

Österreichische Blätter für

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB I

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Chefredakteur Christian Schumacher

Redaktion Rainer Beetz, Reinhard Hinger

Ständige fachliche Mitarbeit Astrid Ablasser-Neuhuber, Christian Handig

Juli 2021

04

145 – 192

Beitrag

Von Skihelmen, „Coyoten“ und „JÖs“ – Status quo der Werbefunktion

Marco Wolfsberger und Alexander Zauner ↻ 148

Aktuelle Entwicklungen

EU-Rechtsentwicklung ↻ 157

Nationale Rechtsentwicklung ↻ 160

Rechtsprechung des EuGH/EuG in EUIPO-Verfahren ↻ 160

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts ↻ 165

Rechtsprechung des OLG Wien im markenrechtlichen
Registerverfahren ↻ 166

Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen ↻ 166

Rechtsprechung

**Produktfamilie S/Quellcode – Drohende Entwertung des Quellcodes
durch Veröffentlichung** Barbara Kuchar ↻ 168

DER STANDARD – Standards für die Unterscheidungskraft
Martin Hüttenmayr ↻ 171

Jö-Kundenkarte – Die Marke im „mobile wallet“
Arthur Stadler, Jacqueline Bichler und Veronika Krickl ↻ 175

**Morbier-Käse – Käse, der nur so aussieht wie ein Produkt
mit geschützter geografischer Herkunft** Alexander Koller ↻ 179

Marken auf Malta – Markenrechte nach Malta verschifft
Tobias Hayden und Marco Thorbauer ↻ 183

**AKM/Zürs.net II – Ausnahme vom Senderecht für
Kleingemeinschaftsantennenanlagen** Hans Lederer ↻ 186

**Mittelfinger – Mit dem Finger auf das Zitatrecht und die
Parodie gezeigt** Johann Guggenbichler ↻ 190

Editorial:
Ein Sommer
wie damals?

→ Die Marke im „mobile wallet“

→ § 10 Abs 3 Z 3 MSchG erlaubt im Allgemeinen einen verweisenden Markengebrauch vor allem als erforderliche Bestimmungsangabe; diese Ausnahmebestimmung ist mit Blick auf die Besonderheiten des Einzelfalls eng auszulegen. Wenn die irrtümliche Annahme ausgeschlossen ist, dass zwi-

Sachverhalt:

Die Kl betreibt ein händler- und branchenübergreifendes Multipartnerprogramm unter dem Namen „Jö-Bonusclub“ und gibt zu diesem Zweck Jö-Kundenkarten aus. Sie ist Inhaberin der österr Wortmarke „JÖ“¹⁾ und der folgende Wortbildmarke:²⁾



Diese Marken haben in Österreich ein gewisses Maß an Bekanntheit erlangt. Die Mitglieder des Jö-Bonusclubs erhalten eine Jö-Kundenkarte und genießen bei den teilnehmenden Partnerunternehmen diverse Vorteile in Form von Rabatt- und Gutscheinaktionen.

Die Bekl betreibt eine Smartphone-App. In dieser App können Nutzer ihre Kundenkarten verschiedener Anbieter speichern, verwalten und über ihr Smartphone verwenden. In der App kann die jeweilige virtuelle Kundenkarte aufgerufen werden; die Kundennummer wird in Form eines Strichcodes angegeben. Die Bekl bietet auf diese Weise eine Software als Zubehör zu Kundenkarten und Bonusprogrammen vieler anderer Unternehmen an.

Zur Auswahl der vom Nutzer anzulegenden Kundenkarten verwendet die Bekl in der App eine Auflistung der verfügbaren Unternehmen, die in der Regel unter Abbildung ihrer Marke dargestellt werden. Dabei wird keines der abgebildeten Logos im Vergleich zu den anderen besonders hervorgehoben. Die Bekl hat auch die Jö-Kundenkarte in ihre App integriert und benutzt in den Kundenkartenlisten daher auch die Wortbildmarken der Kl, und zwar ohne deren Zustimmung.

