

Österreichische Blätter für

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB1

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Chefredakteur Christian Schumacher

Redaktion Rainer Beetz, Reinhard Hinger

Ständige fachliche Mitarbeit Astrid Ablasser-Neuhuber, Christian Handig

November 2020

06

241 – 288

Beitrag

Die Expertise der Laien *Reinhard Hinger* ➔ 244

Aktuelle Entwicklungen

EU-Rechtsentwicklung ➔ 249

Nationale und internationale Rechtsentwicklung ➔ 250

Rechtsprechung des EuGH/EuG in EUIPO-Verfahren ➔ 250

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts ➔ 254

Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen ➔ 255

Rechtsprechung des OLG Wien im markenrechtlichen
Registerverfahren ➔ 256

Rechtsprechung

UBER-System II – UBER benötigt Gewerbeberechtigung für Reisebüros
Michael Horak ➔ 257

docfinder.at II – Name einer zu suchenden Person als Metatag *Adolf
Zemann* ➔ 261

overpriced – Lyrik im Lauterkeitsrecht *Reinhard Hinger* ➔ 263

Beauty for less – Mit Markennamen bedruckte Verpackungskartons
Wendelin Moritz ➔ 265

Gömböc – Markenschutz einer Form *David Plasser* ➔ 269

St. Germain – Schadenersatzansprüche des nicht benutzenden
Markeninhabers *Stephan Hofinger* ➔ 274

Caddy Keys II und III – Gesamteindruck von „Einkaufswagenlösern“
Thomas Schneider und Clemens Thiele ➔ 276 und 278

Prozesstagebücher – Rechteübertragungen und Urheberrecht an
einer Biografie *Christian Handig und Hinweis von Reinhard Hinger* ➔ 280

Retuschiertes Foto – Zitatrecht bei Berichten über eine Foto-Retusche
Johann Guggenbichler ➔ 284

→ Bedrucken der Verpackungskartons mit Markennamen

Wer mit Markenware handelt, für die das Markenrecht erschöpft ist, darf grundsätzlich auch werbend ankündigen, mit dieser Ware zu handeln, sodass die Verwendung von Versandkartons, auf de-

nen der Text der Marke – neben dem anderer Marken – aufgedruckt ist, das Markenrecht nicht verletzt, uzw unabhängig davon, ob der Karton die betroffene Markenware enthält.

Sachverhalt und Verfahrensgang:

Die Kl handelt mit Parfumprodukten, die sie auf Basis eines Lizenzvertrags unter Verwendung ua der österr Wortmarke *BOSS* sowie der Unionswortmarken *BOSS* und *JOOP!* in den Verkehr bringt. Sie ist von der Markeninhaberin zur Geltendmachung von Ansprüchen aus der Verletzung von Markenrechten berechtigt worden.

Die Bekl betrieb bis Juli 2018 einen Online-Shop für Parfum- und Kosmetikprodukte und bot in diesem Rahmen auch Originalprodukte der genannten Marken an. Sie verschickte im Juli 2018 bestellte Ware in einem Karton, auf dem in gedrängter und durchmischter Anordnung neben anderen Marken auch die Klagsmarken aufgedruckt waren. Auf dem Karton waren außerdem der Werbespruch „BEAUTY FOR LESS“ und die Diskonter-Bezeichnung „easyCOSMETIC“ aufgedruckt:



Die Warenlieferungen enthielten zum Teil Parfums der Klagsmarken, zum Teil wurden damit aber auch (nur) Waren geliefert, die in keinem Zusammenhang mit den Klagsmarken stehen.

Die Kl beehrte, der Bekl zu verbieten, die Produkte in Kartons zu versenden, die mit den Klagsmarken – wie oben ersichtlich – bedruckt sind, insb wenn die Klagsmarken mit anderen Marken abgebildet oder mit dem Slogan „BEAUTY FOR LESS“ bzw der Bezeichnung „easyCOSMETIC“ versehen werden. Die Bekl könne ihr Werberecht nicht von der Erschöpfung der Klagsmarken herleiten. Die Verwendung der Klagsmarken beeinträchtige berechnigte Interessen der Kl, weil sie in einer ihrem Image als Luxusmarken nicht entsprechenden Weise genutzt werde. Die Vorgangsweise der Bekl suggeriere eine nicht bestehende Geschäftsbeziehung zwischen den Streitteilen und entspreche nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel.

