



IM NAMEN DER REPUBLIK

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Senatspräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei R***** GmbH, *****, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. G***** Ltd, *****, 2. F*****, vertreten durch Mag. Tomasz Gaj, Rechtsanwalt in Wien, und 3. P*****gmbH, *****, vertreten durch Dr. Peter Schmutzer, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung (Streitwert 50.000 EUR), Beseitigung (Streitwert 5.000 EUR), Auskunft (Streitwert 5.000 EUR), Rechnungslegung und Schadenersatz (Streitwert 5.000 EUR und 1.000 EUR) sowie Urteilsveröffentlichung (Streitwert 5.000 EUR), über die außerordentliche Revision der zweitbeklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 27. Juli 2011, GZ 1 R 131/11h-50, womit das Teilurteil des Handelsgerichts Wien vom 7. April 2011, GZ 19 Cg 131/09z-41, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

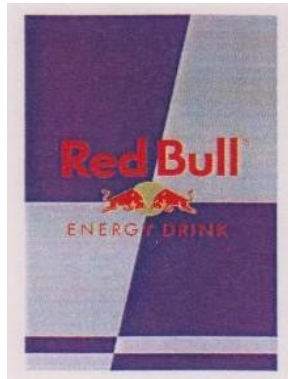
Die Revision wird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die Kostenentscheidung des Berufungsgerichts richtet.

Im Übrigen wird der Revision nicht Folge gegeben.

Die zweitbeklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit 2.053,06 EUR (darin 342,18 EUR USt) bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die Klägerin ist Berechtigterin der (Gemeinschafts-)
Wortbildmarke CTM 1143122, AT 182.460



Bildmarke AT 199.065



(Gemeinschafts-)Farbmarke Blau/Silber
CTM 2534774 (nähere Beschreibung: Farbverhältnis ungefähr
50/50)



mit Schutz für die Waren Energy-Drinks in Klasse 32
registriert, und der

(Gemeinschafts-)Wort-Bild-Marke CTM 52787,
AT 129.363



sowie der (Gemeinschafts-)Wort-Bild-Marke CTM 3350501



mit Prioritäten 19. 4. 1999, 13. 7. 2001, 17. 7. 2001 und 11. 9. 2003. Die Gemeinschaftsmarke CTM 2534774 (Farbmarke) wurde aufgrund Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen.

Die Zweitbeklagte hat die Benützung des in Polen als Marke mit Anmeldung 15. 10. 2008 eingetragenen Zeichens



der Erstbeklagten zur Herstellung eines Energy-Drinks durch die Drittbeklagte als österreichischer Produzentin in

Österreich gestattet und ist für das Marketing dieses Produkts, das jedenfalls in Polen und Litauen vertrieben wird und in Großbritannien, Spanien und Frankreich hätte vertrieben werden sollen, zuständig.

Die Klägerin beehrte,

1. den Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr Energy-Drinks unter Verwendung der Farbkombination Blau/Silber und/oder einer anderen, der für die Klägerin geschützten Farbkombination Blau/Silber ähnlichen Farbkombination in der Produktausstattung, insbesondere in der Produktausstattung



im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft abzufüllen bzw abfüllen zu lassen, herzustellen bzw herstellen zu lassen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu bewerben und/oder auf sonstige Weise zu benützen bzw benützen zu lassen;

2. im geschäftlichen Verkehr Energy-Drinks unter Verwendung der Zeichen



und/oder einem anderen, den bekannten Marken



und/oder



ähnlichen Zeichen im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft abzufüllen bzw abfüllen zu lassen, herzustellen bzw herstellen zu lassen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu bewerben und/oder auf sonstige Weise zu benützen bzw benützen zu lassen;

3. die Beklagten zur Vernichtung der Eingriffsgegenstände;

4. zur Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der Eingriffsgegenstände etc;

5. zur Herausgabe der Umsätze und zur Rechnungslegung;

6. zur Zahlung eines doppelten angemessenen

Entgelts;

7. und zum Kostenersatz zu verurteilen;

8. die Klägerin zu ermächtigen, den stattgebenden Teil des Urteils sowie die Veröffentlichungsermächtigung in der „Kronen Zeitung“ auf Kosten der Beklagten zu veröffentlichen; in eventu die Zweitbeklagte zur Veröffentlichung auf ihren Internet-Websites www.run.cool.eu und www.run.cool.com oder auf an deren Stelle tretenden Websites zu verurteilen.

