

bpv HÜGEL RECHTSANWÄLTE

schönherr
ATTORNEYS AT LAW

Unlautere Ausbeutung: Eine österreichische und internationale Perspektive

RA Mag. Andrea Zinober, LL.M. (bpv Hügel Rechtsanwälte)

RA Dr. Dominik Hofmarcher (Schönherr Rechtsanwälte)

Ein internationaler "Dauerbrenner"

LIDC

**INTERNATIONAL LEAGUE
OF COMPETITION LAW**

Congress in London 2024

Ligue International du droit de la Concurrence

1 Frage

How should we approach 'copycat' packaging?

19 Länderberichte

EU, UK, Schweiz, China

1 International Report

Professor Ilanah Fhima
University College
London

Österreich – Historische Entwicklung

- Ausbeutung als sittenwidrige/unlautere Handlung - Leistungsschutz
 - Grundsatz der **Nachahmungsfreiheit**: Jeder muss die Ergebnisse seiner Arbeit, mag er sie mit noch so viel Mühe und Kosten erreicht haben, der Allgemeinheit im Interesse des Fortschritts zur Verfügung stellen, soweit kein Sonderrechtsschutz besteht.
 - Zusätzliche **Unlauterkeitselemente** erforderlich → zB Ausbeutung. Nicht jeder Vorteil ist unlauter – muss verwerfliches Verhalten sein (OGH RIS-Justiz RSRS0118990).
 - Grundgedanke: schmarotzerisches Ausbeuten fremder schutzwürdiger Leistungen (= Aufbau einer „populären Erscheinung“ bzw eines Werbewerts) steht einem fairen Wettbewerb entgegen – „**Free Riding**“.
 - Aktivlegitimiert ist, wer den Wert geschaffen (oder erworben) hat (vgl etwa OGH 4 Ob 176/13f, Schloss Schönbrunn; OGH 7 Ob 20/08b, *BOTOX*).

Österreich – Historische Entwicklung

- UWG-Judikatur zur Ausbeutung (Beispiele)
 - OGH 4 Ob 2206/96g, Football Association
 - OGH 4 Ob 149/98k, Fußballblem
 - OGH 4 Ob 2200/96z, Schürzenjäger
 - 4 Ob 105/97p, BOSS-Energydrink
 - 4 Ob 167/97f, Fußballverein-Logos
 - 4 Ob 76/00f, Rolling Stone



Österreich – Historische Entwicklung

- Einführung des Ausbeutungsschutzes im Markenrecht
 - Mit § 10 Abs 2 MSchG idF der MarkenR-Nov 1999, dessen erster Satz im Wesentlichen Art 5 Abs 2 der MarkenRL 1989 und Art 9 Abs 1 lit c GMV entsprach, wurde der Schutz bekannter Marken im österreichischen Markenrechte eingeführt.
 - Mit der MSchG-Nov 2019 erfolgte die Anpassung von § 10 Abs 2 an die Textierung von Art 10 Abs 2 lit c MarkenRL 2015.

Österreich – Historische Entwicklung

- Leitsätze des EuGH zum Ausbeutungsschutz im Markenrecht

*„Der Begriff „unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke“, auch als „**Trittbrettfahren**“ bezeichnet, ist nicht mit der Beeinträchtigung der Marke verknüpft, sondern mit dem **Vorteil, den der Dritte aus der Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens zieht**. Er umfasst insbesondere die Fälle, in denen aufgrund der **Übertragung des Images der Marke** oder der durch sie vermittelten Merkmale auf die mit dem identischen oder ähnlichen Zeichen gekennzeichneten Waren eine eindeutige **Ausnutzung der Sogwirkung der bekannten Marke gegeben** ist.“* EuGH C-323/09, *Interflora*, Rz 74

Österreich – Historische Entwicklung

- Leitsätze des EuGH zum Ausbeutungsschutz im Markenrecht

*„Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, in den Bereich der **Sogwirkung** dieser Marke zu begeben, **um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren** und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die **wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen**, ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen“* EuGH C-487/07, L'Oréal, Rz 49