Die Bekl wandte ein, dass sie nur unveränderte Originalwaren vertreibe. Die Werbung auf den Kartons nehme Bezug auf die angebotenen Waren. Das sei notwendig, weil die Kunden auch nach dem Erhalt bestellter Waren gerne und oft weitere Bestellungen vornähmen. Auch die Nähe zu „BEAUTY FOR LESS“ und „easyCOSMETIC“ sei nicht markenschädigend. Schon durch die Anführung vieler Marken auf dem Karton

ÖBI 2020/82

§ 10 b Abs 1
MSchG

OGH 22. 8. 2019,
4 Ob 127/19h
(OLG Wien
4 R 2/19x,
HG Wien
68 Cg 44/18 d),
ECLI:AT:
OGH0002:2019:
00400B00127.
19H.0822.000

Beauty for less

liege die Annahme einer Geschäftsbeziehung durch Kunden fern.

Das RekG wies in Abänderung der stattgebenden E des ErstG den Verfügungsantrag ab. In Anlehnung an die (zwischen den Streitteilen zu einem fast identen Sachverhalt ergangene) E des BGH *beauty for less*¹⁾ ging es im Wesentlichen davon aus, dass die Bekl durch ihre produktbezogene Werbung auf dem Versandkarton die Klagsmarken iSd Art 15 Abs 1 UMV bzw § 10b Abs 2 MSchG für Waren rechtmäßig benutze. Die Benutzung der Klagsmarken beeinträchtigt auch keine berechtigten Interessen der Kl.

Der OGH wies den aoRevRek zurück.

Aus der Begründung:

2. Zur Erschöpfung des Markenrechts hat das RekG die Rechtslage nicht verkannt (vgl jüngst etwa 4 Ob 15/18 m). Demnach besteht die Wirkung der Erschöpfung des Markenrechts iSd Art 15 Abs 1 UMV bzw § 10b Abs 1 MSchG darin, dass der Kennzeicheninhaber den Weitervertrieb des unveränderten Originalprodukts durch Dritte nicht untersagen kann, wenn die mit der Marke versehenen konkreten Waren von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht wurden.

2.1 Vom EuGH wurde bereits geklärt, dass von der Erschöpfung der Marke auch das Recht umfasst ist, die Marke zu benutzen, um in der Öffentlichkeit für diese Waren zu werben (C-337/95, *Parfums Christian Dior*, Rn 36; C-63/97, *BMW*, Rn 48; C-558/08, *Portakabin*, Rn 77). Dabei kann einem Verkäufer nicht verboten werden, seine Wiederverkaufstätigkeit beim Publikum bekannt zu machen, zu der außer Waren der erschöpften Marke auch der Verkauf anderer Waren gehört (C-558/08, *Portakabin*, Rn 91). Dem liegt zugrunde, dass ein Wiederverkäufer, der Waren einer fremden Marke vertreibt, seine Kunden hierauf ohne Benutzung der Marke nicht hinweisen kann (C-63/97, *BMW*, Rn 54; C-558/08, *Portakabin*, Rn 90). Gerade eine solche informative Benutzung der erschöpften Marke ist erforderlich, um das Wiederverkaufsrecht sicherzustellen, ohne dass damit die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt wird (C-63/97, *BMW*, Rn 54).

2.2 Nach Ansicht des RekG bewirkt die Bekl auf dem Versandkarton den Weitervertrieb der unveränderten Originalprodukte mit den Klagsmarken als Herkunftshinweis für weitere Einkäufe (produktbezogen) und benutzt damit die Marke iSd Art 15 Abs 1 UMV bzw § 10b Abs 1 MSchG, selbst wenn sich im konkreten Karton keine Waren der Klagsmarken befinden. Diese Rechtsansicht hält sich im Rahmen der aufgezeigten Rsp und bedarf keiner Korrektur.

3.1 Ob der Erschöpfungsgrundsatz gem Art 15 Abs 2 UMV bzw § 10b Abs 2 MSchG deshalb keine Anwendung findet, weil berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, hängt naturgemäß von den Umständen des Einzelfalls ab und wirft daher im Allgemeinen keine erhebliche Rechtsfrage auf. Die Rechtsan-

sicht des RekG, dass die zur Prüfung berechtigter Gründe erforderliche Beurteilung der Wirkung einer Werbung auf die Adressaten eine Rechtsfrage sei, deckt sich mit der Judikatur zu vergleichbaren Fällen (RS0039926). Die in Art 15 Abs 2 UMV bzw § 10b Abs 2 MSchG als Beispiele berechtigter Gründe angeführten Fälle, wonach der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist, liegen im Anlassfall jedenfalls nicht vor.