Dazu brachte die Klägerin vor, ihre Marke „Red Bull“ sei bekannt im Sinne von § 10 Abs 2 MSchG und Art 9 Abs 1 lit c GMV. Die Beklagten vertrieben im Gebiet der EU ein Getränk „Run Cool“, dessen Produktausstattung sich an die Kennzeichen von „Red Bull“ anlehne. „Run Cool“ verwende die Farbkombination Blau/Silber, trage ein an das Logo von „Red Bull“ angelehntes Zeichen; auch die Wortbezeichnung lehne sich klanglich an den Namen „Red Bull“ an. Die Farbkombination Blau/Silber genieße in Österreich bei den beteiligten Verkehrskreisen eine Bekanntheit von 89 %, wovon 91 % diese Farben einem bestimmten Unternehmen und davon 96 % der Klägerin zuordneten. In Polen, Spanien, den Niederlanden und Schweden sei die Bekanntheit ähnlich stark. Dasselbe gelte für das rot-gelbe, zwei Stiere darstellende Logo. Die Zweitbeklagte bewerbe ihr Produkt auf den Homepages www.run.cool.eu und www.run.cool.com, die auch in Österreich abrufbar seien.

Gegen die Erstbeklagte erwirkte die Klägerin ein Versäumungsurteil und mit der Drittbeklagten schloss sie einen Vergleich.

Die Zweitbeklagte wendete ein, sie sei von der Klägerin nie zur Unterlassung aufgefordert worden. Die in der

Klage beschriebene Dose „Run Cool“ in der Farbkombination Blau/Silber werde nicht mehr benützt. Weder diese Dose noch die aktuell verwendete würden die Marke „Red Bull“ verletzen. Auf den Dosen von „Red Bull“ stünden die Farben Blau und Silber im Verhältnis 50:50, während die beanstandeten Dosen „Run Cool“ ein Farbenverhältnis von 85:15 aufwiesen. Verwechslungsgefahr bestehe auch deshalb nicht, weil auf der Dose von „Run Cool“ kein Stier abgebildet sei. Schließlich bestehe zwischen den Wortmarken und Wort-Bild-Zeichen „Run Cool“ und „Red Bull“ keine Verwechslungsgefahr. Das Logo von „Run Cool“ sei dem berühmten Logo der Klägerin nicht ähnlich.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren mit geringfügigen Einschränkungen in der Formulierung des Unterlassungsbegehrens und dem Veröffentlichungsbegehren in der Fassung eines Eventualbegehrens statt. Konkret gebot es der Zweitbeklagten

1. es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Energy-Drinks unter Verwendung der Farbkombination



oder einer dieser ähnlichen Farbkombination, insbesondere in der Produktausstattung



im Gebiet der Europäischen Gemeinschaften abzufüllen bzw abfüllen zu lassen, herzustellen bzw herstellen zu lassen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu bewerben und/oder auf sonstige Weise zu benützen bzw benützen zu lassen;

2. es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Energy-Drinks unter Verwendung der Zeichen



und/oder einem anderen, den bekannten Marken



und/oder



ähnlichen Zeichen im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft abzufüllen bzw abfüllen zu lassen, herzustellen bzw herstellen zu lassen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu bewerben und/oder auf sonstige Weise zu benützen bzw benützen zu lassen;

3. die in ihrer Verfügungsmacht befindlichen Eingriffsgegenstände gemäß Pkt 1. und 2. zu vernichten;

4. der Klägerin binnen 14 Tagen über die Herkunft und den Vertriebsweg der Eingriffsgegenstände gemäß Pkt 1. und 2. Auskunft zu geben, insbesondere über die Anschriften und Namen der Hersteller, Vertreiber, Lieferanten und der anderen Vorbesitzer der Waren sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Eingriffsgegenstände bestimmt waren, sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Eingriffsgegenstände;

5. der Klägerin binnen 14 Tagen über die durch Verletzungshandlungen gemäß Pkt 1. und 2. erzielten Umsätze unter Angabe der Verkaufsmengen und der Einkaufs- und Verkaufspreise sowie unter Vorweisung der Belege Rechnung zu legen und die Richtigkeit der Rechnungslegung durch

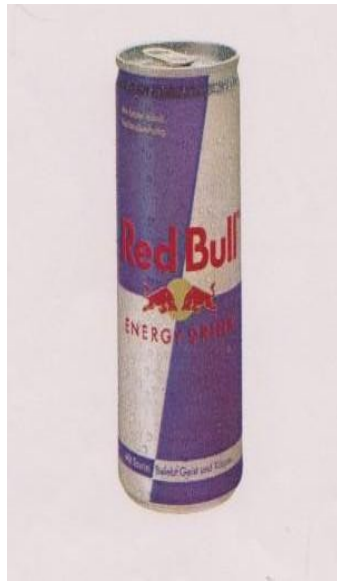
einen Sachverständigen prüfen zu lassen;