Österreich – Historische Entwicklung

- Der Kreis schließt sich: OGH 4 Ob 212/11x, Trikot der Nationalmannschaft



*„...die Gründe für den besonderen Schutz bekannter Marken (§ 10 Abs 2 MSchG; Art 9 Abs 1 lit c GMV) sind, wie sich schon aus dem Wortlaut dieser Bestimmungen ergibt, **lauterkeitsrechtlicher Natur.***

Es wäre ein Wertungswiderspruch, wenn der diesbezügliche Schutz von der - lauterkeitsrechtlich an sich irrelevanten - Eintragung des Zeichens abhinge.“

Österreich – Vorgehen gegen Lookalikes

Toolbox:

Ausbeutung

§ 1 UWG, § 10 Abs 2
MSchG

Verwechslungs- gefahr

§ 1 UWG Vermeidbare
Herkunftstäuschung,
§ 2 UWG Irreführung /
Imitationsmarketing,
§ 9 UWG Kennzeichen,
§ 10 Abs 1 MSchG

Registriertes Design

MuSchG, GGV (UGV)

Unregistriertes Gemeinschafts- geschmacksmus- ter

Art 11 GGV

Urheberrechts- verletzung

§§ 14ff UrhG

Persönlichkeits- recht

Recht am eigenen
Namen § 43 ABGB

Form und Ausstattung als Marke

- Form oder **Aufmachung der Ware** / Form oder **Verpackung der Ware** nach § 1 MSchG als Marke registrierbar
 - Voraussetzung immer Unterscheidungskraft
 - Verpackung als „präziserer“ Begriff (und RL-Umsetzung)
 - Abgrenzung zur Funktion => schließt Registrierbarkeit aus
- Unterscheidung zwischen Schutz **der** registrierten Marke (§ 10 MSchG) / Schutz **vor** der registrierten Marke (9 UWG)
- Im Imitationsmarketing Registrierte **Marke** extrem hilfreich

Form und Ausstattung als Marke

- Unterscheidungskraft – ja oder nein?



Österreich – Jüngere Entscheidungen zu Lookalikes

- Imitationsmarketing – Das blaue Wunder (OGH 17 Ob 7/09t) und TicoPop (OGH 4 Ob 227/12d)

Kläger



Beklagter



Österreich – Jüngere Entscheidungen zu Lookalikes

- Mozartkugeln (OGH 4 Ob 152/17g)

Kläger



Beklagter



Österreich – Jüngere Entscheidungen zu Lookalikes

- Magnum Double (OGH 4 Ob 80/19x)

Kläger



Beklagter



Österreich – Jüngere Entscheidungen zu Lookalikes

- Jägermeister (4 Ob 55/23a)