Nach dem Hinzufügen der virtuellen Jö-Karte kann der Nutzer auch sein Jö-Kundenkonto über die App

schen dem Verwender und dem Markeninhaber eine geschäftliche Verbindung besteht, und wenn die Verwendung evident nur dazu dient, dem Nutzer eine leichtere Auswahl aus vielen Markeninhabern zu ermöglichen, ist die Geschäftspraktik nicht unlauter.

der Bekl abrufen. Zu diesem Zweck muss er die jeweilige Kundenkarte in der App aufrufen und sodann das Kennwort und das Passwort seines Jö-Kundenkontos eingeben. Zur Erleichterung künftiger Abfragen wird das Jö-Passwort in der App gespeichert, worauf der Nutzer hingewiesen wird. Über das Jö-Kundenkonto kann der Nutzer sein aktuelles Guthaben an Bonuspunkten und seine bisherigen Transaktionen abrufen. Zudem werden Angebote von den Jö-Partnerunternehmen angezeigt.

Darüber hinaus hat die Bekl die Wortbildmarken der Kl auch zu Werbezwecken für ihre App verwendet. Dazu wurde im Google Play-Store ein Stapel von Kundenkarten abgebildet, auf dem an oberster Stelle die Jö-Kundenkarte positioniert war.

[Verfahrensgang]

Die Kl verlangte von der Bekl eine umfassende Unterlassungserklärung. In Abweichung davon erklärte die Bekl mit Schreiben v 17. 5. 2019 unwiderruflich, ua es zu unterlassen, die Marken „Jö“ und/oder damit ähnliche Marken im geschäftlichen Verkehr blickfangmäßig zur Bewerbung von Software, insb mobilen Apps, zu verwenden; von dieser Unterlassungsverpflichtung nicht erfasst ist die Verwendung in der App selbst, insb in einer Liste von Kundenkarten.

In der Werbung verwendet die Bekl die Marken der Kl oder ähnliche Schriftzüge bzw Grafiken nicht mehr.

Zur Sicherung ihres Unterlassungsbegehrens beantragte die Kl die Erlassung einer EV zum Verbot der Bekl, die Klagsmarken und/oder ähnliche Zeichen in der Werbung für ihre App und/oder innerhalb dieser App als Hinweis für die angebotenen Mobile-Wallet-Dienste zu benutzen.

Die Bekl entgegnete, dass sie die Klagsmarken gerade nicht zur Kennzeichnung ihrer App verwende.

1) AT 299699, AT 301426.

2) AT 297573, AT 301427.

ÖBI 2021/61

§ 10 Abs 3 Z 3 MSchG

OGH 22. 12. 2020,
4 Ob 205/20 f
(OLG Wien
1 R 80/20 x;
HG Wien
53 Cg 55/19 p),
ECLI:AT:
OGH0002:2020:
0040OB00205.
20F.1222.000

Jö-Kundenkarte

Wird das Recht an einer Marke dadurch verletzt, dass ein Dritter sie im „mobile wallet“ abbildet, um den Nutzern dieser „elektronischen Brieftasche“ das Aufrufen der Vergünstigungen zu erleichtern, für die die Marke steht?

Vielmehr dienen die Marken nur dazu, dass sich die Nutzer einen Überblick über die Funktionen der App verschaffen könnten.

Das ErstG erließ die EV. Das RekG bestätigte diese Entscheidung. Der OGH gab dem RevRek Folge und wies den Sicherungsantrag ab.