6. der Klägerin die Prozesskosten zu ersetzen;

7. Pkt 1. und 7. des Spruchs binnen 5 Werktagen nach Rechtskraft für einen ununterbrochenen Zeitraum von 30 Tagen auf der Website mit der Internetadresse www.run.cool.eu oder, sollte sich diese Internetadresse ändern, auf der Website der anstelle dieser Internetadresse verwendeten Internetadresse über einen Link auf der Startseite der englischen Sprachversion im unmittelbaren Sichtbereich nach Aufruf der Startseite mit „Publication of Judgement of Commercial Court Vienna“ bezeichnet und in der größten auf der Startseite verwendeten Schriftgröße gesetzt ist, unter der fettgedruckten Überschrift „Im Namen der Republik!“ mindestens in der ansonsten verwendeten Schriftgröße mit farbigen Abbildungen und gesperrt und fettgedruckten Namen der Prozessparteien zu veröffentlichen.

8. Das Mehrbegehren, der Zweitbeklagten aufzutragen, Energy-Drinks unter Verwendung der Farbkombination Blau/Silber in jeder beliebigen Form im geschäftlichen Verkehr im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft abzufüllen bzw abfüllen zu lassen, herzustellen bzw herstellen zu lassen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu bewerben und/oder auf sonstige Weise zu benützen bzw benützen zu lassen wurde abgewiesen.

Das Erstgericht stellte fest, die Klägerin vertreibe unter der Bezeichnung „Red Bull“ einen Energy-Drink in folgendem Dosendesign:



Die Farbkombination Blau/Silber wie das Markenzeichen CTM 2534774 sei im April 2007 in Österreich 54 % der Gesamtbevölkerung und 89 % der Konsumenten von Energy-Drinks bekannt gewesen. Von diesen hätten sie 91 % bzw 92 % einem bestimmten Unternehmen und davon 96 % der Klägerin zugewiesen. In Polen hätten im März 2007 34,6 % der Gesamtbevölkerung und 58,8 % der Käufer von Energy-Drinks die markenentsprechende Kombination gekannt, weiteren 16,3 % bis 21,7 % sei sie bekannt vorgekommen. 29,9 % bzw 52,5 % der Befragten hätten sie als Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen gesehen, 25,1 % bis 46,5 % der Befragten hätten sie der Klägerin zugeordnet. In Spanien sei die Kombination über 40 % der Verbraucher bekannt und werde von diesen fast ausschließlich auf die Klägerin bezogen. Eine ähnliche Bekanntheit bestehe in den Niederlanden. Die Bezeichnung/Logo „Red Bull“ sei noch bekannter. Sie werde von der Klägerin intensiv beworben. Auf der Homepage www.run.cool.eu, einer Domain der Zweitbeklagten, die in polnischer und englischer Sprache gehalten sei, erscheine die Ausstattung der Dose wiederholt werbemäßig. Dass sie auch auf einer der Zweitbeklagten

gehörigen Homepage www.run.cool.com erschienen sei, könne nicht als erwiesen angenommen werden.

Rechtlich führte das Erstgericht aus, Art 9 Abs 1 lit b GMV berechtere den Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, Dritten zu verbieten, ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität der Ware die Gefahr von Verwechslungen bestehe - einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht werde. Konkrete wie auch abstrakte Farbmarken, die durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hätten, seien schutzfähig. Es sei von der Gültigkeit der Marke auszugehen und nur ihr Schutzzumfang zu prüfen. Die Entscheidung des EuGH vom 24. 6. 2004, C-49/022 - Heidelberger Bauchemie GmbH, anerkenne die Eintragungsfähigkeit von abstrakt und konturlos beantragten Farbzusammenstellungen, sofern die Anmeldung eine systematische Anordnung enthalte, in der die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden seien, während eine bloß konturlose Zusammenstellung von Farben „in jeder denkbaren Form“ nicht ausreichend eindeutig und beständig sei. Der Verbraucher müsse eine bestimmte Kombination der Farben erkennen und im Gedächtnis behalten; andere Wirtschaftsteilnehmer müssten den Umfang der geschützten Rechte erkennen können. Der Schutzgegenstand der abstrakten Farbmarke der Klägerin CTM 002534774 („Blau/Silber“) sei die gleichbleibende Verwendung der Farbkombination für die beanspruchten Waren. Nach der zitierten EuGH-Entscheidung sei ihr Schutzzumfang auf die grafisch wiedergegebene Farbkombination und ähnliche Kombinationsverhältnisse beschränkt. Der Haupteindruck der Marke bestehe in der flächigen Verwendung der beiden Farben

