

A - 8010 Graz | Glacisstraße 27/2 | Tel.: +43 316 8068-0  
Fax: +43 316 8068-21 | E-Mail: office@pmsp.at | Web: www.pmsp.at

DR. MARTIN PIATY  
MAG. MICHAEL MÜLLER-MEZIN (Mediator)  
DR. STEFAN SCHOELLER  
DR. ISABELLA HÖDL LL.M.  
(Attorney-at-law / New York)  
(Gerichtsdolmetscher Englisch)  
MAG. KATJA SCHREIBMAYER  
DR. STEPHANIE PILZ  
MAG. SEBASTIAN KITTL LL.M.  
DR. CHRISTOPH ORGLER

Landesinnung der Lebensmittelgewerbe  
**z.Hd. Hrn. Mag. Manuel Höfferer**  
Körblergasse 111-113  
8021 Graz  
per E-Mail: [manuel.hoefferer@wkstmk.at](mailto:manuel.hoefferer@wkstmk.at)

Eingetragene Treuhänder

## EILT

Graz, am 5.3.2018  
KZL/D2018

Betrifft: Louis Vuitton / Steirische Konditoren

Sehr geehrte Damen und Herren!  
Sehr geehrter Herr Mag. Höfferer!

Ich nehme Bezug auf Ihr E-Mail vom 05.03.2018.

Nachdem in den letzten Tagen die Abmahnungen von Louis Vuitton gegen steirische Konditoren und Bäckermeister auch medial hohe Wellen geschlagen haben, nehme ich auf Grund meiner Spezialisierung aus markenrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Sicht zur Chance, in einem Konflikt mit Louis Vuitton zu obsiegen, wie folgt Stellung:

1. Die Sachverhalte sind mir schon aus eigenen Klientenkreisen bekannt.

Betroffen von Abmahnschreiben sind – soweit ich es überblicke – immer Konditoren und nicht Verbraucher/Kunden. Gegenstand der Abmahnung ist immer eine z.B. einem bestimmten Handtaschenmodell möglichst realitätsnahe Darstellung der „Tortenhandtasche“, auf der die für Louis Vuitton geschützten Marken appliziert bzw. angebracht sind.

2. Für die rechtliche Beurteilung, ob ein Konflikt mit Louis Vuitton im Sinne der Abmahnschreiben für Ihre Mitglieder gute Erfolgsaussichten hat, ist wesentlich, dass es sich bei den Louis Vuitton Marken, die in den Abmahnschreiben angeführt sind, überwiegend um sogenannte „berühmte Marken“ im Sinne des Markenschutzgesetzes (dort § 10 Abs. 2 MSchG) handelt, bei diesen Marken jedoch in der Klasse 30 (Backwaren) nicht eingetragen sind. Das Zeichen Louis Vuitton ist also nicht für die Ware Konditor – und Backwaren oder ähnliches eingetragen,

genießt jedoch eine sehr hohe Bekanntheit, sodass die für die bekannte Marke geltenden Sondervorschriften des Markenschutzgesetzes anzuwenden sind.<sup>1</sup>

- 3.** Nach langjähriger Erfahrung im Markenschutzrecht vertrete ich die Ansicht, dass ein abgemahnter Konditor/Tortenproduzent in der gerichtlichen Austragung des Konfliktes mit deutlich überwiegenden Chancen unterliegen würde. Die Obsiegenchancen gegen Louis Vuitton auf Basis der von mir bekannten Abmahnungen sind daher eher gering, dies aus zwei Gründen:
- Wie bereits dargestellt handelt es sich bei Louis Vuitton um eine bekannte Marke im Sinne des § 10 Abs. 2 MSchG. Die Tatsache, dass es sich bei Louis Vuitton um eine bekannte Marke handelt, führt etwa dazu, dass sie auch in jenen Waren- und Dienstleistungsklassen jüngere gleiche Zeichen (wie z.B. auf Torten) „besiegt“, für die Sie selbst gar keine Eintragung hat. Hier gibt es eine Reihe von Beispielen in der Judikatur: So konnte die Bekleidung von Skimarke BURTON einer Zigarettenmarke BURTON den Auftritt untersagen, ein ähnliches Thema hat dazu geführt, dass die Bekleidungsmarke BOSS auch Zigaretten mit der gleichen Bezeichnung untersagen konnte. Zuletzt – mit Steiermarkbezug – hat STYRIAGRA gegen VIAGRA verloren, da für den OGH kein Zweifel bestand, dass die hohe Bekanntheit der Marke VIAGRA ausgenutzt wurde, um Interesse auf das eigene Produkt zu lenken.
  - Die Anwälte von Louis Vuitton stützen sich weiters auf die schmarotzerische Rufausbeutung. Dies ist neben dem oben benannten Markenrechtseingriff ein wettbewerbsrechtlicher Tatbestand (§ 10 UWG; aggressives Verhalten). Ein solcher Wettbewerbsverstoß wird von der Rechtsprechung dann bejaht, wenn man sich an den guten Ruf einer anderen Marke schmarotzerisch anhängt, ohne einen guten Grund dafür zu haben. Hier ist im vorliegenden Fall zu differenzieren: während der Besteller der Torte (also z.B. der Ehemann, der seiner Frau eine Louis Vuitton-Tasche schenkt, und dies – quasi wie ein Gutschein – durch eine Torte zum Ausdruck bringt) wohl keine kennzeichenmäßige Verwendung durchführt macht der Konditor aus der