Aus der Begründung:³⁾

[15]⁴⁾ 1. Die Bekl stützt sich vor allem auf die Schutzschränke des § 10 Abs 3 Z 3 MSchG und steht auf dem Standpunkt, dass seit der Markenrechts-Nov BGBI I 2018/91 der verweisende Markengebrauch nicht mehr auf das absolut Notwendige oder Erforderliche beschränkt sei. Unzulässig sei nur die kennzeichenmäßige und funktionsbeeinträchtigende Benutzung einer fremden Marke. Derartiges liege im Anlassfall aber nicht vor. Die Kl könne ihr daher nur die blickfangmäßige Verwendung ihrer Marken in der Werbung verbieten. Dazu habe sie eine ausreichende Unterlassungserklärung abgegeben.

[16] Diese Ausführungen sind im Ergebnis berechtigt.

[17] 2. Die Bekl bestreitet zunächst den kennzeichenmäßigen Gebrauch der Klagsmarken, weil sie diese nicht zur Kennzeichnung ihrer App bzw ihres Wallet-Dienstes verwende.

[18] 2.1 Nach der Rsp des EuGH kommt es für einen kennzeichenmäßigen Gebrauch darauf an, ob durch die Verwendung der registrierten Marke deren Markenfunktionen (Herkunftsfunktion oder Werbefunktion) berührt werden. Dies ist bei der Benutzung einer Marke als Produktzeichen oder als Unterscheidungszeichen oder aber zum Zweck der Produktvermarktung der Fall (vgl C-48/05, *Opel*⁵⁾; vgl auch *Mayer* in *Kucsko/Schumacher*, *marken.schutz*³ § 10 a Rz 5). Im gegebenen Zusammenhang hat der EuGH bereits in der Grundsatzentscheidung zu C-63/97, *BMW*,⁶⁾ ausgeführt, dass ein kennzeichenmäßiger Gebrauch auch dann vorliegt, wenn die Benutzung einer Marke zum Zweck erfolgt, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass der Verwender eine Markenware instandsetzt und wartet. Der Verwender weise damit nämlich auf das Objekt der Erbringung seiner eigenen Dienstleistung hin.

[19] 2.2 Diese Voraussetzungen sind auch hier erfüllt, weil die Bekl die Klagsmarken iZm der Verwendung ihrer eigenen App als Zubehör-Dienstleistung zur Jö-Kundenkarte gebraucht. Das Gleiche gilt für die Markenverwendung in der Werbung der Bekl, weil sich auch diese auf ihre Zubehör-Dienstleistung bezieht (vgl *Mayer*, aaO, Rz 41).

[20] 3. Die von der Bekl weiters aufgeworfene Frage, ob im konkreten Anwendungsfall eine Ausnahme iSd Gebrauchs einer Marke als Bestimmungsangabe vorliegt, ist im Rahmen des § 10 Abs 3 MSchG zu prüfen.

[21] 3.1 Nach § 10 Abs 3 Z 3 MSchG gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke zu Zwecken der Identifizierung von oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insb wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf

die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung, bspw als Zubehör oder Ersatzteil, erforderlich ist, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel entspricht.

[22] Diese leicht modifizierte Neuformulierung geht auf die Markenrechtsnov BGBI I 2018/91 zurück. Damit sollte das MSchG an die geänderte Formulierung in Art 14 Abs 1 der neuen Marken-RL 2015/2436 angepasst werden (RV 294 BlgNR 26. GP 4). Im Vordergrund steht nun die Identifizierung von oder der Hinweis auf die Produkte des Markeninhabers. Die Einschränkung auf das „Erforderliche“ wird sprachlich zwar nur mehr auf den insbesondere-Hinweis (insb als Hinweis auf die Bestimmung eines Produkts als Zubehör oder Ersatzteil) bezogen. Dieser insbesondere-Hinweis ist allerdings nur eine Hervorhebung der Bestimmungsangabe als Musterbeispiel für einen verweisenden Markengebrauch. Dementsprechend muss ein solcher Markengebrauch in seiner Art und Weise sowie in seinem Ausmaß weiterhin „erforderlich“ sein (vgl RV 294 BlgNR 26. GP 4; vgl auch 4 Ob 77/19f⁷⁾). Der Umformulierung kann aber dennoch das Bestreben einer gewissen Öffnung des Ausnahmetatbestands dahin entnommen werden, dass der zulässige verweisende Markengebrauch nicht unbedingt auf das praktisch einzige bzw alternativlose Mittel zur verständlichen und vollständigen Information des Publikums eingeschränkt werden muss.

