

Rechtsfragen des Imitationsmarketing

- **RA Dr. Bernhard Tonninger**
Partner bei Tonninger, Schermaier, Maierhofer & Partner
Rechtsanwälte
- **RA Dr. Michael Horak, LL.M.**
Partner bei Salomonowitz Horak Rechtsanwälte

Rechtsfragen des Imitationsmarketing

Kann/darf Verkehrsgeltung Tatbestandselement von Imitationsmarketing sein und wenn ja, in welcher Form?

Aufbau:

- I. Vermeidbare Herkunftstäuschung nach 1 UWG
- II. Tatbestand der RL-UGP
- III. Tatbestand des UWG
- IV. Judikatur des OGH
- V. Kritik
- VI. Lösungsvorschläge

I. Vermeidbare Herkunftstäuschung

4 Ob 2085/96p, Hier wohnt



- Die Nachahmung fremder Erzeugnisse, die keinen Sonderschutz genießen, ist grundsätzlich erlaubt.
- Wettbewerbsrechtlich verboten ist eine solche Nachahmung aber dann, wenn sie unter Begleitumständen erfolgt, aus denen sich die Sittenwidrigkeit der Handlung ergibt.

4 Ob 2085/96p, *Hier wohnt*



- Verwechslungsgefahr ist (nur) dann anzunehmen, wenn dem nachgeahmten Produkt wettbewerbliche Eigenart und eine gewisse Verkehrsbekanntheit zukommt.
- Verkehrsgeltung des nachgeahmten Produktes ist nicht notwendig, sondern nur eine gewisse Verkehrsbekanntheit; das Produkt muss also bereits in Verkehr gesetzt und auf diese Weise dem Publikum bekannt geworden sein.

4 Ob 210/00m, *Norwegerpullover*



Beilage JO
Original der
Klägerin



Beilage JP
Nachahmung
der Beklagten

- Eine "vermeidbare Herkunftstäuschung" setzt voraus, dass eine bewusste Nachahmung vorliegt, die Gefahr von Verwechslungen herbeigeführt wird und eine andersartige Gestaltung zumutbar gewesen wäre.
- Verwechslungsgefahr ist allerdings nur dann anzunehmen, wenn dem nachgeahmten Produkt wettbewerbliche Eigenart und eine gewisse Verkehrsbekanntheit zukommt. (st Rsp: zuletzt OGH 4Ob110/10w, *Musiktruch'n – Musigtruch'n*)

Rufausbeutung: 4 Ob 257/00y, *Die Blauen von D.*



Wärmedämmplatten:
Farbe Blau als Ausstattung

- Fehlt bes. Tatbestandsmerkmal des 9 UWG, ist ein Rückgriff auf 1 UWG grundsätzlich möglich, [wenn Zeichenverletzung unlauter ist].
- Wenn Verkehrsgeltung als Voraussetzung des kennzeichenrechtlichen Schutzes fehlt, ist bez 1 UWG Zurückhaltung geboten, weil 1 UWG nicht dazu dienen darf, die Grenzen des kraft Verkehrsgeltung gewährten kennzeichenrechtlichen Schutzes ohne weiteres zu unterlaufen.
- Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Schutz des 1 UWG kommt daher nur dann in Betracht, wenn im Einzelfall zusätzliche Umstände hinzutreten, die die Annäherung an die fremde Kennzeichnung als eine unlautere Werbemaßnahme erscheinen lassen.

II. Tatbestand der RL-UGP

Imitationsmarketing nach RL-UGP

Verbot unlauterer Geschäftspraktiken gem Art 5 RL-UGP

- Definition unlauterer Geschäftspraktiken
- Definition von Gruppen besonders schutzwürdiger Verbraucher
- Hinweis auf irreführende Geschäftspraktiken nach AArt 6,7 RL-UGP
- Hinweis auf Schwarze Liste von per-se-Verboten

- **Tatbestand Imitationsmarketing**

Art 6 Abs 2 lit a RL-UGP

- **Per-se-Verbot irreführende Produktwerbung**

Nr 13 des Anhang I der RL-UGP

Imitationsmarketing nach RL-UGP

Tatbestand Imitationsmarketing: Art 6 Abs 2 lit a RL-UGP:

Eine Geschäftspraxis gilt ferner als irreführend, wenn sie im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände einen Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst oder zu veranlassen geeignet ist, die er ansonsten nicht getroffen hätte, und Folgendes beinhaltet:

- a) jegliche Art der Vermarktung eines Produkts, einschließlich vergleichender Werbung, die eine Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt, Warenzeichen, Warennamen oder anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers begründet;

Imitationsmarketing nach RL-UGP

Per-se-Verbot irreführende Produktwerbung

(Nr 13 des Anhang I der RL-UGP):

Geschäftspraktiken, die unter allen Umständen als unlauter gelten:

13. **Werbung** für ein Produkt, das einem Produkt eines bestimmten Herstellers ähnlich ist, in einer Weise, **die den Verbraucher absichtlich dazu verleitet, zu glauben**, das Produkt sei von jenem Hersteller hergestellt worden, obwohl dies nicht der Fall ist.

Per-se-Verbot irreführende Produktwerbung

Schließt Begriff „Werbung“ bloße Produktausstattungen aus?

Definition iS der RL Irreführende und Vergleichende Werbung:

- jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, zu fördern;

EuGH C-112/99, *Toshiba*: „Werbung“ iS der RL wird weit definiert:

- Äußerung „in einer beliebigen Form“
- Damit sprechen gute Gründe dafür, dass auch besondere Produktausstattungen und Produktverpackungen als wohl unmittelbarste Form der Kommunikation Werbebotschaft sind;

III. Tatbestand des UWG

Imitationsmarketing nach UWG

Verkürzte, weitgehend wörtliche Umsetzung

2 Abs 3 Z 1 UWG:

Eine Geschäftspraktik gilt ferner als irreführend, wenn sie geeignet ist, einen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte und das Folgende enthält:

1. jegliche Vermarktung eines Produkts einschließlich vergleichender Werbung, die eine Verwechslungsgefahr mit einem Produkt oder Unternehmenskennzeichen eines Mitbewerbers begründet;

Nr 13 des Anhangs I der RL-UGP: wörtlich umgesetzt

Unterschiede RL-UGP./UWG

Eine Geschäftspraktik gilt als irreführend, wenn

- RL-UGP:.....sie **im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände** einen **Durchschnittsverbraucher** zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst oder zu veranlassen geeignet ist
- UWG:...sie geeignet ist, einen **Marktteilnehmer** zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, **die er andernfalls nicht getroffen hätte**:

Begriff „Marktteilnehmer“: Erfassung von Sachverhalten im B2B-Bereich

„Marktteilnehmer“ muss jedenfalls Durchschnittsverbraucher nach der Rsp des EuGH umfassen: Nach ErwGr 18 der RL-UGP ist dieser „angemessen gut unterrichtet, angemessen aufmerksam und kritisch“.

Unterschiede RL-UGP./UWG

Welche Kennzeichen sind geschützt?

- Art 6 Abs 2 lit a RL-UGP:
 - Produkte
 - Warenzeichen (trade mark / marque)
 - Warennamen (trade name / nom commercial)
 - andere Kennzeichen (distinguishing mark / signe distinctif)
- 2 Abs 3 Z 1 UWG:
 - Produkte
 - Unternehmenskennzeichen
- „Unternehmenskennzeichen“ müssen iS der RL-UGP interpretiert werden und damit Warenzeichen, Warennamen und andere Kennzeichen umfassen.

Verwechslungsgefahr

- Eingrenzung der **beteiligten Verkehrskreise:**
 - Sicht des Durchschnittsverbrauchers: durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig
 - situationsadäquater Aufmerksamkeitsgrad
- **Gesamtbeurteilung** anhand folgender Kriterien (bewegliches System):
 - Ähnlichkeit der Waren / Dienstleistungen
 - Ähnlichkeit der Zeichen: Schutz nur für Zeichen mit selbständiger kennzeichnender Bedeutung
 - Bekanntheitsgrad der älteren Marke auf dem Markt: erhöht Verwechslungsgefahr, wichtig bei schwachen Marken
- **Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn** genügt:
„wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung zwischen Unternehmen“
- Dieselben Kriterien sind auch bei 2 Abs 3 Z 1 UWG anzuwenden
(17 Ob 26/11i, Gulliver's Reisen III)

