme zu sehen (siehe fünftes Bild auf Seite 8 der BA iVm dem zweiten Bild auf Seite 8 in ON 2).

Festzuhalten ist, dass sich die Klägerin nur hinsichtlich ihrer Wortmarke auf markenrechtlichen Schutz berufen kann, weil nur deren Schutzbereich die Pistenraupen umfasst, zu deren Kennzeichnung sie ihre Marken tatsächlich benutzt. Hingegen umfasst der Schutzbereich der Bildmarke nur die Klassen 9 (Computerprogramme und -software; elektronische Datenträger) und 16 (Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel) der Nizzaer Klassifikation. Waren dieser Klassen werden von der Klägerin unter ihrer Bildmarke nicht vertrieben. Daran ändert auch nichts, dass sie als Zubehör zu ihren Pistenraupen ein Pistenmanagementsystem anbietet, das unter der Bezeichnung „SNOW-sat“ vertrieben wird. Schutzgegenstand der Wortmarke ist die Wiedergabe in allen Standardschreibweisen und Schrifttypen (RIS-Justiz RS0122378). Die Benutzung der aus einem Schriftzug „PistenBully“ bestehenden Bildmarke durch einen Dritten kann daher einen Eingriff in die Wortmarke der Klägerin darstellen.

Eine Markenrechtsverletzung im Sinn des Art 9 Abs 1 lit a GMV scheidet mangels Warenidentität – die Klägerin vertreibt unter ihrer Wortmarke Pistenraupen, in der Werbung der Beklagten wird die Marke in Zusammenhang mit dem von dieser vertriebenen Pistenmanagementsystem verwendet – aus.

Die Klägerin stützt ihren markenrechtlichen Anspruch weiters auf Art 9 Abs 1 lit c GMV.

Nach der Rechtsprechung des EuGH muss die Ausübung des Markenrechts auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den angesprochenen Verkehrskreisen, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl 17 Ob 11/07b).

Markenrechtliche Ansprüche bestehen daher nur, wenn der Dritte die Marke kennzeichenmäßig benützt. Kennzeichenmäßiger Gebrauch liegt nur dann vor, 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 Dienstleistung von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft (RIS-Justiz RS0066671 [T6]). Zeichenmäßiger Gebrauch kann etwa dann vorliegen, wenn ein fremdes Warenzeichen in ein Werbemittel wie zum Beispiel Anzeigen, Kataloge, Preislisten, Geschäftsbriefe, Drucksachen usw aufgenommen wird (aaO [T7]).

Gemäß Art 12 lit c GMV (§ 10 Abs 3 Z 3 MSchG) gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Kein kennzeichenmäßiger Gebrauch liegt daher vor, wenn die Marke nicht als Herkunftshinweis, sondern als reine Bestimmungsangabe verwendet wird; ein Eingriff in das Ausschließungsrecht des Markeninhabers ist in solchen Fällen aber dann anzunehmen, wenn durch die Art und Weise, wie das fremde Zeichen verwendet wird, bei den beteiligten Verkehrskreisen der falsche Eindruck entstehen kann, Inhaber des das Zeichen verwendenden Unternehmens sei entweder der Markeninhaber selbst oder ein mit ihm durch vertragliche oder organisatorische Beziehungen verbundenes Unternehmen (RIS-Justiz RS0066671 [T8]).

Nach der Rsp zu Art 12 lit c GMV (§ 10 Abs 3 Z 3 MSchG) ist die Vorschrift als Ausnahmebestimmung eng aus- zulegen und die Benutzung einer fremden Marke als Bestimmungsangabe nur dann zulässig, wenn sie praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, und nicht in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht (17 Ob 9/11k „ORAL-B“). Maßgeblich ist somit, ob die Beklagte durch die inkriminierten Handlungen die Wortmarke der Klägerin im Sinne der dargelegten Rechtsprechung kennzeichenmäßig für das von ihr vertriebene Pistenmanagementsystem benutzt bzw ob durch die Art der Benutzung beim angesprochenen Adressatenkreis zumindest der Eindruck erweckt wird, dass sie und der Inhaber der Wortmarke durch vertragliche oder organisatorische Beziehungen miteinander verbunden sind.