---

<sup>1</sup> **§ 10 MSchG**

(2) Dem Inhaber einer eingetragenen Marke ist es auch gestattet, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Bekanntheit der älteren Marke muß spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, oder im Entstehungszeitpunkt des jüngeren sonstigen Kennzeichenrechts vorgelegen sein.

Nachbildung von Markenwaren (sukzessiv) ein Geschäft. Sein Vorgehen erfolgt zudem „planmäßig“, da der Konditor tendenziell ja möglichst viele Torten zu diesem Thema produzieren will, egal ob es sich um eine Louis Vuitton-Torte handelt, die Darstellung eines (markenrechtlich geschützten) PKW „MINI Cooper“, einer Mickey-Mouse-Torte oder der Darstellung der Charaktere von FROZEN, MINIONS oder CARS von WALT DISNEY.

- Anders ausgedrückt, während das schmarotzerische Rufausbeuten beim Konditor rechtlich mit guten Argumenten konstruierbar ist, da er eben die Marke möglichst ident mit der Absicht verwendet, dauerhaft „Markentorten“ bzw. „Motivtorten“ herzustellen, hat der Kunde/Besteller regelmäßig bloß die Absicht, die Torte quasi wie ein Gutschein auf Hinweis auf ein gleichzeitiges oder später übergebenes Geschenk zu verwenden.

#### 4. Kurz zum Argument, die Torte sei bloß Satire:

Der Oberste Gerichtshof stellt hier darauf ab, ob die Nutzung der fremden Marke im Vordergrund der Kunst oder Meinungsäußerung zugerechnet wird, oder vielmehr kommerzielle Motive ausschlaggebend sind.<sup>2</sup>

Die im Fall „STYRIAGA“ vom OGH angewendeten Kriterien gelten nach meiner Einschätzung (leider) auch hier gegen die steirischen Konditoren: Im Vordergrund steht zweifellos die kommerzielle Verwendung und nicht ein parodistischer oder ein satirischer Zugang zur Markenverwendung. Während der Kunde dies im Einzelfall vielleicht für sich ins Treffen führen kann (und sohin keine kennzeichenmäßige Verwendung einer fremden Marke vorliegt), wird der Konditor hier also das Argument gegen sich gelten lassen müssen, dass kommerzielle Motive und nicht die Freiheit der Kunst im Vordergrund steht. Auch aus diesem Blickwinkel sehe ich daher eher schlechte Chancen, in einem Konflikt mit den steirischen Konditoren – oder einem Testprozess, den die Wirtschaftskammer durch Kostendeckung von einem steirischen Konditor führt, klar zu obsiegen.

- #### 5. Die von den Wiener Kollegen, die Louis Vuitton vertreten, geltend gemachten Kosten, bewegen sich im zulässigen Rahmen, da der Streitwert der Markenrechtsverletzung und UWG-Angelegenheiten nach dem Tarifgesetzen der

---

<sup>2</sup> OGH 17 Ob 15/09v.

Anwälte bei mindestens € 42.000,00 liegen (Streitwertbemessungsgrundlage, nicht Schadenersatz), sodass hier für ein etwas ausführliches Schreiben und eine Unterlassungserklärung bereits diese Kosten zusammenkommen und zurecht verzeichnet werden; auch hier ist von einem Konflikt mangels eindeutiger Obsiegenchancen eindeutig eher abzuraten.