[23] 3.2 Außerdem geht aus der Rsp des EuGH hervor, dass der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens dann nicht widersprechen kann, wenn diese Benutzung keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Die herkunftshinweisende Funktion der Marke sei beeinträchtigt, wenn für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzer nicht oder nur schwer zu erkennen sei, ob die bezeichneten bzw beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammten. Die Werbefunktion der Marke sei beeinträchtigt, wenn der Markeninhaber in seiner Möglichkeit, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen, nachteilig beeinflusst werde (C-236 – 238/08, *Google*,⁸⁾ Rn 76, 84 und 92).

[24] 3.3 Bei der Prüfung der „Erforderlichkeit“ des Markengebrauchs iSd § 10 Abs 3 Z 3 MSchG steht somit die Frage nach der Funktionsbeeinträchtigung der Marke im Vordergrund. Dies ist insb bei Vortäuschen einer geschäftlichen Verbindung zwischen dem Verwender und dem Markeninhaber (vgl EuGH C-228/03, *Gillette*,⁹⁾ Rn 42; 4 Ob 77/19 f) oder dann der Fall, wenn der Werbewert (die Wirksamkeit von Werbe-

3) Maßvoll gekürzt.

4) Die in eckige Klammern gesetzte Nummerierung entspricht den Randnummern in der Ausfertigung der E.

5) *Spielzeugautos*, ÖBI-LS 2007/87, 67.

6) ÖBI 1999, 250.

7) *LASK-Auswärtspaket*, ÖBI 2020/20, 72 (*Moritz*).

8) *Google II*, ÖBI-LS 2010/132, 189.

9) ÖBI 2006/20, 87 (*Gamerith*).

maßnahmen) für den Markeninhaber geschmälert wird.

[25] **3.4** Zur Umformulierung des § 10 Abs 3 Z 3 MSchG bleibt noch anzumerken, dass durch die Ersetzung des Wortes „insbesondere“ vor den Begriffen Zubehör oder Ersatzteil durch „beispielsweise“ die beispielhafte Aufzählung der MarkenRL zum Ausdruck gebracht werden soll. Es kommen daher auch andere Arten einer möglichen Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen des Verwenders – zB als Serviceleistungen oder sonstige Zusatzleistungen – für die mit der Marke gekennzeichneten Produkte in Betracht (vgl 4 Ob 77/19 f).

[26] **3.5** Im letzten Satz des § 10 Abs 3 MSchG findet sich zu allen drei Ausnahmetatbeständen (Abs 3 Z 1 bis 3) eine Schranken-Schranke. Danach besteht die Duldungspflicht des Markeninhabers nur für solche Benutzungshandlungen, die den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel entsprechen. Diese Wendung nimmt auf lautere Geschäftspraktiken bzw lautere Mittel Bezug (4 Ob 77/19 f; vgl auch Mayer, aaO, Rz 790). Als Unlauterkeitskriterien kommen zu Rufausbeutung, Rufschädigung, Aufmerksamkeitsausbeutung oder Verwässerung in Betracht (4 Ob 77/19 f mwN). So ist etwa die Benutzung der Marke in einer Weise unlauter, die den Wert der Marke dadurch beeinträchtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung ungebührlich ausnützt (vgl 4 Ob 126/13 b¹⁰). Für eine Rufausbeutung reicht es aber nicht aus, wenn der Verwender von der Wertschätzung und der Unterscheidungskraft der Marke nur faktisch profitiert; vielmehr müssen weitere Anhaltspunkte für ein bewusstes Schmarotzen hinzukommen (4 Ob 77/19 f mwN).