im gleichen Verhältnis. Die Marke sei daher so zu beurteilen, dass die Kombination der beiden Farben in flächiger Form in einem im Wesentlichen gleichwertigen Verhältnis geschützt sei. Diese Voraussetzung erfülle das Produkt der Klägerin, auch wenn in der kennzeichnenden Ausstattung die beiden Farben nicht zu gleichen Teilen in der Form eines Rechtecks erschienen. Die Verwendung ähnlicher Kombinationen - also nicht ganz identer Farbtöne und/oder der beiden Farben in einem abweichenden Verhältnis - sei dann unzulässig, wenn die Möglichkeit der Verwechslung - einschließlich der gedanklichen Verbindung - gegeben bleibe. Die Frage der Verwechslungsgefahr sei eine Rechtsfrage, sofern sie von der Warte eines Empfängerkreises zu beurteilen sei, dem auch Richter angehörten, und nicht von der Warte spezieller Fachkreise. Die Ähnlichkeit von Energy-Drink Dosen könne somit nach der allgemeinen Lebenserfahrung geprüft werden. Die Dose der Zweitbeklagten erwecke den Eindruck einer gleichen Gewichtung der Farben Blau und Silber in einem Farbton, der mit der Farbmarke zumindest dann verwechselbar sei, wenn man die beiden nicht nebeneinander stelle. Diese Kombination der Farben des Behältnisses sei dafür kennzeichnend, während die übrigen Farben (Gelb und Rot) nur als Dekoration oder Aufschrift aufgefasst würden. Durch die Herstellung und den Vertrieb der Dosen „Run Cool“ seien die Markenrechte der Klägerin ebenso verletzt worden wie durch die Ankündigungen auf der auf Gesamteuropa ausgerichteten auch in Österreich abrufbaren Homepage der Zweitbeklagten. Die Verwendung der Dose „Run Cool“ ahme die sehr verkehrsbekannteste Ausstattung von „Red Bull“ nach und schmarte an deren Ruf und Werbeaufwand; dies sei bei richtlinienkonformer Auslegung auch der Wettbewerbsvorschriften der anderen europäischen Staaten

eine unlautere Geschäftspraxis nach § 1 UWG. Das Unterlassungsbegehren sei daher grundsätzlich begründet. Für die Veröffentlichung in der „Kronen Zeitung“ bestehe kein Anlass, weil die Bewerbung auf einer Website erfolgt sei und die Herstellung durch die Drittbeklagte einer breiten Öffentlichkeit nicht bekannt geworden sei. Die Veröffentlichung (nur) im Sinne des Eventualbegehrens sei angemessen.

Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision nicht zulässig sei. Das Erstgericht sei richtig davon ausgegangen, dass die Verwechslungsmöglichkeit der beiden Produkte auch nach der allgemeinen Lebenserfahrung und nach dem äußeren Erscheinungsbild ohne Beiziehung eines Sachverständigen und ohne empirische Untersuchungen festgestellt werden könne. Die Marke der Klägerin sei eine bekannte Marke im Sinn von Art 9 Abs 1 lit c GMV. Es komme daher nur auf die Ähnlichkeit, nicht aber auch auf die Verwechslungsgefahr an. Da der Zweitbeklagten die ganze Farbpalette für die Kennzeichnung ihres Produkts zur Verfügung gestanden wäre, sie aber jene Farben gewählt habe, die auch die Klägerin verwende, sei unter diesem Aspekt sogar eine Absicht erkennbar, ein ähnliches Produkt herzustellen. Die Nachahmung der Farbkombination, die gleiche Gestaltung der Schrift und der ähnlich und ähnlich kurz klingende Name der Produkte seien vom Erstgericht richtig gewürdigt worden. Die Verwendung der Farbe Rot für die Schrift und Gelb für den Smiley erhöhe noch die Ähnlichkeit der Produkte. Die Innehabung der markenverletzenden Wortbildmarke „Run Cool“ und die Besorgung des Vertriebs gebe der Klägerin den

Unterlassungsanspruch, der auf die Benutzung des Zeichens gerichtet sei. Die vom Erstgericht weiters untersagten Tätigkeiten lägen nicht außerhalb des „Benutzens“ der Marke. Das auf die Pkt 3 bis 5 des angefochtenen Urteils bezogene Berufungsvorbringen gehe daher ebenso ins Leere wie die Ausführungen zum Veröffentlichungsbegehren, die sich mit dem - irrelevanten - Unterschied der Begriffe „Website“ und „Domain“ beschäftigten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die außerordentliche Revision der Zweitbeklagten mit dem Antrag, die Klage abzuweisen; hilfsweise stellt sie einen Aufhebungsantrag.

