

1. § 9 Abs 1 UWG schützt auch die besondere Bezeichnung eines Unternehmens unter der Voraussetzung, dass sie Unterscheidungs(Kennzeichnungs)kraft besitzt, also etwas Besonderes, Individuelles an sich hat, das sich schon ihrer Art nach dazu eignet, ihren Träger von anderen Personen zu unterscheiden. Andernfalls könnte eine Verwechslungsgefahr von vornherein nicht entstehen. Schutzunfähig (ohne Verkehrsgeltung) sind rein beschreibende Angaben. Als rein beschreibend gelten Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstanden werden.

2. Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 UWG ist dann anzunehmen, wenn durch den Gebrauch der Bezeichnung die Annahme einer Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus solchen Unternehmen, die untereinander in besonderen Beziehungen wirtschaftlicher oder organisatorischer Art stehen, hervorgerufen werden kann. Sie wird vor allem durch die Gleichheit oder Ähnlichkeit der vertriebenen Waren (Dienstleistungen) ausgelöst, wobei ein Schutz nach § 9 Abs 1 UWG dann nicht mehr gewährt wird, wenn die von den Parteien vertriebenen Waren oder Dienstleistungen so weit voneinander entfernt sind, daß keine Gefahr von Verwechslungen mehr besteht.

3. Enthält das Zeichen (hier: BAZAR) nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung (hier: Printmedien mit Privatinseraten) konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend.

4. Auch schwache Zeichen werden jedenfalls dann verletzt, wenn - wie hier - die Marke zur Gänze übernommen wurde und innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck prägen, in den Hintergrund tritt.

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden und durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei "B*****" ***** KG, ***** , vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte OEG in Wien, gegen die beklagte Partei E***** GmbH, ***** , vertreten durch Dr. Michèle Grogger-Endlicher und Dr. Wolfgang Grogger, Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 33.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 5. Juni 2003, GZ 4 R 33/03g-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 (§ 528a iVm § 510 Abs 3 ZPO).

Begründung:

Als rein beschreibend iSd § 4 Abs 1 Z 4 MSchG gelten Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstanden werden (ÖB1 1998, 241 - jusline mwN; ÖB1-LS 01/95 - Dermanet; 4 Ob 169/01h = wbl 2002, 89 [Thiele] - Best Energy). Enthält das Zeichen nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend (vgl MR 1999, 354 - Wirtschaftswoche; ÖB1-LS 01/20- E-MED = ecolex 2001, 127 [Schanda]; 4 Ob 237/01h = wbl 2002, 182 - drivecompany; 4 Ob 230/01d = wbl 2002, 183 - internetfactory; OPM 4/01 - Holztherm; OPM 7/01 - DERMACURE; ÖB1-LS 02/169 - "air ...").

Genau so, wie die Eigenschaft eines Wortes als beschreibendes Zeichen immer nur in Bezug auf jene Waren zu prüfen ist, für die es als Marke registriert werden soll, kann auch ein Zeichen nur für jene Gattungen von Waren oder Dienstleistungen nicht als Marke registriert werden, zu deren Bezeichnung es im Geschäftsverkehr allgemein verwendet wird (ÖB1 1981, 50 - Merkur-Versicherungspass; ÖB1-LS 01/175 - Die roten Seiten; 4 Ob 139/02y - SUMMER SPLASH; 4 Ob 10/03d - MORE).

Das Rekursgericht ist von dieser Rechtsprechung nicht abgewichen, wenn es das seit 1984 verwendete Firmenschlagwort der Klägerin "BAZAR", das die Klägerin auch als Titel einer von ihr herausgegebenen Zeitschrift mit Privatinseraten (ua auch im Bereich Immobilien) verwendet und das darüber hinaus als Wortmarke zugunsten der Klägerin für die Klassen 16 (Zeitungen für Heimanzeigen) und 41 (Veröffentlichung von Zeitungen) registriert ist, als hinreichend unterscheidungskräftig erachtet hat, dient doch dieses Zeichen im allgemeinen Sprachgebrauch nicht als übliche Bezeichnung von Printmedien mit Privatinseraten; auch handelt es sich dabei sonst nicht um ein so gebräuchliches Wort der Alltagssprache, dass es vom Verkehr allein und stets nur als solches und nur in seinem Ursprungssinn verstanden wird und dem deshalb die Unterscheidungskraft für die betreffenden Dienstleistungen fehlt. Die Schutzfähigkeit des in Frage stehenden Zeichens wird damit nicht erst durch seiner Verkehrsgeltung begründet.

Verwechslungsgefahr iS des § 9 Abs 1 UWG ist dann anzunehmen, wenn durch den Gebrauch der Bezeichnung die Annahme einer Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus solchen Unternehmen, die untereinander in besonderen Beziehungen wirtschaftlicher oder organisatorischer Art stehen, hervorgerufen werden kann (ÖB1 1983, 80 - Bayer; ÖB1 1990, 29 - Imperial uva). Sie wird vor allem durch die Gleichheit oder Ähnlichkeit der vertriebenen Waren (Dienstleistungen) ausgelöst, wobei ein Schutz nach § 9 Abs 1 UWG dann nicht mehr gewährt wird, wenn die von den Parteien vertriebenen Waren oder Dienstleistungen so weit voneinander entfernt sind, dass keine Gefahr von Verwechslungen mehr besteht (ÖB1 1986, 73 - Hotel Sacher; ÖB1 1992, 147 - AVL; ÖB1 1997, 72 - Schürzenjäger; 4 Ob 116/99h uva). Für die Beurteilung der Branchengleichheit oder Branchennähe kommt es in erster Linie auf das tatsächliche Tätigkeitsgebiet jener Unternehmen an, die die gleichen oder ähnlichen Zeichen führen (ÖB1 1992, 152 - INA; ÖB1 1997, 72 = MR 1997, 52 = WBl 1997, 130 - Schürzenjäger; 4 Ob 116/99h).