Zu den Werbefilmen:

Der Beklagten ist zuzugestehen, dass ein Werbefilm über ihr Pistenmanagementsystem sinnvollerweise auch im Einsatz befindliche Pistenraupen zeigen sollte, weil ihr im Wesentlichen aus Software bestehendes, als Pistenraupenzubehör bestimmtes, Produkt als solches schwer darstellbar ist. Dass das Produkt unter Verwendung von Pistenraupen der Klägerin präsentiert wird, stellt noch keinen Eingriff in deren Markenrecht dar, solange nicht der (falsche) Eindruck erweckt wird, dass es sich bei der Beklagten und dem Inhaber der Wortmarke „PistenBully“ um durch vertragliche oder organisatorische Beziehungen verbundene Unternehmen handelt. Ein solcher Eindruck könnte dann entstehen, wenn der auf den Pistenraupen angebrachte Markenwortlaut ohne Notwendigkeit deutlich sichtbar ins Bild gerückt wird. In diesem Fall könnten die angesprochenen Verkehrskreise ungeachtet dessen, dass in der Werbung der Beklagten betont wird, dass ihr Pistenmanagementsystem zur Verwendung in Pistenraupen jedes Herstellers geeignet ist, irrig davon ausgehen, dass zwischen der Klägerin und der Beklagten eine Kooperation dahin besteht, dass die Klägerin als führende Herstellerin von Pistenraupen die Verwendung des Pistenmanagementsystems der Beklagten empfiehlt und der Beklagten die Benutzung ihrer Marke in Zusammenhang mit der Werbung für das „ARENA Pistenmanagement“ gestattet.

Nach dem bescheinigten Sachverhalt ist ein Eingriff in die Wortmarke der Klägerin im Sinn der obigen Ausführungen zu bejahen:

Dadurch dass die Beklagte in ihren Werbefilmen den auf den darin verwendeten Pistenfahrzeugen angebrachten Schriftzug „PistenBully“ mehrmals auffällig ins Bild rückt, nutzt sie die bekannte Wortmarke der Klägerin in einer Art und Weise, dass der (unrichtige) Eindruck entsteht, zwischen ihr und dem Markeninhaber (Klägerin) bestehe eine wirtschaftliche Verbundenheit in der Weise, dass der Hersteller der Pistenraupen der Marke „Pisten-Bully“ das Pistenmanagementsystem der Beklagten empfiehlt und die Benutzung der Marke der Klägerin mit deren Zustimmung erfolgt.

Dasselbe trifft auf die Verwendung der Marke der Klägerin in der Überschrift der von der Beklagten auf ihrer auf der Website veröffentlichten News-Mitteilung von 16.5.2012 zu: Durch die Überschrift „ARENA PistenManagement und PistenBully“ wird eine Zusammengehörigkeit im Sinne einer Kooperation der jeweiligen Zeicheninhaber suggeriert.

Da das Pistenmanagementsystem der Beklagten nicht nur zur Verwendung in Pistenraupen der Klägerin, sondern zur Verwendung in Pistenraupen eines jeden Herstellers bestimmt ist, kann sich die Beklagte in Zusammenhang mit der Nutzung der Marke der Klägerin in ihrer News-Mitteilung vom 16.5.2012 jedenfalls nicht darauf berufen, es handle sich um eine bloße Bestimmungsangabe iSd Art 12 lit c GMV. Aber auch zur Bewerbung des ARENA Pistenmanagements in einem Werbefilm unter Verwendung von Pistenraupen der Klägerin ist es nicht notwendig, die an den Fahrzeugen als Schriftzug angebrachte Marke so deutlich lesbar ins Bild zu rücken, wie dies hier geschehen ist.

Damit ist ein Markenrechtseingriff gemäß Art 9 Abs 1 lit c GMV zu bejahen.

Nicht zu teilen ist die Ansicht der Klägerin, durch die beanstandete Werbung werde der Eindruck erweckt, ein Pisten- und Flottenmanagement sei bei ihren Pistenraupen nur mit dem von der Beklagten angebotenen System möglich, wodurch die Marke und die Produkte der Klägerin herabgesetzt würden, weil die Fahrzeuge tatsächlich ab Werk mit einem entsprechenden System angeboten würden, weshalb eine unlautere vergleichende Werbung iSd §§ 2a, 2, 1 UWG vorliege. Irgendeine Aussage darüber, ob es am Markt auch andere Pistenmanagementsysteme gibt, die in Pistenraupen der Klägerin eingesetzt werden können, wird in der beanstandeten Werbung auch nicht ansatzweise getätigt. Der Eindruck, ein Pisten- und Flottenmanagement sei bei den Pistenraupen der Klägerin nur mit dem von der Beklagten angebotenen System möglich, lässt sich aus der beanstandeten Werbung nicht ableiten.