[27] **4.1** Zusammenfassend erlaubt § 10 Abs 3 Z 3 MSchG – als Schutzschranke – im Allgemeinen somit einen verweisenden Markengebrauch va als erforderliche Bestimmungsangabe, dh als Verweis auf eine besondere Zusatzfunktion der eigenen Ware oder Dienstleistung, zB als Zubehör bzw Ersatzteil oder als Service- bzw Zusatzdienstleistung für das gekennzeichnete Produkt des Markeninhabers, sofern keine Funktionsbeeinträchtigung der Marke sowie keine unlautere Geschäftspraktik vorliegt.

[28] **4.2** Auf diese Weise soll das Interesse des Markeninhabers an einer möglichst weitgehenden Monopolisierung seines Kennzeichenrechts gegenüber jenem von anderen Verkehrsteilnehmern an der Verwendung von Angaben abgewogen werden, auf die sie iZm ihrem eigenen Angebot angewiesen sind (Mayer, aaO, Rz 803). In einem solchen Fall muss der Markeninhaber hinnehmen, dass der Verwender von der Wertschätzung und Unterscheidungskraft der Marke faktisch profitiert.

[29] **4.3** Grundsätzlich bleibt es also dabei, dass die Ausnahmebestimmung des § 10 Abs 3 Z 3 MSchG eng auszulegen ist. Dennoch ist bei der Beurteilung auf die konkrete Anwendung abzustellen und auf die Besonderheiten des Einzelfalls Bedacht zu nehmen. Ein generelles, in jedem Fall unumstößliches Verbot der Verwendung fremder Wortbildmarken besteht allerdings nicht. Da bei der Interessenabwägung auch auf die Interessen des Drittanbieters Bedacht zu nehmen ist,

muss diesem bei Ausschluss einer Funktionsbeeinträchtigung der Marke die Bereitstellung einer nutzerfreundlichen und modern gestalteten Zusatzleistung ermöglicht werden. Ist die irrtümliche Annahme einer geschäftlichen Verbindung zwischen dem Verwender und dem Markeninhaber ausgeschlossen und dient die Markenverwendung für das Publikum klar ersichtlich nur dazu, dem Nutzer eine leichtere Auswahl unter vielen Markeninhabern zu ermöglichen, so ist eine nutzerfreundliche technische Umsetzung grundsätzlich auch nicht als unlautere Geschäftspraktik zu qualifizieren.

[30] **5.1** Im Anlassfall wird durch die konkrete technische Umsetzung der App der Bekl nicht der Eindruck einer geschäftlichen Verbindung zwischen dieser und der Kl erweckt, weil die Bekl nicht nur die Jö-Kundenkarte, sondern auf dieselbe Weise auch Kundenkarten anderer Anbieter abbildet und zu diesem Zweck für die Darstellung der jeweiligen Kundenkarte die zugehörige Marke verwendet, sodass der Nutzer rasch und benutzerfreundlich seine Auswahl treffen kann. Dadurch wird auch die Wirksamkeit von Werbemaßnahmen der Kl nicht geschmälert, weil die Jö-Kundenkarte nach dem vermittelten Eindruck eine von vielen Kundenkarten ist, die in der elektronischen Brieftasche der Bekl virtuell abgebildet werden. Werbung für die Jö-Kundenkarte erkennt der Verbraucher als Werbung speziell für diese Karte. Aus diesem Grund liegt auch keine schmarotzerische Ausbeutung vor.