3.2.1 Ein berechtigter Grund liegt etwa dann vor, wenn der Wiederverkäufer mit seiner Werbung, für die er sich der Marke bedient, den irreführenden Eindruck erweckt, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen ihm und dem Markeninhaber (C-558/08, *Portakabin*, Rn 80).

3.2.2 Das RekG hat die von der Kl diesbezüglich behauptete Irreführung mit seiner Begründung, dass beim Versandkarton eine Vielzahl von Marken unterschiedlicher Hersteller verwendet werden, jedenfalls vertretbar verneint.

3.3.1 Der Umstand, dass ein Wiederverkäufer, der gewöhnlich Artikel gleicher Art, aber nicht unbedingt gleicher Qualität vertreibt, für die mit der Marke versehenen Waren in seiner Branche übliche Werbeformen benutzt, selbst wenn diese nicht denen entsprechen, die der Markeninhaber selbst oder die von ihm ausgewählten Wiederverkäufer verwenden, erfüllt keinen berechtigten Grund iSd Art 15 Abs 2 UMV bzw § 10b Abs 2 MSchG, der es rechtfertigt, dass der Inhaber sich dieser Werbung widersetzt, sofern nicht erwiesen ist, dass die Benutzung der Marke in der Werbung des Wiederverkäufers den Ruf der Marke im konkreten Fall erheblich schädigt (C-337/95, *Parfums Christian Dior*, Rn 46; C-558/08, *Portakabin*, Rn 79). Eine solche erhebliche Schädigung könnte dann vorliegen, wenn der Wiederverkäufer nicht dafür sorgt, dass die Marke zB in seinem Werbeprospekt nicht in einer Umgebung erscheint, die das Image, das der Inhaber seiner Marke hat verschaffen können, erheblich beeinträchtigen könnte (C-337/95, *Parfums Christian Dior*, Rn 47).

3.3.2 Die wiederum vom Einzelfall geprägte Ansicht des RekG, dass der Ruf der Klagsmarken im konkreten Fall weder wegen ihrer gemeinsamen Verwendung mit zum Teil geringerwertigen Marken, zum Teil aber auch höherwertigen Marken, noch wegen der graphischen Gestaltung des Kartons oder der Verwendung der Begriffe „BEAUTY FOR LESS“ und „easycosmetic“ erheblich geschädigt werde (idS auch BGH I ZR 164/16, Rn 32), kann die Zulässigkeit des Rechtsmittels nicht begründen, zumal auch bescheinigt ist, dass Parfums der Klagsmarken selbst in Drogerieketten wie zB bei BIPA (Abkürzung für „billige Parfümerien“) oder DM gekauft werden.

4. Eine Vorlage an den EuGH war nicht geboten. Es stellen sich keine entscheidungsrelevanten Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits vom EuGH geklärt wurden oder zweifelsfrei zu beantworten sind.

Ein Versandhändler bedruckte die Versandkartons mit zahlreichen Marken, um zu dokumentieren, was bei ihm alles zu haben ist. Der OGH prüfte (wie zuvor bereits der dt BGH), ob damit ins Markenrecht eingegriffen wird.

1) BGH I ZR 221/16 GRUR 2019, 76.

Anmerkung:

Die E beschäftigt sich mit der Frage, in welcher Weise ein Dritter eine gem § 10b Abs 1 MSchG erschöpfte Marke zur Bewerbung der von ihm vertriebenen Originalmarkenware zu nutzen berechtigt ist. Gleichzeitig führt sie vor Augen, dass das Markenrecht nur begrenzt geeignet ist, den Vertrieb von Markenware durch unerwünschte Wiederverkäufer zu unterbinden.