Eine unlautere Werbung ist nur darin zu erblicken, dass der Eindruck erweckt wird, dass zwischen der Klägerin und der Beklagten eine Kooperation dahin besteht, dass die Klägerin die Verwendung des Pistenmanagementsystems der Beklagten in ihren Pistenraupen empfiehlt und der Beklagten – allenfalls als Lizenznehmerin – die Benutzung ihrer Marke in Zusammenhang mit der Werbung für das „ARENA Pistenmanagement“ gestattet.

Zu den einzelnen Unterlassungsbegehren:

Ein Anspruch der Klägerin auf Unterlassung der Verwendung von Fotos, auf denen Pistenraupen der Klägerin abgebildet sind, besteht nicht. Soweit der Anspruch auf Urheberrecht gestützt wurde, besteht er nicht zu Recht, weil sich ein Eingriff in Urheberrechte der Klägerin aus dem bescheinigten Sachverhalt nicht ableiten lässt.

Auch nach Markenrecht oder UWG kann der Beklagten die Verwendung von Pistenraupen der Klägerin oder die Verwendung von Fotos, die Fahrzeuge der Klägerin zeigen, in ihrer Werbung nicht schlechthin untersagt werden. Auf das Markenrecht kann ein solcher Anspruch nicht gestützt werden, weil Schutzgegenstand des Markenrechts die eingetragene Marke ist, nicht aber die damit gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung. Ebenso wenig besteht ein solcher Anspruch nach dem UWG. Der Beklagten als Anbieterin eines Pistenmanagementsystems als Zubehör von Pistenraupen ist zuzubilligen, in der Werbung ihr

Produkt anhand irgendwelcher Pistenraupen zu präsentieren. Allein der Umstand, dass sie dabei Pistenraupen der Klägerin verwendet, macht die Werbung nicht unlauter.

Die Beklagte betont in ihrer Werbung, dass das von ihr vertriebene Pistenmanagementsystem herstellerunabhängig zur Verwendung in jedem Pistenmaschinentyp bestimmt sei. Es wird daher in der Werbung nicht die Kombinierbarkeit mit den Fahrzeugen der Klägerin besonders hervorgehoben.

Schließlich besteht der auf das Markenrecht gestützte Anspruch hinsichtlich der Bildmarke der Klägerin nicht zu Recht, weil die Pistenraupen der Klägerin vom Schutzbereich der Bildmarke nicht erfasst sind und die Klägerin die Bildmarke für das von ihr als Zubehör angebotene Pistenmanagementsystem nicht als Zeichen nutzt.

Dem Rekurs war daher wie im Spruch ersichtlich teilweise Folge zu geben. Da die Passage in lit a des Unterlassungsbegehrens „[...] insbesondere aber nicht abschließend in Videos geschehen wie in dem anliegenden Video ARENA Pistenmanagement Image Video Deutsch [...]“ zu unbestimmt ist, war der einstweiligen Verfügung in diesem Punkt eine deutlichere Fassung zu geben.

Die Entscheidung über die Kosten des erstinstanzlichen Sicherungsverfahrens gründet sich auf 78 EO iVm § 43 Abs 1 ZPO. Da von einem etwa gleichzeitigen Obsiegen ausgegangen werden kann, hat die Klägerin der Beklagten die Hälfte der Kosten des Äußerungsschriftsatzes zu ersetzen. Ein Ausspruch über erstinstanzliche Kosten der Klägerin im Sicherungsverfahren hat zu entfallen, weil die Klägerin keine Kosten verzeichnet hat. Die Entscheidung über die Kosten des Rekursverfahrens gründet sich auf §§ 393 Abs 1, 402 Abs 4, 78 EO iVm §§ 43 Abs 1, 50 ZPO.

Der ordentliche Revisionsrekurs war nicht zuzulassen, weil eine Rechtsfrage im Sinn des § 528 Abs 1 ZPO nicht zu lösen war.