Die Revision macht als Verfahrensmangel des Berufungsgerichts das Unterlassen der Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Frage der Verwechslungsgefahr geltend. Die Farbmarke der Klägerin sei nicht bekannt im Sinn von Art 9 Abs 1 lit c GMV, weil die Farbkombination Blau/Silber nur von 47 % der österreichischen Gesamtbevölkerung der Klägerin zugeschrieben würde (96 % von 91 % von 54 %). Die beanstandete Produktausstattung falle nicht in den Ähnlichkeitsbereich der Marken der Klägerin. Im Übrigen sei das Unterlassungsgebot zu weit gefasst. Die konkrete Verletzungshandlung „Besorgung des Vertriebs“ decke nicht die Untersagung des Abfüllens, Herstellens, Anbietens, Inverkehrbringens, Bewerbens und Benutzens. Auch die Kostenentscheidung des Berufungsgerichts sei fehlerhaft. Schließlich sei die Zweitbeklagte nur Domaininhaberin, aber nicht Betreiberin der Website www.run.cool.eu. Das Veröffentlichungsbegehren der Klägerin wäre daher abzuweisen gewesen.

Die Klägerin beantragt in ihrer

Revisionsbeantwortung, der Revision nicht Folge zu geben.

Die Revision ist als unzulässig zurückzuweisen, soweit sie sich gegen die Kostenentscheidung des Berufungsgerichts wendet (RIS-Justiz RS0044233 [T11]; RS0053407 [T16]).

Im Übrigen ist die Revision zulässig, weil die Vorgangsweise bei der Ermittlung der Verkehrsauffassung einer Klarstellung bedarf; sie ist aber nicht berechtigt.

1. Die Vorinstanzen haben zutreffend kein Gutachten zur Verkehrsauffassung eingeholt.

1.1. Die Frage des Eindrucks der beteiligten Verkehrskreise ist nach ständiger Rechtsprechung eine Rechtsfrage, wenn zu ihrer Beurteilung die Erfahrungen des täglichen Lebens ausreichen; sie ist eine Tatfrage, wenn dies nicht der Fall ist (RIS-Justiz RS0039926 [insb T26, T28]; zuletzt etwa 4 Ob 45/11p). Letzteres trifft insbesondere dann zu, wenn die von besonderen Kenntnissen abhängige Auffassung von Fachkreisen zu beurteilen ist (RIS-Justiz RS0039926 [T26, T31, T33, T35]). Aber auch sonst steht es den Parteien grundsätzlich frei, Erfahrungssätze zu behaupten und unter Beweis zu stellen oder den Beweis der Unrichtigkeit der vom Gericht zugrunde gelegten Erfahrungssätze anzutreten (RIS-Justiz RS0040682; 17 Ob 16/10t = wbl 2011, 276 [*Thiele*] = ecolex 2011, 731 [*Schumacher*] = ÖBl 2011, 123 [*Schnider/Hofmarcher*] - schladming.com). Dieser Beweis wird im Regelfall nur durch eine demoskopische Umfrage geführt werden können (17 Ob 15/11x = jusIT 2011, 218 [*Thiele*] = ÖBl 2012, 29 - wagrain.at).

1.2. Eine Beweisaufnahme ist allerdings nur dann geboten, wenn im konkreten Fall Zweifel bestehen, dass die strittige Frage allein aufgrund der Lebenserfahrung der zur

Entscheidung berufenen Organe beantwortet werden kann (ausführlich 4 Ob 371/84 = ÖBl 1985, 105 - C&A mwN; RIS-Justiz RS0040657). Dabei sind die von den Gerichten heranzuziehenden Erfahrungssätze wie Rechtssätze zu behandeln; sie unterliegen daher - soweit eine erhebliche Rechtsfrage begründet ist - der Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof (4 Ob 371/84 - C&A; RIS-Justiz RS0040668). Hält dieser sie für unrichtig, kann er die Sache selbst anders beurteilen; bei Zweifeln kann er die Aufnahme von Beweisen über die Verkehrsauffassung anordnen (4 Ob 371/84 - C&A).