Die Kl ist Lizenznehmerin der Wortmarken *BOSS* und *JOOP!*. Die Bekl vertreibt Originalparfumware ua auch der Marken *BOSS* und *JOOP!* über einen Online-Shop. Verkaufte Ware liefert die Bekl in einem Versandkarton, auf den neben den Klagsmarken auch andere Marken und überdies die Werbesprüche „BEAUTY FOR LESS“ und „easyCOSMETIC“ aufgedruckt sind. Verwendet wird dieser Karton nicht nur für die Lieferung von Parfums der Klagsmarken, sondern auch für die Lieferung anderer Waren.²⁾

Damit das Markenrecht von Markeninhabern nicht dazu missbraucht werden kann, wettbewerbspolitisch und -rechtlich verpönte Marktabschottungen und Preisunterschiede durchzusetzen oder aufrecht zu erhalten und/oder – im Falle eines selektiven Vertriebssystems mit autorisierten Händlern – netzfremde Außenseiter (unautorisierte Wiederverkäufer) an ihren Vertriebsaktivitäten zu hindern, also den sog „Grauhandel“ zu unterbinden, der in der Regel zu einer Absenkung des Preisniveaus führt – im weitesten Sinne also zum Schutz des freien Warenverkehrs –, kennt das europäische Markenrecht den sog Erschöpfungsgrundsatz:³⁾ Ein Dritter darf eine Marke auch ohne Zustimmung des Markeninhabers für jene Waren benutzen, die unter dieser Marke vom Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind.⁴⁾

Dass dieses Recht, die Marke zu benutzen, auch für die an die Öffentlichkeit gerichtete **Ankündigung** des Dritten gilt, Waren dieser Marke zu vertreiben, hat der EuGH bereits in seiner grundlegenden E *Parfums Christian Dior* ausgesprochen.⁵⁾ Dem zugrunde lag die Überlegung, dass der Wiederverkauf der Originalware durch den Dritten erheblich erschwert würde, könnte der Markeninhaber ihm verbieten, die Marke auch zur Ankündigung des weiteren Vertriebs zu benutzen. Damit würde aber der Zweck des Erschöpfungsgrundsatzes verfehlt, der ja darin liegt, den freien Warenverkehr zu fördern und dem Markeninhaber die Möglichkeit zu nehmen, „die nationalen Märkte abzuschotten und dadurch die Beibehaltung eventueller Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.“⁶⁾ Überzeugend ist auch der Hinweis des EuGH in der E *BMW* darauf, dass ein Wiederverkäufer seine Kunden ohne Benutzung der jeweiligen Marke auf seine Verkaufsaktivitäten praktisch nicht hinweisen könne.⁷⁾ Das Recht auf Benutzung der Ware infolge Erschöpfung wäre also von zweifelhaftem Wert, würde es sich nicht auf die Bewerbung der Ware erstrecken.

Vor diesem Hintergrund kann es nicht überraschen, dass sowohl das RekG als auch der OGH den Aufdruck der Klagsmarken auf dem Versandkarton der Bekl als zulässige Ankündigung des Vertriebs dieser Markenware gewertet haben. Denn wer bei einem Versandhändler Parfums bestellt und diese in einem Karton verpackt vorfindet, auf dem der Wortlaut zahlreicher (auch anderer) Parfummarken aufgedruckt ist, der wird daraus den Schluss ziehen, dass Originalware dieser Marken bei diesem Versandhändler erworben werden kann. Und darin liegt nun einerseits gerade jene Ankündigung, deren markenrechtliche Zulässigkeit der EuGH – völlig zutreffend – als unerlässlich dafür erachtet hat, um dem Erschöpfungsgrundsatz zur wettbewerbspolitisch gewünschten Wirkung zu verhelfen, und andererseits auch gleich die **Produktbezogenheit** dieser Ankündigung (Werbung), die von der Rsp⁸⁾ verlangt wird. Denn was die Bekl mit diesem Aufdruck kommuniziert, ist nichts anderes als die Verfügbarkeit dieser Markenware. Zwar bezieht sich diese Aussage zwangsläufig auch (hingegen nicht ausschließlich!) auf das Unternehmen der Bekl (und ist insoweit **auch** unternehmensbezogen), aber nur als „positiver Reflex“, wie der BGH in der Parallelscheidung⁹⁾ überzeugend anmerkt, weshalb dies an der Produktbezogenheit der Ankündigung (Werbung) nichts ändert.

Auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen kann sich der Dritte aber dann nicht, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Markeninhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.¹⁰⁾

→ Ein solcher berechtigter Grund liegt etwa dann vor, wenn die Marke in der Werbung des Wiederverkäufers (Dritten) in einer Weise benutzt wird, „die den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber besteht, insb, dass das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder dass zwischen den beiden Unternehmen eine besondere Beziehung besteht.“¹¹⁾ Eine besondere Beziehung zur Kl wird der Verkehr im vorliegenden Fall – wie vom RekG und vom



2) Bemerkenswert ist, dass sich die Streitparteien bereits in Deutschland zu einem fast identen Sachverhalt in drei Instanzen gegenüberstanden. Der BGH hat in seinem Urteil v 28. 6. 2018, I ZR 221/16, *beauty for less*, der Bekl Recht gegeben und die Rev der Kl zurückgewiesen. Offenbar versuchte es die Kl daraufhin in Österreich, die erstinstanzliche E im Provisorialverfahren datiert (erst) v 26. 11. 2018.

3) Vgl etwa *Gaderer* in *Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ § 10b Rz 1 ff (Stand: 1. 4. 2020, rdb.at). Sehr pointiert zum Zweck des Erschöpfungsgrundsatzes auch BGH-Urteil v 17. 7. 2003, I ZR 256/00, *Vier Ringe über Audi*, Abschnitt II.1.a.

4) § 10b Abs 1 MSchG bzw Art 15 Abs 1 UMV, ABI L 2017/1001, 1.

5) EuGH 4. 11. 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior*, Rn 36. Bestätigt etwa in EuGH 23. 2. 1999, C-63/97, *BMW*, Rn 48; sowie EuGH 8. 7. 2010, C-558/08, *Portakabin*, Rn 77.

6) EuGH 4. 11. 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior*, Rn 37.

7) EuGH 23. 2. 1999, C-63/97, *BMW*, Rn 54; vgl auch EuGH 8. 7. 2010, C-558/08, *Portakabin*, Rn 90.

8) Vgl etwa die Hinweise in BGH 28. 6. 2018, I ZR 221/16, *beauty for less*, Rn 14.

9) BGH 28. 6. 2018, I ZR 221/16, *beauty for less*, Rn 19.

10) § 10b Abs 2 MSchG bzw Art 15 Abs 2 UMV.

11) EuGH 23. 2. 1999, C-63/97, *BMW*, Rn 51; ähnlich EuGH 8. 7. 2010, C-558/08, *Portakabin*, Rn 80.

OGH richtig erkannt – nun aber gerade nicht annehmen. Nahe liegt vielmehr die gegenteilige (und auch zutreffende) Annahme, dass die Bekl **nicht** Teil des autorisierten Vertriebsnetzes der Kl ist und in keiner besonderen Beziehung zur Kl steht, dies gleich aus mehreren Gründen:

- Erstens sind auf dem Versandkarton derart viele Marken aufgedruckt, dass die Annahme von autorisierten Vertriebsverhältnissen zu allen oder auch nur einigen dieser Marken völlig abwegig erscheinen muss.
- Zweitens verzichtet die Bekl offenbar durchwegs auf eine Verwendung von Wortbildmarken (vgl die Abb in der E; s Seite 265).
- Und drittens lässt sich der Slogan *beauty for less* problemlos dahingehend deuten, dass die Parfumware der auf den Karton aufgedruckten Marken bei der Bekl um weniger Geld (*for less*) erworben werden kann als **woanders**, insb als im autorisierten Vertriebsnetz, zumal dem Verkehr, insb dem Online-Verkaufspublikum, heutzutage ohne Weiteres das Wissen unterstellt werden kann, dass „Grauhändler“ (unautorisierte Wiederverkäufer, Außenseiter) Originalmarkenware in ihren Online-Shops häufig günstiger anbieten (können) als die Mitglieder des Vertriebsnetzes, die ja zahlreiche Verkaufsstandards zu erfüllen haben.