### **Begründung des OGH:**

1.1. 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 (17 Ob 4/09a). Bezugsgröße für die Prüfung der Bekanntheit einer Marke ist nicht unbedingt die breite Öffentlichkeit; vielmehr ist auf die von der Marke konkret betroffenen Verkehrskreise abzustellen. Dabei sind nicht feste Prozentsätze maßgebend. Vielmehr sind alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (17 Ob 27/11m).

1.2. Von dieser Rechtsprechung ist das Rekursgericht nicht abgewichen, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls die Marken der Klägerin als bei den angesprochenen Verkehrskreisen bekannte Marken beurteilt hat, weil die Klägerin mit ihren Produkten Marktführerin mit einem Marktanteil von mehr als 67 % im Inland und knapp 68 % im Ausland ist.

2.1. Eine bekannte Marke ist nach Art 9 Abs 1 lit c GMV (Art 5 Abs 2 MarkenRL) gegen eine unlautere Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung geschützt (17 Ob 15/09v; RIS-Justiz RS0118990, RS0115930).

Die Benutzung einer Marke durch einen Dritten als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem Dritten vertriebenen Ware ist notwendig, wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel ist, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten (17 Ob 2/11k mwN; vgl RIS-Justiz RS0124424 [T1]).

2.2. Die Beklagte hat in einem Werbefilm über ihr Pistenmanagementsystem mehrmals mit der Marke der Klägerin versehene Pistenfahrzeuge auffällig ins Bild gerückt und im Internet

in einer Überschrift zu einer news-Mitteilung ihre eigene Marke unmittelbar neben einer Marke der Klägerin genannt, obwohl ihre Produkte in Pistenraupen jedes Herstellers eingebaut werden können. Die Beurteilung des Rekursgerichts, die beanstandeten Markennutzungen seien keine zulässigen Bestimmungsangaben und erweckten den unrichtigen Eindruck eines wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen den Streitteilen, ist bei dieser Sachlage nicht zu beanstanden.

3.1. Ein Unterlassungsgebot ist zu weit gefasst, wenn die Beklagte damit zu Unterlassungen verhalten wird, zu denen sie bei richtiger Auslegung des materiellen Rechts nicht verpflichtet wäre (RIS-Justiz RS0037461). Mögliche Rechtfertigungsgründe und daraus resultierende Ausnahmen vom gerichtlichen Verbot müssen allerdings nicht zwingend in den Spruch aufgenommen werden, gelten diese doch auf Grund des Gesetzes unabhängig davon, ob sie im Spruch des Unterlassungsgebots ausdrücklich erwähnt werden oder nicht. Liegt der rechtfertigende Tatbestand vor, kann auf Grund des hier ergangenen gerichtlichen Unterlassungsgebots nicht erfolgreich Exekution geführt werden (vgl RIS-Justiz RS0114017).

3.2. Die Befürchtung der Beklagten, sie dürfe künftig ihre Produkte in Verkaufsgesprächen nicht als tauglich auch für Pistenraupen der Klägerin anpreisen, ist angesichts dieser Rechtsprechung, von der das Rekursgericht bei der Neufassung des Unterlassungsgebots nicht abgewichen ist, unbegründet.

4.1. Nach § 10b Abs 1 MSchG (Art 7 Abs 1 MarkenRL, Art 13 Abs 1 GMV) gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, sie für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind. Das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers fällt daher weg, wenn er (ausdrücklich oder konkludent) seine Zustimmung zum Inverkehrbringen im EWR erteilt oder wenn er die Ware selbst im EWR in Verkehr bringt (17 Ob 16/09s mwN).

4.2. Die Frage einer Erschöpfung des Markenrechts in diesem Sinn stellt sich entgegen der Auffassung der Rechtsmittelwerberin im Anlassfall nicht, weil der Beklagten nicht vorgeworfen wird, sie habe als Wiederverkäuferin Marken der Klägerin für Pistenraupen benutzt, die die Klägerin (oder ein Dritter mit deren Zustimmung) im EWR in Verkehr gebracht hat. Für Dienstleistungen an erschöpften Waren (hier: Einbau von Produkten der Beklagten) gilt der Erschöpfungsgrundsatz grundsätzlich nicht (EuGH 23. 2. 1999, C 63/97 - BMW Rn 56 f).