6. Ein weiteres Argument für den Rechtsstandpunkt die Konditoren liegt darin, dass man durch die Produktion einer „Markentorte“ keine „kennzeichenmäßige Benutzung“ im Sinne des § 10a MSchG erbringt<sup>3</sup>. Der Konditor könnte hier also damit argumentieren, dass er das Zeichen Louis Vuitton oder LV gar nicht kennzeichenmäßig benützt. Auch hier sehe ich keine eindeutigen Erfolgsaussichten, sondern ein hohes Risiko, den Prozess aus den oben genannten Gründen zu verlieren, da die Zeichen von Louis Vuitton durch die Facebook-Bewerbung doch selbstständig in Geschäftspapierankündigungen oder in der Werbung (siehe § 10a Z 4 MSchG) verwendet werden.

Das Argument, dass die Verwendung fremder, für Torten gar nicht geschützter Marken zur Herstellung einer „Tortentasche“ gar kein „markenmäßiger Gebrauch“ sei, sodass auch keine Verletzung der Marken von Louis Vuitton vorliege, hat daher ebenfalls keine eindeutigen Erfolgsaussichten, da in der Werbung für Torten hier die Kennzeichen doch prominent und (natürlich und logisch) in höchstmöglicher Ähnlichkeit zu den gegnerischen Kennzeichen verwendet werden, um den eigenen Tortenabsatz für solche „Motivtorten“ zu fördern. Auch hier ist daher ein Risiko gegeben.

7. Als weitere Strategie empfehle ich eine grundsätzliche Information über die Gefahr Ihrer Mitglieder bei der Herstellung von Motivtorten vorzunehmen, solange nicht mit den Markeninhabern eine entsprechende Klärung erfolgt ist.

Sollte der Geschäftszweck für Ihre Mitglieder wichtig und wesentlich sein, kann ein Händlerprozess als „Musterprozess“ durch finanzielle Unterstützung der

---

### 3 § 10a MSchG

Als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung wird insbesondere angesehen

1. das Zeichen auf Waren, auf deren Aufmachung oder auf Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wird oder ausgeführt werden soll, anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
3. Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen,
4. das Zeichen in den Geschäftspapieren, in Ankündigungen oder in der Werbung zu benutzen.

Wirtschaftskammer geführt werden; konkret lässt man sich dann auf einen Konflikt ein, um diese Rechtsfrage für ein Mitglied mit Wirkung für alle zu klären. Für die Führung eines Prozesses oder die Beratung in den dazu führenden Schritten stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Der worst-case – nämlich das Unterliegen in allen drei Instanzen in einem solchen Prozess – würde zu einer Kostenbelastung von rund € 15.000,00 - € 20.000,00 netto führen; hinzu kämen die Kosten einer Urteilsveröffentlichung in einem z.B. steirischen regionalen Medium. Das (doppelte) angemessene Entgelt, das dem Markeninhaber im Prozessverlust zu zahlen ist, ist nur gering, da es sich nach dem mit der Marken verletzenden Ware getätigten Umsatz orientiert (also wohl nur einige wenige hundert Euro beträgt).

## **6. Zusammenfassung:**

Auf Grund der eher schlechten Erfolgsaussichten rate ich daher einzelnen Ihrer Mitglieder von der Führung eines Prozesses nach erfolgter Abmahnung von Louis Vuitton ab, da das rechtliche Risiko des Unterliegens aus meiner Sicht deutlich überwiegt.

Sollte diese Frage von wirtschaftlich hoher Bedeutung sein, empfiehlt es sich ein Testprozess durchzuführen, wobei hier auf die Auswahl des „Sachverhaltes“ ein Augenmerk zu legen ist. Sollte bloß ein Besteller/Kunde geklagt werden, sehe ich hingegen gute Erfolgsaussichten, dies hilft Ihnen aber in der Beantwortung Ihrer zentralen Rechtsfrage für Ihre Mitglieder nicht wirklich weiter.

Für die Abhaltung einer Informationsveranstaltung zu diesen grundlegenden Fragen des Markenrechts stehe ich Ihnen und Ihren Mitgliedern natürlich ebenfalls jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



(Dr. Stefan Schoeller)

Beilage:  
HN