[31] **5.2** Die Einbindung der Jö-Kundenkarte in die App der Bekl unter Verwendung der Wortbildmarke der Kl zur Auswahl der Jö-Kundenkarte aus einer Vielzahl von anderen Kundenkarten ist ein Verweis auf eine Zusatzdienstleistung der Bekl und damit eine Bestimmungsangabe iSd § 10 Abs 3 Z 3 MSchG, die in der konkreten Ausgestaltung zulässig ist und keine unlautere Geschäftspraktik begründet. Warum die „Datenverwendung durch die App der Bekl“ dieses Ergebnis ins Gegenteil verkehren soll, vermag das RekG nicht zu erklären. Nach den Feststellungen kann der jeweilige Nutzer über die App der Bekl auf sein eigenes Jö-Kundenkonto zugreifen, wobei er zu diesem Zweck sein Jö-Kennwort und sein Jö-Passwort eingeben muss. Über die App wird somit lediglich der Zugang zum Jö-Kundenkonto hergestellt; die abrufbaren Informationen sind jene aus diesem Kundenkonto. Die App funktioniert somit nur als Anwendungstool für den Konto-Zugang. Auch dabei handelt es sich um eine Zusatzdienstleistung zur Jö-Kundenkarte der Kl. Für den Nutzer ist klar ersichtlich, dass er in sein Jö-Kundenkonto einsteigt, zumal er die dafür von ihm bestimmten Zugangsdaten verwenden muss, was ihm auch erklärt wird. Auch die Speicherung des Jö-Passworts in der App der Bekl, um den Zugang zum Jö-Kundenkonto zu erleichtern, ändert daran nichts.

[32] **6.1** Dieselben Überlegungen gelten für die Werbung der App der Bekl als Zusatz-Dienstleistung, indem sie die Funktionen ihrer App bildlich darstellt und dazu mehrere Kundenkarten von unterschiedli-

10) *Ski in & Ski out*, ÖBI-LS 2014/27 und 28 (Musger).

chen Anbietern abbildet, sofern kein Kundenkartenanbieter übermäßig, etwa blickfangartig, in den Vordergrund gerückt oder dessen Ruf sonst unlauter ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.

[33] 6.2 Nach dem bescheinigten Sachverhalt hat die Bekl in ihrer Werbung einen Stapel von Kundenkarten abgebildet, wobei an der obersten Stelle die Jö-Kundenkarte positioniert war. Zudem hat das ErstG festgehalten, dass keines der abgebildeten Logos im Vergleich zu den anderen besonders hervorgehoben wird. Davon, dass die Bekl die Klagsmarken blickfangartig in den Vordergrund gerückt hätte, kann demnach

nicht ausgegangen werden. Außerdem wäre in dieser Hinsicht – entgegen der Beurteilung des RekG – durch die abgegebene Unterlassungserklärung, die ein Angebot zum Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs enthält, auch die Wiederholungsgefahr weggefallen, weil die Unterlassungserklärung zutreffend auf eine solche blickfangartige Werbung mit den Klagsmarken abstellt (vgl dazu 4 Ob 156/20 z¹¹).

11) *Hendl aus Österreich*, ÖBl 2021/42, 117 (Hinger).

Anmerkung:

§ 10 Abs 3 Z 3 MSchG erfasst sowohl Fälle, in denen auf die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers hingewiesen werden soll (zB bei einem Wiederverkauf, einer Instandsetzung oder einer Wartung dieser Waren), als auch Fälle, in denen auf das Einsatzgebiet der Waren oder Dienstleistungen des Markenverwenders hingewiesen werden soll (zB als Zubehör oder Ersatzteil).¹² Dritte dürfen daher auf besondere Zusatzfunktionen ihrer Waren oder Dienstleistungen verweisen, zB als Zubehör bzw Ersatzteil oder als Service- bzw Zusatzdienstleistung für das gekennzeichnete Produkt des Markeninhabers.¹³