1.3. Diese Grundsätze, die im Regelfall auf eine rein rechtliche Beurteilung der Verkehrsauffassung hinauslaufen, prägen - wenngleich oft ohne ausdrückliche Bezugnahme - seit langem die Praxis des österreichischen Lauterkeits- und Immaterialgüterrechts. Sie entsprechen im Kern der (primär lauterkeitsrechtlichen) Rechtsprechung des EuGH, wonach das Gericht die Irreführungsfahr im Regelfall aufgrund eigener Sachkunde beurteilen kann; nur bei „besonderen Schwierigkeiten“ kann sich die Einholung eines Gutachtens oder die Durchführung einer Verbraucherbefragung als notwendig erweisen (EuGH C-210/96, *Gut Springerheide*, Slg 1998, I-4657, weitere Nachweise bei *Bornkamm* in *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁰ [2012] § 5 Rz 3.2; vgl im markenrechtlichen Zusammenhang C-108, 109/97, *Chiemsee*, Slg 1999, I-2779). Die damit verbundene Flexibilität ermöglicht ein den Erfordernissen des Einzelfalls angemessenes Verfahren; die notwendige Kontrolle der Vorinstanzen ist durch die Zuordnung zur rechtlichen Beurteilung und die damit grundsätzlich verbundene Revisibilität gewahrt. Der Senat sieht daher keinen Grund, von dieser Rechtsprechung abzugehen.

1.4. In zwei jüngeren domainrechtlichen Entscheidungen (17 Ob 16/10t - schladming.com; 17 Ob 15/11x - wagrain.at) lagen offenkundig Zweifel an den von den Vorinstanzen herangezogenen Erfahrungssätzen vor, weswegen der damals zuständige 17. Senat die Einholung eines demoskopischen Gutachtens für erforderlich hielt. Dies ist von der oben dargestellten Rechtsprechung gedeckt, wonach ein solcher Beweis ausnahmsweise aufzunehmen ist, wenn die Lebenserfahrung keine sichere Beurteilung der Verkehrsauffassung gestattet. Soweit den Gründen dieser Entscheidungen darüber hinaus zu entnehmen ist, dass der Sachverständigenbeweis bei einem darauf gerichteten Antrag jedenfalls aufzunehmen sei, hält der Senat dies nach erneuter Prüfung nicht aufrecht.

2. Die Zweitbeklagte hat in die Rechte der Klägerin an der bekannten Farbmarke CTM 2534774 eingegriffen.

2.1. Mangels Widerklage auf Nichtigerklärung ist vom aufrechten Bestand dieser Marke auszugehen (RIS-Justiz RS0119658). Ihre originäre Unterscheidungskraft ist daher nicht zu prüfen (vgl C-104/01, *Libertel*, Slg 2003, I-3793; 17 Ob 2/08f = ÖBl 2008, 295 [*Gamerith*] - Roter Koffer), ebenso wenig die Frage, ob die Marke bei Verneinung der originären Unterscheidungskraft über eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft verfügt (Art 7 Abs 3 GMV). Diese Unterscheidungskraft müsste grundsätzlich in der gesamten Union vorliegen (*Eisenführ/Schennen*, GMV³ [2010] Art 7 Rz 52; vgl C-108/05, *Bovemij Verzekeringen NV*, Slg 2006, I-7605; T-318/09, *Audi TDI*; 17 Ob 17/09p = ÖBl 2010, 131 - Goldhase IV).

2.2. Die Farbmarke ist bekannt im Sinn von Art 9 Abs 1 lit c GMV.

(a) Voraussetzung für den besonderen Schutz nach Art 9 Abs 1 lit c GMV (Art 5 Abs 2 MarkenRL) ist zunächst, dass die Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist (EuGH C-375/97, *General Motors*, Slg 1999 I-5421, Rz 28; 4 Ob 36/04d = ÖBl 2004/55 [*Gamerith*] - Firn; RIS-Justiz RS0118988). Bezugsgröße für die Prüfung der Bekanntheit ist nicht unbedingt die breite Öffentlichkeit; vielmehr ist auf die von der Marke konkret betroffenen Verkehrskreise abzustellen (C-375/97, *General Motors*, Rz 26; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz³ [2010] § 14 Rz 1251 mwN). Dabei sind nicht feste Prozentsätze maßgebend. Vielmehr sind alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (C-375/97, *General Motors*, Rz 29; 4 Ob 36/04d - Firn).

(b) Die Bekanntheit muss weiters in einem wesentlichen Teil der Union vorliegen, wobei das Gebiet eines Mitgliedstaats grundsätzlich als solcher wesentlicher Teil angesehen werden kann (C-301/07, *Pago*, Slg 2009, I-9429). Trifft das zu, erstreckt sich der Schutz grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union (C-235/09, *DHL Express France*, wbl 2011, 367, Rz 44). Zwar wäre das Verbot territorial zu begrenzen, wenn die Funktionen der Marke nur in bestimmten Teilen des Unionsgebiets beeinträchtigt werden können, etwa weil die Marke nur dort bekannt ist. Die (Behauptungs- und) Beweislast dafür trifft aber den Beklagten (C-235/09, *DHL Express France*, Rz 47 f).