Die Beklagte hat im Internet unter den Domain Namen "wohnbazar.at" und "wohnbasar.at" Raum geboten, Wohnungen, Häuser und Immobilien anzubieten und nachzufragen. Das Rekursgericht ist bei dieser Sachlage zum zutreffenden Ergebnis gelangt, dass sich die Arbeitsgebiete der Streitparteien nicht derart durchgreifend voneinander unterscheiden, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den jeweils verwendeten Kennzeichen ausgeschlossen werden kann, mag auch die Klägerin ein Printmedium herausgeben und die Beklagte eine

Internet-Plattform betreiben.

Ist das von der Klägerin verwendete Kennzeichen schutzfähig, so ist ein Kennzeicheneingriff unabhängig davon zu bejahen, ob es sich dabei um ein schwaches Zeichen mit einem aus diesem Grund eingeschränkten Schutzbereich handelt. Auch schwache Zeichen werden jedenfalls dann verletzt, wenn - wie hier - das von der Klägerin als Firmenschlagwort, Zeitschriftentitel und Marke verwendete Zeichen zur Gänze übernommen wurde und innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck prägen, in den Hintergrund tritt (ÖBl 1996, 93 - Miss Fitness Austria mwN; wbl 1999/25 - GEO; ÖBl-LS 2003/10 - Vienna Delights; 4 Ob 13/03d - good vibrations). Das Rekursgericht hat die Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Kennzeichen der Streitparteien bejaht; darin liegt keine Fehlbeurteilung im Einzelfall.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die klagende Partei gibt u.a. seit 1984 eine Zeitschrift mit Privatinsparaten unter dem Titel „BAZAR“ heraus, den sie auch als Wortmarke geschützt hat. Die beklagte Partei hat im Internet unter den Domains "wohnbazar.at" und "wohnbasar.at" für ihre Kunden die Möglichkeit geschaffen, Wohnungen, Häuser und Immobilien anzubieten und nachzufragen. Im vorliegenden Domainstreit ist zu entscheiden gewesen, welcher Partei das bessere Recht an den Domain Namen zukommt?

II. Die Entscheidung des Gerichtes

Das Höchstgericht tritt der bereits vom OLG Wien vertretenen Rechtsauffassung bei, dass die Bezeichnung „BAZAR“ für die von der klagenden Partei angebotenen Dienstleistungen (Printmedium für den privaten Anzeigenmarkt) nicht rein beschreibend iSd § 4 Abs 1 Z 4 MSchG, sondern – wenngleich schwach – so doch unterscheidungskräftig genug ist, um die zum benachbarten Immobilienanzeigenmarkt bestehende Branchennähe zu überbrücken. Dafür reicht aus, dass die Beklagte lediglich eine aus der klägerischen Wortmarke und einem allgemein beschreibenden Zusatz („wohn-“) gebildete Bezeichnung benützt.

Auch schwache Zeichen werden jedenfalls dann verletzt, wenn - wie hier - das von der Klägerin als Firmenschlagwort, Zeitschriftentitel und Marke verwendete Zeichen zur Gänze übernommen wurde und innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck prägen, in den Hintergrund tritt.

III. Kritik und Ausblick

Die Ausgangslage ist keineswegs neu (vgl. bereits OGH 17.8.2000, 4 Ob 158/00i – gewinn.at, MR 2000, 322 = RdW 2001/32, 21 = wbl 2000/386, 579 = ÖJZ-LSK 2001/8 = ecolex 2001/53, 128 m Anm *Schanda* = EvBl 2001/20, 101 = ÖBl-LS 2001/9, 15 = ÖBl-LS 2001/17, 16 = ÖBl-LS 2001/19, 16 = ÖBl 2001, 26 m Anm *Schramböck* = ARD 5193/25/2001): ein zu spät gekommener Markeninhaber bemüht sich um „Markenpflege“ und möchte den Domainmarkt zu seinen Gunsten „bereinigen“. Da ist es schon – statistisch betrachtet –

*RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiel@eurolawyer.at.

ungewöhnlicher, dass der klagende Markeninhaber als Sieger vom Platz geht. Er hat denn auch die (offline) „Formel“ beachtet: je schwächer ein Zeichen, desto größer muss die Branchennähe sein.

Die Beklagte verfügte – soweit ersichtlich – über keine eigenen Titel- oder Markenrechte, denen (vermutlich) ohnehin keine ältere Priorität zugekommen wäre.

Dass ein wenig bis gar nicht unterscheidungskräftiger Zusatz (z.B. ein Bindestrich oder eine Top-Level-Domain) die Zeichenähnlichkeit nicht beseitigen vermag, ist ebenfalls Bestandteil der bisherigen Domainjudikatur (vgl. OGH 3.4.2001, 4 Ob 73/01s – *pro-solution.at*, wbl 2001/266, 449 = ÖBl-LS 2001/127, 217 = *ecolex* 2001/281, 757 m Anm *Schanda* = EvBl 2001/176, 769 = ÖJZ-LSK 2001/231 = RdW 2001/610, 592 = MR 2001, 258 = ÖBl 2001, 263 = JUS Z/3331; 25.3.2003, 4 Ob 42/03k – *rtl.at*, nv).

IV. Zusammenfassung

Die Eingliederung der Domains in das österreichische System des Kennzeichenrechts schreitet zügig voran. Nach fast fünfzig oberstgerichtlichen Entscheidungen mag es kaum noch verwundern, dass der Träger einer prioritätsälteren Wortmarke gegen den Inhaber von zeichenähnlichen Domains bei großer Branchennähe die Oberhand behält.