## ***Anmerkung\****

### **I. Das Problem**

Die spätere Beklagte war ein Salzburger Softwareunternehmen und Inhaberin der österreichischen Wortbildmarke „ARENA“ mit folgender grafischen Gestaltung:



Sie vertrieb und bewarb unter ihrer Firma und Verwendung ihrer Wortbildmarke sowie der Produktbezeichnung „ARENA Pistenmanagement“ ausschließlich an Unternehmen im Bereich des Betriebs von alpinen Schigebieten ein sogenanntes Pistenmanagementsystem.

---

\* RA Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), *Anwalt.Thiele@eurolawyer.at*, Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.; als BKV am Verfahren beteiligt.

Dabei handelte es sich im Wesentlichen um eine Software zum Zweck eines kostensparenden Einsatzes von Ressourcen zur Präparierung und künstlichen Beschneigung von Schipisten. Dabei wird von der Schneehöhenmessung bis zur Optimierung der Schneekanonen und dem optimierten Einsatz der Pistenpräparierungsgeräte softwaremäßig gesteuert. Das von der Beklagten entwickelte und vertriebene „ARENA Pistenmanagement“ war zum Einbau in Pistenraupen eines jeden Herstellers geeignet.

Die spätere Klägerin war deutsche Kaessbohrer Geländefahrzeug AG. Ihr primärer Unternehmensgegenstand war die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und das Service von kettengetriebenen Geländefahrzeugen zur Präparierung von Schipisten und Loipen (sog. „Pistenraupen“). Die Klägerin verfügte über die Gemeinschaftswortmarke Nr. 002566602 „PistenBully“ eingetragen für maschinenbetätigte Geräte und Einrichtungen für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, insbesondere für die Schneepistenpflege (Klasse 7), Landfahrzeuge, insbesondere Schnee- und Strandfahrzeuge sowie Teile und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten (Klasse 12) und Spielfahrzeuge und Spielzeugmodelle nach dem Vorbild von Kettenfahrzeugen für die Geländepflege und -gestaltung, insbesondere von Schipisten; Sportgeräte und Sportartikel, soweit diese nicht Spielzwecken dienen (Klasse 28). Die Klägerin war darüber hinaus eingetragene Inhaberin der Gemeinschaftsbildmarke Nr. 004394177 „PistenBully“ in der ersichtlichen grafischen Gestaltung

# PistenBully

eingetragen für Computerprogramme und -software; elektronische Datenträger (Klasse 9) sowie für Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel (Klasse 16).

Zur Bewerbung ihrer Produkte produzierte die Beklagte drei Werbefilme, die sie auf DVD bzw im Internet und auf der Plattform [www.youtube.com](http://www.youtube.com). In diesen Videos wurden wiederholt Aufnahmen der von der Klägerin hergestellten „PistenBully“-Fahrzeuge gezeigt, die man bei sehr langsamen (Bild-für-Bild) Abspielen auch erkennen konnte:



Darüber hinaus veröffentlichte die Beklagte auf ihrer Website [www.pistenmanagement.at](http://www.pistenmanagement.at) unter der Überschrift „ARENA PistenManagement und PistenBully“ auch eine News-Mitteilung am 16.5.2012, wo sie auf die Pistenraupenfahrzeuge der Klägerin iZm mit ihrer Software Bezug nahm.

Die Klägerin beehrte im Sicherungsverfahren die Unterlassung der Markenverwendung sowie der unzulässigen (vergleichenden) Werbung. Das Erstgericht gab dem (weitreichenden)

Unterlassungsbegehren sowohl hinsichtlich der Wort- als auch der Wortbildmarke vollinhaltlich statt und stellte ergänzend fest, dass im alpinen Raum lediglich zwei Hersteller von Pistenraupengeräten am Markt auftraten; die silbernen "Leitwölfe" der Südtiroler Firma Prinoth und eben die roten „Pistenbullys“ der Klägerin, die einen Marktanteil von ca. 2/3 besaß. Bei den Marken der Klägerin handelte es sich daher um bekannte Marken. Die Beklagte verwendete daher diese Marken zu Werbezwecken in ihren Werbefilmen in markenverletzender Weise sowie unlauter, um das von ihr hergestellte und vertriebene Pisten- und Flottenmanagementsystem zu bewerben.