(c) Im vorliegenden Fall kennen 89 % der inländischen Konsumenten von Energy-Drinks die in der

Farbmarke dargestellte Farbkombination; 91 % davon weisen sie einem bestimmten Unternehmen zu, wiederum 96 % davon der Klägerin. Der Zuordnungsgrad liegt daher bei über 75%. Die Intensität der Bewerbung ist notorisch. Es besteht daher kein Zweifel, dass die Farbmarke der Klägerin in Österreich, bekannt ist. Dabei handelt es sich um einen wesentlichen Teil des Unionsgebiets (C-301/07, *Pago*). Ein konkretes Vorbringen zu fehlender Bekanntheit in bestimmten anderen Mitgliedstaaten hat die Beklagte nicht erstattet.

2.3. Die angesprochenen Kreise stellen (zumindest) eine gedankliche Verknüpfung zwischen der Produktausstattung der Beklagten und der in der Farbmarke der Klägerin dargestellten Farbkombination her.

(a) Der Schutz der bekannten Marke setzt zwar keine Verwechslungsgefahr voraus, wohl aber eine solche Ähnlichkeit, dass das Publikum die Zeichen gedanklich miteinander verknüpft (EuGH C-408/01, *Adidas*, Slg 2003, I-12537; C-487/07, *L'Oréal*, Slg 2009, I-5185). Die einander gegenüberstehenden Zeichen müssen einander gleich oder ähnlich sein, weil es typischerweise nur dadurch zu einer Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder Verwässerung der bekannten Marke kommen kann (4 Ob 122/05b = SZ 2005/173 - *Red Dragon*; 17 Ob 15/09v = MR 2009, 374 [*Heidinger*] = ÖBl 2010, 126 [*Donath*] - Styriagra; RIS-Justiz RS0120364).

(b) Im konkreten Fall bestreitet die Zweitbeklagte die (ausreichende) Ähnlichkeit im Wesentlichen mit dem Argument, die Run-Cool-Dosen würden die Farben Blau und Silber im Gegensatz zur Farbmarke der Klägerin nicht in einem Verhältnis von 50:50 aufweisen. Weiters weise die betreffende Produktausstattung neben den Farben Blau und Silber auch noch in beträchtlichem Umfang die Farben Gelb

und Rot sowie eine komplexe Grafik und die Worte „Run Cool 100 % POSITIVE ENERGY“ auf.

(c) Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass Getränkedosen beim Verkauf in der Regel mit der das Kennzeichen tragenden Vorderansicht präsentiert werden. Bei Betrachtung von vorne hält sich die Aufteilung der Farbflächen bei den Dosen der Beklagten etwa die Waage und entspricht somit im Wesentlichen jener Aufteilung, für die die Farbmarke der Klägerin Schutz genießt. Die Farbkombination Blau/Silber ist auch keine bloße Verzierung (vgl C-408/01, *Adidas*, Rz 42 f), sondern hat auf den Dosen der Beklagten - gerade wegen ihrer Bekanntheit - einen selbständig kennzeichnenden Charakter. Die übrige Gestaltung der Dosen übernimmt Elemente aus anderen bekannten Marken der Klägerin (unten 3.) und kann daher die gedankliche Verknüpfung, die durch die Ähnlichkeit der Farbgestaltung verursacht wird, nicht beeinträchtigen.

2.4. Auch Unlauterkeit liegt vor.

(a) Eine bekannte Marke ist nach Art 9 Abs 1 lit c GMV (Art 5 Abs 2 MarkenRL) nur gegen eine unlautere Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung geschützt (4 Ob 36/04d - *Firn*; 4 Ob 122/05b - *Red Dragon*; RIS-Justiz RS0118990, RS0115930); das bloße Bestehen einer gedanklichen Verknüpfung reicht dafür nicht aus (C-252/07, *Intel Corporation*, Slg 2008, I-8823 Rz 31 f; C-487/07, *L'Oréal*, Rz 37). Bei Verwendung eines identischen oder ähnlichen Zeichens liegt es allerdings wegen der bei bekannten Marken offenkundigen Möglichkeit einer Rufausnutzung nahe, unlautere Motive zu vermuten (17 Ob 15/09v - *Styriagra*; 4 Ob 122/05b - *Red Dragon*; RIS-Justiz RS0120365). Das trifft nach der Rechtsprechung des EuGH (C-487/07, *L'Oréal*,

Rz 49; vgl auch C-323/09, *Interflora*, ÖBl 2011, 333 [Cizek/Fehringer], Rz 74) insbesondere dann zu, wenn ein Dritter versucht,

„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“.