Formelle Aspekte

- **Aktivlegitimation:**
 - Sanktionen von RL-UGP unberührt
 - alle Mitbewerber (14 UWG)
 - MarkenR / 1 UWG: nur Rechteinhaber
- **Verwirkung:**
 - als allg. Rechtsinstitut nicht in Österr. anerkannt
 - 58 MSchG, 9 Abs 5 UWG
 - Nicht: 2 UWG

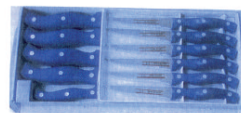
IV. Judikatur des OGH

Wiederkehrende Fragen:

- Muss ein Produkt / Unternehmenskennzeichen im Verkehr bekannt sein, damit der Tatbestand des Imitationsmarketings erfüllt ist?
- Welcher Bekanntheitsgrad ist erforderlich?

17 Ob 7/09t, *Das blaue Wunder*

- Verkehrsgeltung ist - anders als nach 9 Abs 3 UWG - kein Tatbestandselement des 2 Abs 3 Z 1 UWG.
- Der Tatbestand nach 2 Abs 3 Z 1 UWG (Imitationsmarketing) ist erfüllt, wenn eine Produktverpackung, die geeignet ist, beim Verbraucher eine Herkunftsvorstellung auszulösen (also wettbewerbliche Eigenart besitzt), herkunftstäuschend nachgeahmt wird.



TONNINGER
SCHERMAIER
MAIERHOFER
& PARTNER
RECHTSANWÄLTE

Salomonowitz | Horak*

17 Ob 14/10y, *relaxx.at*



OGH führt in *relaxx.at* erstmals aus, dass es Stimmen dafür gibt, dass Produktausstattung nur dann ein „Unternehmenskennzeichen“ sein kann, wenn sie im Verkehr bekannt ist.

Setzt man voraus, dass Durchschnittsverbraucher die angeblich nachgeahmte Aufmachung kennt und als Hinweis auf ein bestimmtes (anderes) Unternehmen versteht, wäre Verkehrsgeltung der Ausstattung erforderlich.

Der OGH lässt diese Frage in der Folge in dieser E jedoch ausdrücklich offen.

TONNINGER
SCHERMAIER
MAIERHOFER
& PARTNER
RECHTSANWÄLTE

Salomonowitz | Horak*

17 Ob 10/11m, *Jungle Man*



Kernaussage:

Irreführung setzt voraus, dass die Marken tatsächlich benutzt werden und zumindest eine gewisse Verkehrsbekanntheit erlangt haben, weil sonst eine Irreführung der angesprochenen Kunden durch Verwendung eines gleichartigen Zeichens ausscheidet.

17 Ob 26/11i, *Gulliver's Reisen III*



Verwendet für: „Veranstaltung von Reisen“

17 Ob 26/11i, *Gulliver's Reisen III*

- Verwechslungsgefahr aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen: Könnte er aufgrund der Aufmachung annehmen, dass Produkt aus bestimmtem anderem Unternehmen stammt?
- Verkehrsgeltung ist erforderlich: 9 Abs 3 UWG darf nicht unterlaufen werden
- Eigenständige Bedeutung von 2 Abs 3 Z 1 UWG liegt in erweiterter Klagelegitimation

17 Ob 22/11a, *wetter.tv*



- Schutzzumfang der generischen Domain „www.wetter.at“ war fraglich
- Bestätigung Gulliver's Reisen III: Verwechslungsgefahr kann nur entstehen, wenn der Mitbewerber für sein Unternehmenskennzeichen oder die Ausstattung seines Produkts Verkehrsgeltung erlangt hat, denn nur dann kann der Durchschnittsverbraucher das Zeichen oder die Ausstattung als Hinweis auf ein anderes (bestimmtes) Unternehmen sehen.

