

**Anmerkung:**

Die vorliegende Entscheidung des OGH ist insbesondere für die Werbebranche von größerer praktischer Bedeutung, als man auf den ersten Blick meinen möchte. In jüngerer Zeit begnügen sich Werbeagenturen nicht mehr mit der bloßen Kreation von Markennamen. Vielmehr soll das Produkt oft zur Verwirklichung eines ganzen Lebensgefühls dienen. Die Werbeagenturen schaffen um das beworbene Produkt geradezu eine Scheinwelt, und in diese kann natürlich nur eintreten, wer das beworbene Produkt kauft.

**MARKENRECHT**

322

So wird aus dem Käufer eines (selbst in leichtem Gelände nur schwergängigen) SUV gleich ein wilder Cowboy, der mit seinem Auto Flüsse durchquert und Anstiege, welche selbst Gämsen vor eine leidvolle Herausforderung stellen, meistern muss. Und auch den Käufern von Cabrios wird suggeriert, dass sie erst dann beginnen, das Gefühl wirklicher Freiheit zu erfahren, wenn sie den Fahrtwind und die Sonne unmittelbar fühlen. Probleme können sich dabei dann ergeben, wenn zur Beschreibung dieses Lebensgefühls fremde Markenwortlaute verwendet werden. Der OGH hat in der vorliegenden Entscheidung nämlich abermals klar zum Ausdruck gebracht, dass ein kennzeichenmäßiger (= markenmäßiger) Gebrauch selbst dann vorliegt, wenn das Zeichen nicht nur als betriebliches Herkunftszeichen verwendet wird, sondern auch anderen Zwecken dienen soll. Wird daher in Werbeunterlagen oder in Geschäftslökalen allzu exzessiv ein Lebensgefühl in Verbindung mit einem bestimmten Produkt vermittelt, liegt ein kennzeichenmäßiger Gebrauch vor. Diese Ansicht ist auch folgerichtig, da die Unternehmen mit diesen Werbestrategien eben gerade nicht vom beworbenen Produkt vollständig losgelöste Assoziationen herstellen wollen. Im Kernpunkt geht es ja gerade darum, den Werbekunden zu vermitteln, dass sie das beworbene Produkt kaufen müssen, um in die – unter Verwendung fremder geschützter Markenwortlaute – beschriebene Scheinwelt zu gelangen. Damit liegt allerdings der kennzeichenmäßige Gebrauch wiederum auf der Hand, da fremde Markenwortlaute jedenfalls (auch) als betriebliches Herkunftszeichen verwendet werden.

Auch bei der Beurteilung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr wendet die vorliegende Entscheidung den altbekannten Grundsatz, dass die bloß teilweise Übernahme der älteren Marke ausreicht, vor allem dann, wenn der Sinngehalt dennoch derselbe bleibt. Diesen Grundsatz hat der EuGH (10.4.2008, Rs C-102/07 – Adidas) erst jüngst

auch für Bildmarken bestätigt, wonach die Anbringung von zwei parallel verlaufenden vertikalen Streifen auf Sportbekleidung in das Markenrecht eines Unternehmens eingreift, das über registrierte Bildmarken in der Form von drei vertikalen, parallel verlaufenden Streifen verfügt. Was also im Verhältnis „FEELING“ zu „FEEL“ gilt, gilt auch im Verhältnis von drei Streifen zu zwei Streifen.

Bloß rudimentär musste der OGH hier auf die in letzter Zeit häufig zu beobachtende Praxis großer Unternehmen eingehen, ihren sehr bekannten Markenwortlauten fremde Kennzeichen beizustellen. Nach undifferenzierter Ansicht wäre in solchen Fällen die Verwechslungsgefahr zu verneinen, da das fremde (weniger bekannte) Kennzeichen gegenüber dem dominierenden (sehr bekannten) eigenen Markenwortlaut in den Schatten tritt. Von dieser Ansicht haben sich sowohl der EuGH (6.10.2005, Rs C-120/04 – Thomson life, Rn 34) als auch der OGH (21.11.2006, 4 Ob 154/06k) wohl schon distanziert. Auf die Dominanz kann es hierbei richtigerweise nicht ankommen, da sich sonst Unternehmen wie Google, Coca Cola oder Microsoft problemlos fremder Kennzeichen bedienen könnten, sofern sie diesen ihre weltweit Bekanntheit genießenden Marken beistellen. Der EuGH (6.10.2005, Rs C-120/04 – Thomson life, Rn 34) hat daher, wenngleich noch nicht ausdrücklich, darauf hingewiesen, dass Verwechslungsgefahr dann anzunehmen ist, wenn die Unternehmensbezeichnung das zusammengesetzte Zeichen wegen ihrer Bekanntheit dominiert. Der OGH dürfte sich mit der vorliegenden Entscheidung dieser Ansicht des EuGH anschließen, musste dazu im gegenständlichen Fall jedoch noch nicht abschließend Stellung nehmen.

**RA Mag. Georg Streit und RAA Mag. Sascha Jung**

**LL.M.** (am Verfahren beteiligt)

Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte GmbH  
(Wien)