Die Markenverwendung muss jedoch den **anständigen Gepflogenheiten** in Gewerbe und Handel entsprechen („Schranken-Schranke“ in § 10 Abs 3 letzter Satz MSchG). Der Begriff „*anständige Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel*“ entspricht den in Österreich gängigeren lauterer Geschäftspraktiken.¹⁴ Bei der Prüfung, ob ein Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel vorliegt, kommen als Unlauterkeitskriterien insb das Vortäuschen einer vertraglichen Beziehung,¹⁵ Rufausbeutung, Rufschädigung, Aufmerksamkeitsausbeutung sowie Verwässerung¹⁶ in Betracht.¹⁷

Die Zulässigkeit der Markenbenutzung hängt insb davon ab, ob die Benutzung **erforderlich** ist, um auf die Bestimmung einer Ware hinzuweisen.¹⁸ Der EuGH legte diesbezüglich einen strengen Maßstab an.¹⁹ Demnach sei die Benutzung einer Marke durch einen Dritten nur dann erforderlich, wenn sie praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, 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.²⁰ Als Ausnahmebestimmung ist Art 6 Abs 1 lit c MarkenRL²¹ bzw § 10 Abs 3 MSchG – zumindest normal kennzeichnungskräftige oder bekannte Marken betreffend – eng auszulegen.²²

Nach der stRsp des OGH ist die Nutzung einer **Bild- oder Wortbildmarke** in diesem Zusammenhang idR nicht erforderlich und daher unzulässig, wenn das Publikum die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers auch unter einer Wortmarke oder unter dem Wortbestandteil einer Wortbildmarke kennt.²³

Im Zuge der Umsetzung der neuen MarkenRL wurde § 10 Abs 3 Z 3 MSchG umformuliert: Die Formulierung des § 10 Abs 3 Z 3 MSchG wurde hinsicht-

lich der Platzierung des erklärenden Hinweises auf Zubehör und Ersatzteile abgeändert.²⁴ Das Wort „insbesondere“ vor den Begriffen „Zubehör oder Ersatzteil“ wurde aus sprachlichen Gründen durch das Wort „beispielsweise“ ersetzt, wobei auch in der MarkenRL „Zubehör und Ersatzteil“ in einer nicht abschließenden Liste der Möglichkeiten genannt werden.²⁵

Mit der ggst E befasste sich der OGH – soweit ersichtlich – erstmals mit der Zulässigkeit der Verwendung fremder Marken für E-Wallet-Dienste. Aus der ggst OGH-E lässt sich eine Lockerung der Ausnahmebestimmung des § 10 Abs 3 Z 3 MSchG hinsichtlich der **Erforderlichkeit** der verweisenden Markenbenutzung ableiten. Der OGH sieht es nicht länger als notwendig an, dass die Benutzung der Marke die einzige Möglichkeit darstellt. Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit stehe vielmehr die Frage nach der Beeinträchtigung der Markenfunktionen (insb Herkunftsfunktion und Werbefunktion) im Vordergrund. Dieser Beurteilung des OGH ist uE vollumfänglich zuzustimmen. Nach § 10 Abs 3 Z 3 MSchG ist ein verweisender Markengebrauch – insb als Bestimmungsangabe, also als Verweis auf eine besondere Funktion der Ware oder Dienstleistung des Markenverwenders, wie zB als Zubehör bzw Ersatzteil oder als Service- bzw Zusatzdienstleistung für das gekennzeichnete Produkt des Markeninhabers – zulässig, sofern keine Funktions-