→ Ein solcher berechtigter Grund gem § 10 b Abs 2 MSchG wird überdies dann angenommen, wenn die Benutzung der Marke durch den werbenden Dritten den Ruf der Marke erheblich schädigt.¹²⁾

- Wesentlich ist dabei zunächst die Erkenntnis,¹³⁾ dass der Maßstab ein völlig anderer ist als im Falle der Benutzung einer fremden Marke gem § 10 Abs 3 Z 3 MSchG als Bestimmungshinweis. Dort kommt es ja bekanntlich auf die Erforderlichkeit der Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung und auf die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel an, dem Dritten wird nur eine sehr **eingeschränkte** Benutzung der fremden Marke zugestanden. Die von § 10 b Abs 2 MSchG gezogenen Grenzen sind demgegenüber viel weniger eng, eine den Ruf der Marke erheblich schädigende Benutzung wird vergleichsweise selten vorliegen. Dieser unterschiedliche Maßstab ist auch gerechtfertigt. Denn im Rahmen des § 10 b MSchG wird die fremde Marke ja gerade **z** dem Verkauf der Originalmarkenware benutzt, **die Herkunftsfunktion der Marke wird also kaum beeinträchtigt**. Hingegen dient die Benutzung der fremden Marke im Rahmen des § 10 Abs 3 Z 3 MSchG der Beschreibung der **eigenen** Ware oder Dienstleistung, eine gewisse Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der fremden Marke geht damit zwangsläufig einher. Und um diese Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, werden der Benutzung der fremden Marke enge Grenzen gesetzt.

- Überdies kann eine erhebliche Schädigung nicht bereits dann vorliegen, wenn der Dritte sich bei der Bewerbung der von ihm vertriebenen Waren nicht auf die konkrete Marke des Markeninhabers beschränkt, sondern die Gelegenheit, seinen (potenziellen) Kunden etwas mitzuteilen, auch gleich dazu benutzt, sein gesamtes Sortiment anzukündigen. Dies wird in aller Regel dazu führen, dass der Dritte zahlreiche Marken in unmittelbarer Nähe zueinander nennt oder darstellt. Und da Wiederverkäufer häufig „*Artikel gleicher Art, aber nicht unbedingt gleicher Qualität vertreiben*“, worauf der OGH – unter Verweis auf den EuGH¹⁴⁾ – zutreffend hinweist, werden sich Marken mit Luxus- und Prestigecharakter dabei zwangsläufig zu Marken gesellen, denen kein Luxus- und Prestigecharakter zukommt. Dies hat der Markeninhaber hinzunehmen, weil darin ja nur **die markenrechtliche Konsequenz der Tatsache liegt, dass ein und derselbe Wiederverkäufer Waren mit Luxus- und Prestigecharakter neben Waren vertreibt, denen ein solcher Luxus- und Prestigecharakter nicht zukommt**. In Wahrheit stößt sich der Markeninhaber am Verkauf der Ware durch den unautorisierten Wiederverkäufer, nicht (nur) an der Benutzung der Marke durch ihn.

- Man bedenke dabei auch Folgendes: Wenn der Dritte andere Marken nicht nennen dürfte oder die Gestaltung seiner Ankündigung (Werbung) – gem dem Vorbringen der Kl – an die Werbung durch den Markeninhaber und dessen autorisiertes Vertriebsnetz anlehnen müsste, dann würde ja erst recht der verpönte Eindruck entstehen, der Dritte stehe in einer besonderen Beziehung zum Markeninhaber. Insofern sind es gerade die Nennung mehrerer Marken auf demselben Karton und der Unterschied der Gestaltung dieser Ankündigung zur Bewerbung der Marke durch das autorisierte Vertriebsnetz, die den Verkehr über die tatsächlichen Verhältnisse aufklären können. Wenn der Bekl gleichzeitig vorgeworfen wird, (1) sie täusche eine besondere Beziehung zur Kl vor und (2) sie stelle die Klagsmarken in unmittelbare Nähe zu anderen Marken und weiche in der Gestaltung der Bewerbung der Ware vom autorisierten Vertriebsnetz ab, dann stellt sich die Frage, in welcher Art und Weise die Bekl ihr Ankündigungsrecht gem § 10 b Abs 1 MSchG denn ausüben hätte sollen.

12) EuGH 4. 11. 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior*, Rn 46; EuGH 23. 2. 1999, C-63/97, *BMW*, Rn 49; EuGH 8. 7. 2010, C-558/08, *Portakabin*, Rn 79.

13) Das in der RekursE referenzierte Vorbringen der Kl umfasst ua die fehlende Erforderlichkeit und das fehlende Entsprechen der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel, weshalb dieser Hinweis sinnvoll erscheint.

14) EuGH 4. 11. 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior*, Rn 46.