V. Kritik an der Judikatur

Sechs Thesen wider ein Tatbestandselement
„Verkehrsgeltung“

These 1: Europarecht hat Vorrang

- RL-UGP bezweckt Vollharmonisierung
- MS dürfen Tatbestände der RL-UGP in deren Anwendungsbereich (B2C) weder einschränken noch erweitern
- Verkehrsgeltung ist österr. Rechtsbegriff, in der RL-UGP / Marken-RL / GMV nicht vorgesehen
 - Nur EuGH darf ungeschriebene Tatbestandsmerkmale ergänzen,
 - Rückgriff auf 9 Abs 3 ist verfehlt

These 2: Für EuGH ist Unterscheidungskraft relevant

- Welche Kennzeichen sind geschützt?
- Art 6 Abs 2 lit a RL-UGP:
 - Produkte
 - Warenzeichen (trade mark / marque)
 - Warennamen (trade name / nom commercial)
 - andere Kennzeichen (distinguishing mark / signe distinctif)
- 2 Abs 3 Z 1 UWG:
 - Produkte
 - Unternehmenskennzeichen

These 2: Für EuGH ist Unterscheidungskraft relevant

- OGH verweist auf EuGH, C-112/99, *Toshiba* zu „Unterscheidungszeichen“ iSd RL 84/450:
„Auch der EuGH nimmt das Vorliegen eines ‚Unterscheidungszeichens‘ iSd [RL 84/450] an, wenn ‚es vom Verkehr als von einem best Unternehmen stammend identifiziert wird‘. Es liegt daher unabhängig von 9 Abs 3 UWG nahe, auch den Kennzeichenbegriff in 2 Abs 3 Z 1 UWG idS zu verstehen.“
 OGH 17 Ob 14/10y, *relaxx.at* und 17 Ob 26/11i, *Gulliver's Reisen III*

These 2: Für EuGH ist Unterscheidungskraft relevant

- Verweis auf EuGH C-112/99, *Toshiba*, ist verfehlt:
 - „*Toshiba*“ betrifft Rufausbeutung von OEM-Nummern ≠ Verwechslungsgefahr
 - Unterscheidungskraft/guter Ruf von OEM-Nummern nicht selbstverständlich
 - zitierte EuGH-Judikatur (C-112/99, *Toshiba*; C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*) behandelt nur (erhöhte) Unterscheidungskraft, nicht Verkehrsgeltung

These 2: Für EuGH ist Unterscheidungskraft relevant

- C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*
 - Sind die Marken „Lloyd“ und „Loint’s“ verwechselbar ähnlich?
 - Genügt ein Bekanntheitsgrad von 10% bzw 36% für erhöhte Kennzeichnungskraft? Ist dann Verwechslungsgefahr gegeben?
- **Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen und folglich zu beurteilen, ob sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, ist die Eignung der Marke zu prüfen, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.**
- **Es sind alle Faktoren zu berücksichtigen**
- **Kann nicht allg bestimmt werden, zB nicht durch bestimmte Prozentsätze**