Über Rekurs der beklagten Partei schränkte das OLG Wien die einstweilige Verfügung auf eine Verletzung der (bekannten) Wortmarke der Klägerin durch das prominente Hervorheben in den Werbefilmen und der Website-News ein. Eine (unzulässige) vergleichende Werbung vermochte das Rekursgericht ebenso wenig zu erkennen wie eine unlautere Rufausnützung. Der Beklagten wurde es daher im geschäftlichen Verkehr verboten,

a) zu Zwecken des Wettbewerbs in der Werbung für ihr Unternehmen und/oder ihre Produkte, nämlich Pistenmanagementsysteme, die Bezeichnung „PistenBully“ oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung zu verwenden, insbesondere dadurch, dass in Werbefilmen, in denen von der Klägerin hergestellte Pistenraupenfahrzeuge zu sehen sind, der an diesen angebrachte Schriftzug „PistenBully“ deutlich lesbar ins Bild gerückt wird, und dadurch den Eindruck zu erwecken, es bestünde zwischen ihr und der Klägerin oder einem mit der Klägerin gemäß § 228 Abs 3 UGB verbundenen Unternehmen Lizenzbeziehungen,

b) im gesamten Gebiet der Europäischen Union die Gemeinschaftswortmarke der Klägerin Nr 002566602 „PistenBully“ oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung im Zusammenhang mit der Werbung für ihr Unternehmen und/oder ihre Produkte, nämlich Pistenmanagementsysteme kennzeichenmäßig zu verwenden, insbesondere dadurch, dass in Werbefilmen, in denen von der Klägerin hergestellte Pistenraupenfahrzeuge zu sehen sind, der an diesen angebrachte Schriftzug „PistenBully“ deutlich lesbar ins Bild gerückt wird.

Dagegen erhob die Beklagte ao Revisionsrekurs an den OGH unter Hinweis auf Erschöpfung, ein zulässige Markennennung für den Ersatzteilmereich sowie erlaubte vergleichende Werbung. Der 4. Senat hatte sich insbesondere mit der Frage nach der Reichweite des Werbeverbots (gem lit. b] der EV) zu befassen, insbesondere ob dadurch der beklagten Partei jeder Hinweis auf einer Messe, im persönlichen Verkaufsgespräch oder bei einer Kundenpräsentation darauf untersagt wäre, dass ihr Softwaremanagement-System auch für Pistenraupen der klagenden Partei tauglich und voll funktionsfähig sei.

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

Der OGH bestätigte das vom Rekursgericht (neu) gefasste Unterlassungsgebot und stellte klar, dass die Befürchtung der Beklagten, sie dürfe künftig ihre Produkte in Verkaufsgesprächen nicht als tauglich auch für Pistenraupen der Klägerin anpreisen, unbegründet war.

Im Übrigen hatte die Beklagte in ihrem Werbefilm mehrmals mit der Marke der Klägerin versehene Pistenfahrzeuge auffällig ins Bild gerückt und im Internet in einer Überschrift zu einer News-Mitteilung ihre eigene Marke unmittelbar neben einer Marke der Klägerin genannt, obwohl ihre Produkte in Pistenraupen jedes Herstellers eingebaut werden könnten. Damit handelte die Beklagte außerhalb der für Markennutzungen zulässigen Bestimmungsangaben und erweckte den unrichtigen Eindruck eines wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen den Streitteilen.

Eine Erschöpfung der klägerischen Markenrechte lag schon deshalb nicht vor, da diese Markenrechtsschranke für Dienstleistungen an erschöpften Waren (hier: Einbau von Produkten der Beklagten) grundsätzlich nicht galt.