– Gem dem EuGH könnte eine solche erhebliche Schädigung des Rufs der Marke dann vorliegen, wenn der Wiederverkäufer nicht dafür sorgen würde, „dass die Marke in seinem Werbeprospekt nicht in einer Umgebung erscheint, die das Image, das der Inhaber seiner Marke hat verschaffen können, erheblich beeinträchtigen könnte.“¹⁵⁾ Die bloße Nennung anderer Marken wird für die Annahme einer solchen erheblichen Beeinträchtigung nicht ausreichen, selbst wenn diesen anderen Marken ein Luxus- und Prestigecharakter nicht zukommt, den Klagsmarken hingegen schon. Vielmehr wird eine erhebliche Schädigung des Rufs der Marke erst dann anzunehmen sein, wenn „der Wiederverkauf dieser anderen Waren angesichts seines Umfangs, seiner Präsentationsweise oder seiner schlechten Qualität erheblich das Image herabzusetzen droht, das der Markeninhaber rund um seine Marke aufzubauen vermocht hat.“¹⁶⁾ Die bloßen Hinweise, dass die Ware bei der Bekl um weniger Geld zu bekommen sei („beauty for less“) oder dass es sich bei der Bekl um einen Diskonter handelt („easyCOSMETIC“) – wobei mE nicht eindeutig ist, dass dieser Begriff so verstanden wird –, reichen dafür nicht aus, zumal der Verkehr den Vertrieb bei einem Diskonter heutzutage mE keineswegs mehr zwangsläufig mit schlechter Qualität gleichsetzt.

Insgesamt verbleibt der Eindruck, dass die Kl das Markenrecht dazu verwenden wollte, um die Durchlässigkeit ihres selektiven Vertriebssystems¹⁷⁾ zu bekämpfen und das „Leck“ in ihrem Vertriebssystem zu stopfen. Denn im EWR in Verkehr gebrachte Markenware konnte die Bekl vermutlich nur vertreiben, weil sich ein autorisierter Vertriebshändler der Kl nicht an seine vertraglichen Verpflichtungen und insb Verkaufsbeschränkungen gehalten hat. Aus Sicht der Kl ist das

sehr ärgerlich, zumal das Lauterkeitsrecht keine effektiven Behelfe gegen das Ausnutzen eines Vertragsbruchs eines Vertragshändlers bietet.¹⁸⁾

Jedoch ist auch das Markenrecht – wie anhand dieser E deutlich wird – nur in sehr begrenztem Umfang¹⁹⁾ dazu geeignet, den „Grauhandel“ zu unterbinden oder zumindest zu erschweren. Aus wettbewerbspolitischer Sicht ist das insofern stimmig, als sowohl der Anreiz für einen autorisierten Vertragshändler, gegen die ihm zulässigerweise auferlegten Verkaufsbeschränkungen an nicht autorisierte gewerbliche Wiederverkäufer vorsätzlich zu verstoßen, als auch der Anreiz für den nicht autorisierten gewerblichen Wiederverkäufer („Grauhändler“), diesen Vertragsbruch auszunutzen, insgesamt also die Wahrscheinlichkeit für ein „Leck“ im selektiven Vertriebssystem, va dann sehr groß ist, wenn innerhalb des autorisierten Vertriebsnetzes die Margen und die Preise derart hoch sind, dass sie ausreichend Spielraum für einen **für beide beteiligten Seiten profitablen** „Grauhandel“ lassen. Und in solchen Szenarien kann der „Grauhandel“ (Arbitrage) dann dazu beitragen, das Preisniveau – dessen Erhöhung an sich wettbewerbsrechtlich aufgrund der Effizienzvorteile des Selektivvertriebs ja in Kauf genommen wird – auch innerhalb des autorisierten Vertriebsnetzes zu senken.

Wendelin Moritz, Rechtsanwalt,
Schneider & Schneider Rechtsanwalts GmbH, Wien,
www.vertriebsrecht-vermessen.at



15) EuGH 4. 11. 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior*, Rn 47.

16) EuGH 8. 7. 2010, C-558/08, *Portakabin*, Rn 91.

17) In der RekursE wird das Vorbringen der Kl wiedergegeben, wonach es sich um qualitativ hochwertige Waren handle, die im Wege eines Selektivvertriebs nur an vertraglich gebundene Fachhändler veräußert werden.

18) OGH 16. 6. 2015, 4 Ob 84/15 d.

19) Vgl dazu auch *Moritz*, Der „verräterische“ Vertragshändler an der Schnittstelle zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht, ÖBI 2016/24.