12) *Feiler/Schmitt*, MSchG. Markenschutzgesetz in Leitsätzen (2020) §§ 10, 134.
 13) OGH 22. 12. 2020, 4 Ob 205/20f, *Jö-Kundenkarte*.
 14) *Mayer in Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ (2020) § 10 MSchG Rz 790.
 15) EuGH C-63/97, *BMW*, Rn 51, ÖBl 1999, 250; EuGH C-228/03, *Gillette*, Rn 42, ÖBl 2006/20, 87; OGH 17 Ob 19/11k, *Oral-B*, ÖBl 2012/51, 211 (*Gamerith*).
 16) RIS-Justiz RS0119401.
 17) OGH 4 Ob 77/19f, *LASK-Auswärtspaket*, ÖBl 2020/20, 72 (*Moritz*); *Mayer in Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ § 10 MSchG Rz 790; *Feiler/Schmitt*, MSchG §§ 10, 133, Rz 1027.
 18) EuGH C-228/03, *Gillette*, ÖBl 2006/20, 87; *Feiler/Schmitt*, MSchG § 10 MSchG Rz 1025.
 19) *Mayer in Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ § 10 MSchG Rz 804.
 20) EuGH C-228/03, *Gillette*, Rn 3, ÖBl 2006/20, 879.
 21) RL 2015/2436/EU des EP und des Rates vom 16. 12. 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 2015/336, 1.
 22) OGH 17 Ob 28/08d, *Mazda-Logo*, ÖBl 2009/34, 186 (*Gamerith*); RIS-Justiz RS0124426.
 23) RIS-Justiz RS0124424; *Grünzweig*, Markenrecht (12. Lfg) § 10 MSchG Rz 127 (Stand Dezember 2019, lexisnexis.at).
 24) ErläutRV 294 BlgNR 26. GP 4.
 25) ErläutRV 294 BlgNR 26. GP 4.



beeinträchtigung der Marke sowie keine unlautere Geschäftspraktik vorliegt.

Weiters stellt der OGH nunmehr klar, dass die Verwendung einer (Wort-)Bildmarke uU zulässig sein kann. Dafür müsse auf die konkrete Anwendung abgestellt und die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigt werden. Ein generelles, in jedem Fall unumstößliches Verbot der Verwendung fremder Wort-Bild-Marken besteht allerdings nicht. Für den Rechtsanwender bedeutet die (in Hinblick auf Rechtssicherheit vorerst abschreckende) Formulierung „die Besonderheiten des Einzelfalles berücksichtigend“, dass jeweils im konkreten Fall auf den verweisenden Markengebrauch abzustellen und danach zu fragen ist, ob die Marke als erforderliche Bestimmungsangabe gebraucht wird oder nicht. Wenn der Gebrauch der fremden Marke daher über einen Verweis auf eine besondere Zusatzfunktion der eigenen Ware oder Dienstleistung (zB als Zubehör bzw Ersatzteil oder als Service- bzw Zusatzdienstleistung) hinausgeht, ist dies nicht mehr von der Schutzschranke des § 10 Abs 3 Z 3 MSchG erfasst und somit unzulässig.

Die „Besonderheit des gegenständlichen Einzelfalls“ lag nun darin, dass die Einbindung der Jö-Kundenkarte in die App der Bekl unter Verwendung der Wortbildmarke der Kl laut OGH-E ein Verweis auf eine Zusatzdienstleistung ist und somit eine Bestimmungsangabe iSd § 10 Abs 3 Z 3 MSchG darstellt, die in ihrer konkreten Ausgestaltung zulässig und nicht unlauter ist. Durch die App werde lediglich ein Zugang zum Jö-Kundenkonto hergestellt; für den jeweiligen Nutzer ist laut OGH klar ersichtlich, dass ein Nutzer in sein Jö-Kundenkonto einsteigt. Hierbei handelt es sich laut OGH also lediglich um eine Zusatzdienstleistung zur Jö-Kundenkarte, auch die Passwort-Speicherung in der App der Bekl ändere daran nichts.

Diese richtungsweisende Entscheidung wird in Zukunft insb für App-Betreiber und Meta-Plattformen von größerer Bedeutung sein, womit je nach Ausgestaltung fremde Unternehmenskennzeichen oder Marken ohne Einwilligung der Rechteinhaber in der App verwendet bzw abgebildet werden können.

*Arthur Stadler, Jacqueline Bichler, Veronika Krickl;
alle Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH, Wien*