### III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung ist für die Praxis äußerst hilfreich, klärt sie doch die Frage der werblichen Verwendung von (mehr oder weniger) zufällig ins Bild geratenen bzw. im Hintergrund (noch) erkennbaren Markenzeichen. Die bemerkenswerten Aussagen der Gerichte lassen sich leitsatzartig, wie folgt, zusammenfassen:

- 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. Bezugsgröße für die Prüfung der Bekanntheit ist nicht unbedingt die breite Öffentlichkeit; vielmehr ist auf die von der Marke konkret betroffenen Verkehrskreise abzustellen. Dabei sind nicht feste Prozentsätze maßgebend. Vielmehr sind alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat. Bei einem Marktanteil von mehr als 67 % im Inland und knapp 68 % im Ausland ist die Annahme der Bekanntheit der Marke nicht zu beanstanden.
- Ein Unterlassungsgebot ist zu weit gefasst, wenn die Beklagte damit zu Unterlassungen verhalten wird, zu denen sie bei richtiger Auslegung des materiellen Rechts nicht verpflichtet wäre. Mögliche Rechtfertigungsgründe und daraus resultierende Ausnahmen vom gerichtlichen Verbot müssen allerdings nicht zwingend in den Spruch aufgenommen werden, gelten diese doch aufgrund des Gesetzes unabhängig davon, ob sie im Spruch des Unterlassungsgebots ausdrücklich erwähnt werden oder nicht. Liegt der rechtfertigende Tatbestand vor, kann aufgrund des Unterlassungsgebots nicht erfolgreich Exekution geführt werden.
- Die Benutzung einer Marke durch einen Dritten als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem Dritten vertriebenen Ware ist nur dann "notwendig" iSv Art 6 Abs 1 lit c Marken-RL (§ 10 Abs 3 Z 3 MSchG), wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel ist, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten.<sup>2</sup>

Der OGH schöpft wie das Rekursgericht die Bekanntheit der klägerischen Wortmarke „PISTENBULLY“ aus dem Vorbringen und der Feststellung, „es gebe/gibt auf dem österreichischen Pistenraupenmarkt im Wesentlichen nur zwei Hersteller und die Klägerin hätte/hat einen Marktanteil von mehr als 67%“. Mangels Vorliegen eines Sachverständigengutachtens handelt es sich dabei in Wirklichkeit um eine rechtliche Beurteilung, die reversibel ist. Eine **Wortmarke** ist nämlich nach der Rechtsprechung nur dann bekannt, wenn sich die **Bekanntheit** nicht nur auf den markenrechtlich geschützten Begriff, sondern auch auf dessen Funktion als Herkunftshinweis bezieht.<sup>3</sup> Der Zuordnungsgrad einer Farbe zu einem einzigen Unternehmen von nur wenig mehr als der Hälfte der Befragten reicht nicht aus, um für die beanspruchte Farbe Verkehrsgeltung und

---

<sup>2</sup> Vgl. jüngst OGH 15.12.2015, 4 Ob 211/15f (Mazda-Logo II) = RdW 2016/50, 85: "wirklich alternativlos".

<sup>3</sup> OGH 23.9.2008, 17 Ob 20/08b (BOTOX) = EvBl 2009/38 = ecolex 2009/88, 245 (Horak) = ÖBl-LS 2009/14/16//37/38 = ÖBl 2009/33, 180 (Schnider/Kressbach) = SZ 2008/136 = HS 39.256 = HS 39.257 = HS 39.184 = HS 39.222 = HS 39.223.

damit Kennzeichenkraft annehmen zu können.<sup>4</sup> Dass auf einem Markt mit nur zwei ernstzunehmenden Herstellern, der mit den überwiegenden Marktanteilen zugleich Bekanntheit genießt, erscheint zwar verblüffend (einfach), ist aber **vertretbar**. Dass es damit, nicht mehr auf die Klassen- oder Branchenähnlichkeit ankommt, ist lediglich eine Folge der Bekanntheit. Dass die (hintergründige) Verwendung eines fremden Markenzeichens in einem Produktwerbefilm eine markenmäßige Benutzung darstellt, liegt auf der Hand. Im Ergebnis ist also der PistenBully-Schriftzug auf jedem einzelnen Bild eines Pistenraupengeräts zu verpixeln bzw. wären von vornherein nur solche Bildausschnitte zu wählen, die kein Markenwort enthalten.