(b) Ein solches „Trittbrettfahren“ (C-323/09, *Interflora*, Rz 74) liegt hier zweifellos vor. Die Zweitbeklagte kann nicht einmal ansatzweise darlegen, welche lauterer Motive sie dazu bestimmt hätten, die bekannte Farbkombination der Klägerin zu übernehmen. Es ist offenkundig, dass sie sich (auch) mit der Farbgestaltung ihrer Dosen an die Marke und das Produkt der Klägerin anhängt, um an deren Ruf und Unterscheidungskraft teilzuhaben.

3. Die Erwägungen zur Farbmarke gelten umso mehr für die Wort-Bild-Marken der Klägerin (CTM 52787 und CTM 3350501).

Die Bekanntheit dieser Marken ist unstrittig. Die darin zentral angeordnete, in CTM 3350501 in gelber Farbe gehaltene Scheibe findet sich im Logo der Beklagten als (gelber) „Smiley“ wieder; die Wortkombination „Run Cool“ ist in der gleichen Schrift und, bezogen auf CTM 3350501, in derselben Farbe gehalten wie der Schriftzug „Red Bull“; die Wortbestandteile setzen sich jeweils aus zwei einsilbigen Wörtern zusammen, deren Wortbild und Wortklang deutliche Ähnlichkeit aufweisen (Betonung auf dem zweiten Wort, Beginn des ersten Wortes mit dem Buchstaben „R“; gleiche Aussprache des Vokals im zweiten Wort). Auf dieser Grundlage besteht kein Zweifel, dass der

Durchschnittsverbraucher die Ausstattung der Beklagten gedanklich mit den bekannten Wort-Bild-Marken der Klägerin verknüpft. Lautere Motive für das Anlehnen an diese Marken sind auch hier nicht einmal ansatzweise zu erkennen.

4. Die Fassung des Unterlassungsgebots ist nicht zu beanstanden.

4.1. Richtig ist, dass sich das Unterlassungsgebot an der konkreten Verletzungshandlung zu orientieren hat (RIS-Justiz RS0037645, RS0037478, RS0037607 [T34]). Um Umgehungen nicht allzu leicht zu machen, kann es aber auch ähnliche Fälle erfassen (RIS-Justiz RS0037733, RS0037607). Die Fassung von Unterlassungsgeboten darf freilich nur so weit gehen, als die Befürchtung besteht, der Beklagte werde auch die davon erfassten Verletzungshandlungen begehen (RIS-Justiz RS0037607 [T38]).

4.2. Im konkreten Fall ist nach dem Vorbringen der Parteien unstrittig, dass

- die Zweitbeklagte Inhaberin der Marke „Run Cool“ ist,
- die Erstbeklagte (nur) aus steuerlichen Gründen „zwischengeschaltet“ wurde,
- die österreichische Produktion mit Zustimmung der Zweitbeklagten erfolgte, und
- die Zweitbeklagte für das Marketing verantwortlich ist.

Bei wirtschaftlicher Betrachtung müssen daher alle Markenrechtsverletzungen in erster Linie der Zweitbeklagten zugerechnet werden. Im Hinblick auf deren dominierende Stellung in Produktion und Vertrieb haben die Vorinstanzen zu Recht ein umfassendes Verbot erlassen.

5. Die Vorinstanzen haben zurecht eine Veröffentlichung auf der Website www.run.cool.eu angeordnet. Wurde ein Gesetzesverstoß in einem bestimmten

Medium begangen, wird nach dem Äquivalenzgrundsatz in der Regel auf Veröffentlichung im selben Medium erkannt (*Schmid in Wiebe/G. Kodek, UWG § 25 Rz 25 mwN*). Im konkreten Fall wurde die rechtsverletzende Run-Cool-Dose wiederholt auf der Website www.run.cool.eu beworben. Da die Zweitbeklagte für die Vermarktung verantwortlich war und zudem Inhaberin der Domain www.run.cool.eu ist, kann ihr (auch) diese Werbung zugerechnet werden. Ein gegenteiliges Vorbringen hat sie in erster Instanz nicht erstattet.

6. Aus diesen Gründen muss die Revision der Zweitbeklagten scheitern. Die Kostenentscheidung gründet auf den §§ 41 und 50 ZPO.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 12. Juni 2012
Dr. S c h e n k
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung: