

Kann man mit einer prioritätsjüngeren Wortmarke gegen eine prioritätsältere Wortbildmarke vorgehen?

REINHARD SCHANDA

Der OGH hat in seiner E 17 Ob 6/09 w *EASYBANK/easyCredit*¹⁾ ausgesprochen, dass der Inhaber der Wortmarke EASY KREDIT dem Inhaber einer prioritätsälteren Wortbildmarke (WBM) mit dem Wortbestandteil easyCredit die Verwendung der darin enthaltenen Wortbestandteile verbieten könne; zulässig sei die Verwendung der Wortfolge easyCredit nur in der konkreten grafischen Gestaltung der WBM. Gegen die Richtigkeit dieser E bestehen mE erhebliche Bedenken; sie stellt nämlich das Prioritätsprinzip ganz fundamental auf den Kopf.

Gestützt wurde die Klage auf die Wortmarke EASYBANK (Priorität 1996) und die Wortmarke EASY KREDIT (Priorität 2005), wobei Letztere aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises registriert wurde. Die WBM der Bekl mit den Wortbestandteilen easyCredit datiert aus 2003.

Auf die Marke EASYBANK konnte sich die Kl richtigerweise nicht wirksam stützen, weil eine Übereinstimmung mit der Marke der Bekl nur im Wortbestandteil EASY vorlag und die Bezeichnung EASY für sich allein iZm den hier relevanten Bankdienstleistungen laut OGH nicht unterscheidungskräftig ist.²⁾

Daher prüfte der OGH in der Folge, ob sich die Kl auf ihre gegenüber der Marke der Bkl prioritätsjüngere Wortmarke EASY KREDIT stützen könne. Der OGH meint wörtlich, dass *die fehlende Unterscheidungskraft des Wortteiles [EASY] (...) das durch die WBM begründete ausschließliche Recht (§ 10 Abs 1 MSchG) auf die Wortfolge „easyCredit“ in der konkreten grafischen Gestaltung [einschränkte], denn die Schutzfähigkeit der WBM [gründe] sich allein auf die unterscheidungskräftige grafische Gestaltung, die damit auch den Schutzzumfang [begrenze].* [Nur] insoweit seien die Rechte der Bekl prioritätsälter. Mit einer Verwendung der Wortfolge easyCredit und/oder easy-credit ohne Benutzung der konkreten grafischen Gestaltung verletze die Bekl jedoch die Rechte der Kl an der (prioritätsjüngeren!) Marke EASY KREDIT.

Bekanntlich gilt im Markenrecht das Prinzip der Priorität; bei Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet immer die Priorität.³⁾ Dies erweist sich im Gesetz etwa daran, dass der markenrechtliche Anspruch nach § 10 Abs 1 MSchG nur *vorbehaltlich der Wahrung älterer Rechte* gewährt wird. Die Begr der vorliegenden E würde jedoch – entgegen dem Prioritätsgrundsatz – dazu führen, dass eine jüngere Marke erfolgreich gegen eine ältere Marke eingesetzt werden könnte.

Wenn der in einer WBM enthaltene Wortbestandteil für sich allein nicht unterscheidungskräftig ist, führt dies nicht dazu, dass dieser Wortbestandteil im geschäftlichen Verkehr nicht gebraucht werden darf, sondern lediglich dazu, dass der Wortbestandteil (zu diesem Zeitpunkt) nicht gegenüber dritter Zeichenverwendung monopolisiert werden kann; die Verwen-

dung des darin enthaltenen Wortbestandteils durch Dritte ohne Übernahme der besonderen grafischen Gestaltung bildet dann also keine Markenverletzung. Selbstverständlich bleibt aber der Inhaber der WBM zur Verwendung des bloßen Wortbestandteils auch in anderer grafischer Gestaltung befugt.

Sofern in der Folge ein Dritter den fraglichen Wortbestandteil (mit nachträglich erworbener Verkehrsgeltung) als Wortmarke registriert, kann dies das Recht des Inhabers der älteren WBM auf Verwendung aller Bestandteile seiner WBM nicht nachträglich einschränken. Das Prioritätsprinzip verhindert, dass eine jüngere Wortmarke eine ältere WBM sozusagen „überholen“ kann.

Wie auch *Gamerith* in seiner Entscheidungsbesprechung⁴⁾ zutreffend ausführt, würde eine solche Aufspaltung zwischen dem Recht auf Verwendung der WBM in der bestimmten grafischen Gestaltung und dem Recht auf Verwendung des darin enthaltenen Wortbestandteils auch zu der (wohl kaum zu lösenden) Frage führen, wie zB eine mündliche Verwendung des Zeichens oder eine Verwendung der Wortfolge in einem Fließtext zu beurteilen sei.

Wesentlich überzeugender ist es wohl, davon auszugehen, dass der Inhaber einer registrierten WBM den darin enthaltenen Wortbestandteil jedenfalls befugt verwenden darf – soweit er dadurch nicht gegen ältere Markenrechte verstößt. Ein Verstoß gegen ein jüngeres Markenrecht ist hingegen aufgrund des Prioritätsprinzips nicht möglich.

Diese Wertung findet sich im Übrigen auch in § 31 MSchG: Im Grundsatz gibt es *keinen qualifizierten Vorgebrauch*, dh der Benutzer eines Zeichens kann einem Markeninhaber nicht wirksam entgegengehalten, dass er das Zeichen bereits gebraucht habe, bevor der andere die Marke registrierte. Ausnahme: Der „Vorgebraucher“ hat Verkehrsgeltung erworben.⁵⁾ Im Sinne eines Größenschlusses muss dies um so eher auch dann gelten, wenn der „Vorgebraucher“ sogar selbst eine ältere Marke (in Form einer WBM) registrierte.

Dr. Reinhard Schanda ist RA und Partner bei Sattler & Schanda in Wien.

- 1) ÖBI 2009, 260 mit Anm *Gamerith* = ecolex 2010/23 mit Anm *Tonninger*.
- 2) Auch aus dem vom OGH zitierten Urteil des EuG 5. 4. 2001, T-87/00, *EASYBANK* ergibt sich, dass durch die Registrierung der GM EASYBANK nicht die Bestandteile „easy“ und „bank“ monopolisiert würden; keinem Bankinstitut könne im Falle der Eintragung des streitigen Zeichens als GM die Verwendung dieser beiden Wörter untersagt werden (Rn 14).
- 3) *Kucsko*, Geistiges Eigentum (2003) 379; *Engin-Deniz*, MSchG (2005) 246; OGH 4 Ob 17/199 z, *LA LINIA/LA LINEA*, ecolex 1999, 705 mit Anm *Schanda*.
- 4) ÖBI 2009, 261.
- 5) *Schumacher* in *Kucsko*, marken.schutz (2006) 204 mit Nachw in FN 24.

Die Argumentation der hier kritisierten E würde überdies zu einem Auseinanderklaffen zwischen Unterlassungsanspruch und Lösungsanspruch führen: § 30 Abs 1 MSchG normiert nämlich ganz explizit, dass die Löschung einer Marke nur der Inhaber einer *früher angemeldeten* Marke begehren kann. Die Auslegung der OGH-E hätte daher zur Konsequenz, dass die im Verhältnis zur kl Marke prioritätsältere WBM zwar nicht gelöscht werden kann, der Kl im Verletzungsverfahren aber dennoch die Verwendung des darin enthaltenen Wortbestandteils verbieten könnte. Der Registrar würde so also seine Aussagekraft verlieren.

Gamerith meint in seiner Anm übrigens, dass sich die Kl auch auf ihr Recht an der Firmenbezeichnung EASYBANK hätte stützen können. Dazu darf angemerkt werden, dass, wenn – wie der OGH richtig ausführt – die Bezeichnung EASY für Bankdienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist, für die Verwechslungsgefahr zwischen EASYBANK und easyCredit wohl im Firmenrecht das Gleiche gilt wie im Markenrecht.

Fazit: Entgegen OGH *EASYBANK/easyCredit* kann man mit einer prioritätsjüngeren Wortmarke nicht gegen eine prioritätsältere WBM vorgehen.

RECHTSPRECHUNG

Unzulässige AGB begründen UWG-Verstoß

Die Verwendung unzulässiger AGB verstößt gegen § 1 Abs 1 Z 1 UWG, wenn keine vertretbare Rechtsansicht vorliegt und dem Verstoß wettbewerbliche Relevanz zukommt.

Die Parteien betreiben jeweils österr Mobilfunknetze. Einer der von der Bekl angebotenen Tarife sah bei Beendigung des Vertragsverhältnisses nach Ablauf der Mindestdauer ein Bearbeitungsentgelt (Deinstallationsentgelt) in Höhe von € 480,- vor. Darauf wurde auf der Homepage der Bekl mit einem Sternchenvermerk hingewiesen. Dieses Angebot wurde nur Unternehmern gemacht. Die Kl sah darin eine unlautere Geschäftspraktik nach § 1 Abs 1 Z 1 und § 2 Abs 1 Z 4 UWG sowie Verstöße gegen § 23 Abs 1 und 2 TKG, § 5 KartG und § 879 Abs 3 ABGB.

Aus der Begründung:

Das Verlangen von Deinstallationsentgelt in AGB oder Vertragsformblättern nach Ablauf der Mindestvertragsdauer begründet einen Verstoß gegen § 879 Abs 3 ABGB. Deaktivierungsentgelt nach Ende der vereinbarten Mindestvertragsdauer ist kein Entgelt für Leistungen, die die Bekl auf rechtsgeschäftlicher Grundlage für ihre Kunden erbringt. (...)

In weiterer Folge ist zu fragen, ob die (...) Verwendung teilweise unzulässiger AGB als Rechtsbruch iSv § 1 UWG den nach § 14 UWG klageberechtigten Konkurrenten einen Unterlassungsanspruch gewährt. (...)

Neben unlauteren Geschäftspraktiken nennt § 1 Abs 1 Z 1 UWG auch „sonstige unlautere Handlungen“, wodurch – ausweislich der Materialien zur UWG-Nov 2007 – sichergestellt werden soll, dass „über den neuen Begriff der ‚unlauteren Geschäftspraktiken‘ hinaus alle unlauteren Handlungen erfasst werden, die auch bisher durch § 1 UWG idGF abgedeckt worden sind“. Dabei hat der Unlauterkeitsmaßstab des § 1 Abs 1 Z 2 UWG im Sinne eines Verstoßes gegen die berufliche Sorgfalt auch bei Z 1 zur Anwendung zu gelangen. Da demnach jener Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt verlangt werden kann, bei dem billigerweise davon ausgegangen werden kann, dass ihn der Unternehmer gemäß den anständigen Marktgepflogenheiten in seinem Tätigkeitsbereich anwendet, ist auch ein Verhalten als unlauter zu werten, das im Gegensatz zu einem klaren Gesetzeswortlaut, zur offenkundigen Absicht des Gesetzge-

bers oder zu einer feststehenden höchstgerichtlichen Judikatur steht.

Ist somit die Verwendung unzulässiger AGB als unlautere Handlung iSv § 1 Abs 1 Z 1 UWG zu qualifizieren, stellt sich die Frage, ob die Verletzung von § 879 Abs 3 ABGB nicht auch mit guten Gründen vertreten werden kann. Dies ist hier zu verneinen. (...)

Um die Erheblichkeitsschwelle nach § 1 Abs 1 Z 1 UWG zu überschreiten, muss eine unlautere Geschäftspraktik oder sonstige unlautere Handlung dazu geeignet sein, den Wettbewerb zum Nachteil von Unternehmen nicht nur unerheblich zu beeinflussen. (...)

Dies trifft hier zu: Die Vereinbarung des Deaktivierungsentgelts verschafft der Bekl eine in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht bessere Position und führt damit letztlich – iZm der Verrechnung dieses Entgelts – zu einer wirtschaftlichen Verbesserung zu Lasten der Mitbewerber.

Im Übrigen ist bei der Beurteilung der Auswirkungen von unlauteren Wettbewerbshandlungen auf das Marktgeschehen auch die Marktstärke eines Unternehmens zu berücksichtigen. Dass die Bekl über beträchtliche Marktmacht verfügt, ist unstrittig. Die Eignung der beanstandeten Vorgangsweise der Bekl zur spürbaren Beeinflussung des Wettbewerbs ist daher evident.

Anmerkung:

Verwendet ein Unternehmen unzulässige AGB, so betrifft dies zunächst die Kunden des Unternehmens als dessen Vertragspartner, welche sich auf die Unzulässigkeit der AGB stützen können. Darüber hinaus steht die Verbandsklage nach §§ 28ff KSchG offen. Aber auch Mitbewerber können von unzulässigen AGB stark betroffen sein, wenn dies zu einer Verzerrung des Wettbewerbs führt. Sie können gegen die Verwendung solcher AGB aber nur dann vorgehen, wenn sie Ansprüche nach dem UWG erheben können. Der OGH hat nun bestätigt, dass auch die Verwendung von AGB, die nach § 879 Abs 3 ABGB grob benachteiligend und daher unzulässig sind, eine unlautere Handlung sein kann, die gegen das UWG verstößt. Damit ist auch für Unterlassungsklagen von Mitbewerbern gegen die Verwendung unzulässiger AGB der Weg geöffnet.

Michael Horak

Dr. Michael Horak, LL.M. (LSE), ist RA der Schönherr RAe GmbH.

§ 1 Abs 1 Z 1
UWG

OGH 23. 2. 2010,
4 Ob 99/09a
– zero intern –

2010/166