Schließlich steht die vorliegende Entscheidung in einem gewissen Spannungsverhältnis zur deutschen Rechtsprechung der Zubehörwerbung: So hat in dem durchaus vergleichbaren Fall das deutsche Höchstgericht<sup>5</sup> ausdrücklich festgehalten, dass der Hersteller von Aluminiumrädern, der in der Produktwerbung einen exklusiven Sportwagen (Porsche) abbildet, der mit seinen ua für diesen und andere Fahrzeugtypen bestimmten Rädern ausgerüstet ist, die auf dem abgebildeten Fahrzeug angebrachte Marke des Sportwagenherstellers (Porsche-Logo) nicht verletzt, wenn die Abbildung des Sportwagens den für den Verkehr erkennbaren Zweck hat, das Produkt in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zu zeigen:



Die Klägerin war die Porsche AG. Für sie war das bekannte Porsche-Wappen als Wort-/Bildmarke eingetragen, mit dem sie – entsprechend dem Warenverzeichnis – ihre Automobile sowie Zubehör, darunter auch Aluminiumräder kennzeichnet. In einem Werbeprospekt der damals Beklagten hieß es neben der Abbildung ua:



*So wie Mode Menschen macht, so verändern Räder Autos. Wir von R.A. (Beklagte) machen Mode fürs Auto.“*

Diese Art der Werbung hat der BGH weder als Verletzung einer bekannten Marke noch als unlauter angesehen.

Wendet man die Grundsätze dieser Entscheidung auf den vorliegenden Fall an, so fällt zum einen auf, dass im gegenständlichen Fall die Wortmarke der Klägerin nicht für Software eingetragen ist. Darüber hinaus ist keine prominente Hervorhebung der Pistenraupengeräte der Klägerin in der Werbung der Beklagten erfolgt, sondern werden diese Geräte auch wie Pistenraupengeräte anderer Hersteller (beiläufig im Hintergrund) gezeigt. Gerade durch die

<sup>4</sup> OGH 11.3.2008, 17 Ob 2/08f (Roter Koffer) = wbl 2008/166, 349 = ecolx 2008/276, 754 (Schumacher) = ÖBl-LS 2008/118/119/120 = ÖBl 2008/60, 295 (Gamerith) = HS 39.221 = HS 39.215.

<sup>5</sup> BGH 15.7.2004, I ZR 37/01 (Aluminiumräder) = GRUR 2005, 163.

betonte Herstellerunabhängigkeit kommt es der beklagten Partei ja nicht auf ein bestimmtes „bekanntes“ Pistenraupengerät an, sondern auf die Markttauglichkeit für sämtliche Pistenraupen überhaupt. Allein in diesem Sinn verstehen auch die beteiligten Verkehrskreise – nach Ansicht des Rekursgerichtes die Betreiber von Skipisten bzw. Skigebieten – die Werbefilme der Beklagten. Und eines ist schließlich zu bedenken: Aluminiumräder kann man auch "unmontiert" abbilden und bewerben, Software nicht, weil eben unsichtbar.

**Ausblick:** Im Provisorialverfahren ist die Unterscheidungskraft der Gemeinschaftsmarke "Pistenbully" hinzunehmen. In einem Hauptverfahren nach Erhebung einer Widerklage hätte aber durchaus thematisiert werden können, dass sich nach allgemeinem Sprachgebrauch ein „Pistenbully“ schlicht als Synonym für „Pistenraupe“ oder einfach als starkes Pistengerät etabliert hat, ohne dass es auf einen bestimmten Hersteller ankommt. MaW "Pisten Bully" sei ein Freizeichen geworden.<sup>6</sup> Dazu ist es jedoch nicht mehr gekommen, da das Hauptverfahren vergleichsweise bereinigt worden ist.

#### **IV. Zusammenfassung**

Die Verwendung fremder Marken in Werbefilmen, noch dazu wenn es sich um bekannte Markenzeichen handelt, verstößt nach Ansicht österreichischer Gerichte gegen das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers, wenn eine solche werbliche Hervorhebung praktisch nicht das einzige Mittel ist, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information zu liefern und der Hinweis Voraussetzung für einen wirksamen Wettbewerb auf dem in Rede stehenden Markt ist.

---

<sup>6</sup> Vgl. OGH 29.1.2002, 4 Ob 269/01i (Sony Walkman II) = wbl 2002/190, 283 = RdW 2002/411, 413 = ecolex 2002/201, 525 (*Schanda*) = MR 2002, 169 = ÖB1-LS 2002/135/136/137 = ÖB1 2002/38, 185 = SZ 2002/9; dazu *St.Korn*, Tragbarer Kassettenspieler, Walky oder doch Walkman? Das Herabsinken einer Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung nach der Walkman II-Entscheidung des OGH, MR 2002, 314.