Kläger

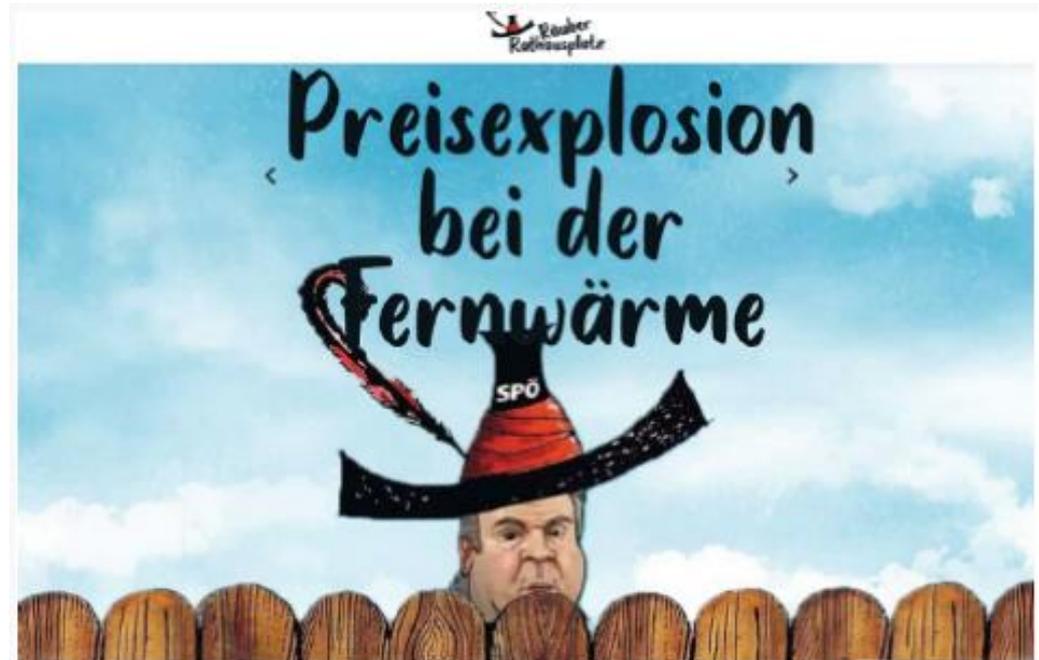


Beklagter



Österreich – andere Formen der Ausbeutung

- Diverse Formen der Ausbeutung - Überlegungen zu OGH 4 Ob 97/24d, *Räuber Hotzenplotz*



International – Aktuelle Entwicklungen

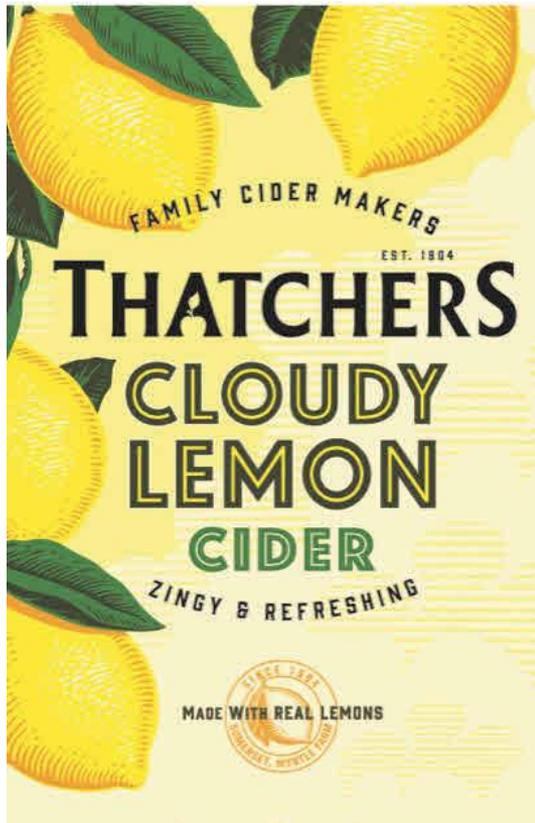
- Copycat sind Eyecatcher – grenzübergreifendes Thema
 - Harmonisierungsgrad in EU hoch – nationale
 - Common Law verlangt aber Verwechslungsgefahr – gerade beim Imitationsmarketing nicht gegeben
 - Verwechslungsgefahr in GB als Voraussetzung für unlauteren Wettbewerb, auch in China Überlappung zwischen unlauterem Wettbewerb und Irreführung (vermeintliche neue sub-brand)
 - Gesamteindruck entscheidend – sowohl als Grundlage für Eintragungsfähigkeit als auch für Verletzungshandlung
 - Geringere Aufmerksamkeit der Verbraucher im Supermarkt

International – Aktuelle Entwicklungen

- Investitionskosten in Entwicklung einer Brand als Argument für Schutz
- Argumente für zulässige Imitation
 - Cost of living crisis – Verbraucherschutz
 - Benchmarking durch Diskonter – von Aldi als Argument für Ähnlichkeit
 - Markteintritt erleichtert, wenn Ähnlichkeit zu bestehenden Produkten am Markt erkennbar ist (KartellR)

International – Aktuelle Entwicklungen

- Thatchers v Aldi (High Court of Justice)



bpv HÜGEL RECHTSANWÄLTE

schönherr
ATTORNEYS AT LAW