These 3: Verkehrsgeltung nur bei fehlender Unterscheidungskraft erforderlich

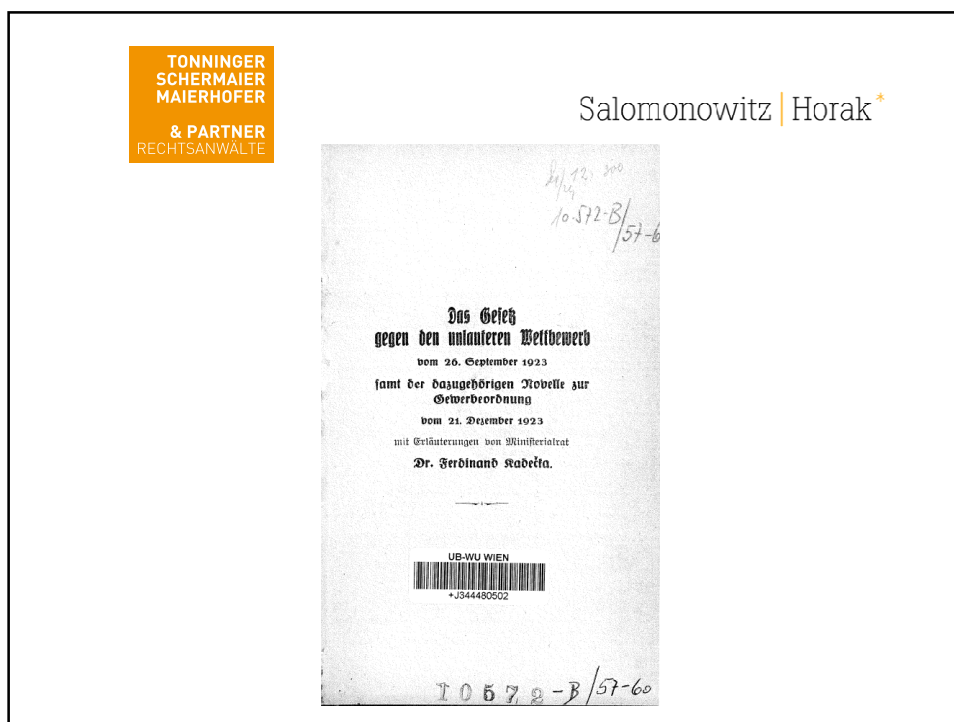
- Keine Legaldefinition der Verkehrsgeltung
- eindeutiger Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
- 4 Abs 2 MSchG:
 - „durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft“
 - Überwindung fehlender originärer Unterscheidungskraft
 - muss bei allen beteiligten Verkehrskreisen in ganz Österreich vorliegen
 - Deutschland: „Verkehrsdurchsetzung“

These 3: Verkehrsgeltung nur bei fehlender Unterscheidungskraft erforderlich

- **Beispiele:**
 - NEWS für Nachrichtenmagazin
 - SHOPPING CITY für Einkaufszentrum
- Registrierung nur mit Nachweis erworbener Unterscheidungskraft

These 3: Verkehrsgeltung nur bei fehlender Unterscheidungskraft erforderlich

- 9 Abs 3 UWG
 - Voraussetzung für Schutz von Ausstattung
 - nur in einem Teil der beteiligten Verkehrskreise
 - Historische Bedeutung (UWG 1923)?



TONNINGER
SCHERMAIER
MAIERHOFER
& PARTNER
RECHTSANWÄLTE

Salomonowitz | Horak*

These 3: Verkehrsgeltung nur bei fehlender Unterscheidungskraft erforderlich

- Historisch (UWG 1923): Unterscheidungskraft wurde Ausstattung generell abgesprochen
- Registriert werden konnten nur Wort- und Bildmarken
- Heute anderes Markenverständnis, auch Ausstattung ist markenfähig

These 3: Verkehrsgeltung nur bei fehlender Unterscheidungskraft erforderlich

Verkehrsgeltung = erworbene Unterscheidungskraft

Wie können originär unterscheidungskräftige
Zeichen Verkehrsgeltung erlangen?

These 3: Verkehrsgeltung nur bei fehlender Unterscheidungskraft erforderlich



GAMEWARE

17 Ob 28/11h

wetter.at

17 Ob 22/11a

These 4: Auch österr. Recht schützt unregistrierte Kennzeichen ohne Verkehrsgeltung gegen Verwechslungsgefahr

- 9 Abs 1 UWG, 32 MSchG:
 - Name
 - Firma
 - besondere Bezeichnung (insb. Domain Names)
- Art 8 PVÜ: ausländische Firmen, in Österr. benutzt
 - Om 12/92: keine Verkehrsbekanntheit erforderlich

These 5: Einheitliche Beurteilung von Verwechslungsgefahr

- Verwechslungsgefahr iSd RL-UGP ≠ Verwechslungsgefahr
iSd Marken-RL / GMV?
- OGH: „konkrete Irreführung“ (17 Ob 6/11y, *alcom-
international.at*)
- RL-UGP (engl./fr.): „... *which creates confusion* ...“
≠ „*likelihood of confusion*“

These 5: Einheitliche Beurteilung von Verwechslungsgefahr

Verwechslungsgefahr nach Marken-RL/GMV:

(C-251/95, Sabèl/Puma; C-39/97, Canon)

- Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls:
 - Eingrenzung der beteiligten Verkehrskreise
 - Ähnlichkeit der Waren/DL
 - Ähnlichkeit der Zeichen
 - Bekanntheitsgrad der älteren Marke auf dem Markt

These 5: Einheitliche Beurteilung von Verwechslungsgefahr

- Auch im Markenrecht ist Verwechslungsgefahr aus Sicht der relevanten Verkehrskreise unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen
- Auch Verbot irreführende Werbung schützt immer vor „Irreführungsgefahr“, nicht nur tatsächlicher Irreführung
- 2 Abs 3 Z 1 UWG schützt Kennzeichen vor Verwechslung
- Kernfunktion des Markenrechts
- Einheitlicher Beurteilungsmaßstab der Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht

These 6: Wettbewerbliche Relevanz als Korrektiv

- 2 Abs 1 Z 3 UWG:
„Eignung, einen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.“
- Unterschied zu Markenrecht / 9 UWG
- Nur unter besonderen Umständen möglich, insb. bei bekannten Marken
- Verkehrsgeltung („erworbene Unterscheidungskraft“) kein Kriterium

VI. Lösungsvorschläge

Mögliche Rechtfertigung der höchstgerichtlichen Rsp

„Verkehrsgeltung“ ist ausschließlich auf Grundlage von 2 Abs 3 Z 1 UWG
(Art 6 Abs 2 lit a RL-UGP) zu beurteilen!

Ansatzpunkte zu deren Bestimmung aus Art 6 Abs 2 lit a RL-UGP:

- Durchschnittsverbraucher
und/oder
- Relevanz

Argument: Was jemand nicht kennt, über das kann er auch nicht in die Irre geführt werden.

Durchschnittsverbraucher

Richtlinientext:

„Eine Geschäftspraxis gilt ferner als irreführend, wenn sie im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände **einen Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst oder zu veranlassen geeignet ist**, die er ansonsten nicht getroffen hätte“

Notwendigkeit, diesen „einen“ Durchschnittsverbraucher zu bestimmen?

Durchschnittsverbraucher

OGH wählt den Weg über den Durchschnittsverbraucher:

Frage: Was kennt der angemessen gut unterrichtete, angemessen aufmerksame und kritische Durchschnittsverbraucher?

OGH 17 Ob 14/10y, relaxx.at:

„Ob ... Verwechslungsgefahr vorliegt, ist aus der Sicht eines Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen; es ist zu fragen, ob er im konkreten Fall aufgrund der Aufmachung annehmen könnte, dass ein Produkt aus einem bestimmten anderen Unternehmen stammt. Das setzt wohl voraus, dass der Durchschnittsverbraucher (maW ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Kreise) die angeblich nachgeahmte Aufmachung kennt und als Hinweis auf ein bestimmtes (anderes) Unternehmen versteht.“

Beispiel: Produktausstattung, welche 20-40% der angesprochenen Verkehrskreise kennen:

Anderes Ergebnis wenn:

- „der“ Durchschnittsverbraucher (erfordert wohl formal zumindest 50%?) oder
- ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Kreise

Relevanz

Geschäftspraktik muss im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände zumindest **geeignet sein**, einen Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er ansonsten nicht getroffen hätte.

Frage: Kann eine Geschäftspraktik, die der Durchschnittsverbraucher nicht kennt, geeignet sein, ihn zu einer anderen geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen?

Letztlich ist, Verwechslungsgefahr vorausgesetzt, auch bezüglich der Relevanz die Kenntnis des Durchschnittsverbrauchers vom imitierten Produkt/Unternehmenskennzeichen Voraussetzung.

Vorlage an EuGH?

- Notwendig, da Art 6 Abs 2 lit a RL-UGP offensichtlich unklar
- Vorschlag für Fragen:
 - Schützt Art 6 Abs 2 lit a alle Zeichen mit originärer/erworbener Unterscheidungskraft oder nur solche mit einer gewissen Bekanntheit?
 - Falls Bekanntheit erforderlich ist, wie ist diese zu beurteilen?
 - Ist Verwechslungsgefahr gleich zu beurteilen wie nach der Marken-RL/GMV?

* Danke für Ihre Aufmerksamkeit!