

# TE OGH 2008/9/23 17Ob12/08a

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 23.09.2008

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und die Hofrätin Dr. Schenk sowie die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. D\*\*\*\*\* B.V., \*\*\*\*\*, 2. W\*\*\*\*\* Limited, \*\*\*\*\*, und 3. The Scotch Whisky Association, \*\*\*\*\*, alle vertreten durch Sattler & Schanda, Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. H\*\*\*\*\* GmbH, und 2. Mag. Peter P\*\*\*\*\*, beide vertreten durch Weh Rechtsanwalt GmbH in Bregenz, wegen Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsveröffentlichung (Gesamtstreitwert 145.000 EUR), über die Revision der beklagten Parteien gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Innsbruck als Berufungsgericht vom 24. Jänner 2008, GZ 2 R 242/07s-50, womit das Teilurteil des Landesgerichts Feldkirch vom 3. August 2007, GZ 8 Cg 177/06s-39, teilweise abgeändert und teilweise bestätigt wurde, zu Recht erkannt:

## Spruch

1. Der Antrag der beklagten Parteien, eine mündliche Revisionsverhandlung anzuberaumen, wird abgewiesen.
2. Der Revision wird teilweise Folge gegeben.

Das Berufungsurteil wird dahin abgeändert, dass das erstgerichtliche Teilurteil - unter Einschluss der unangefochten gebliebenen Abweisung des Veröffentlichungsbegehrens - insgesamt zu lauten hat:

Die beklagten Parteien sind schuldig,

1. a) es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, die geschützte Marke „Red Label“ oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Zusammenhang mit der Produktion und/oder dem Export von Spirituosen oder gleichartigen Waren kennzeichenmäßig zu verwenden, insbesondere diese Zeichen auf Getränkedosen anzubringen und unter diesem Zeichen auszuführen, sofern es sich nicht um Originalerzeugnisse der erstklagenden Partei handelt, die mit deren Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht wurden;

b) binnen 14 Tagen alle Getränkedosen und sonstigen markenverletzenden Gegenstände wie insbesondere Geschäftspapiere und/oder Werbemittel, die gegen die Unterlassungsverpflichtung zu a) verstoßen, zu vernichten, soweit ihnen die Verfügung darüber oder ein diese Vernichtung ermöglichender Einfluss auf den unmittelbar Verfügungsberechtigten zusteht;

c) über die mit von ihnen hergestellten und exportierten Produkten, die gegen die Unterlassungsverpflichtung verstoßen, erzielten Gewinne unter Vorweisung der Kostenrechnung, insbesondere der Produktkostenkalkulation Rechnung zu legen und durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen.

2. a) es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, die geschützte Marke „GRANT'S“ oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Zusammenhang mit der Produktion und/oder dem Export von Spirituosen oder gleichartigen Waren kennzeichenmäßig zu verwenden, insbesondere diese Zeichen auf Getränkedosen anzubringen und unter diesem

Zeichen auszuführen, sofern es sich nicht um Originalerzeugnisse der zweitklagenden Partei handelt, die mit deren Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht wurden;

b) binnen 14 Tagen alle Getränkedosen und sonstigen markenverletzenden Gegenstände wie insbesondere Geschäftspapiere und/oder Werbemittel, die gegen die Unterlassungsverpflichtung zu a) verstoßen, zu vernichten, soweit ihnen die Verfügung darüber oder ein diese Vernichtung ermöglichender Einfluss auf den unmittelbar Verfügungsberechtigten zusteht;

c) über die mit von ihnen hergestellten und exportierten Produkten, die gegen die Unterlassungsverpflichtung verstoßen, erzielten Gewinne unter Vorweisung der Kostenrechnung, insbesondere der Produktkostenkalkulation, Rechnung zu legen und durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen.

Das Klagebegehren, die beklagten Parteien seien weiters schuldig, es im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu unterlassen, die zu 1. und 2. genannten Marken oder verwechselbar ähnliche Zeichen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Spirituosen oder gleichartigen Waren kennzeichenmäßig zu verwenden, insbesondere die Getränkedosen unter diesem Zeichen anzubieten und zu verkaufen,

sowie es im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu unterlassen,

alkoholische Getränke mit der geografischen Herkunftsangabe „Scotch Whisky“ anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu exportieren, die tatsächlich nicht aus Schottland stammen und/oder den gesetzlichen Vorschriften über die Herstellung von Scotch Whisky widersprechen (3.a);

alkoholische Getränke unter der Bezeichnung „Whisky“ anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu exportieren, welche die Voraussetzungen für die Bezeichnung eines Produkts mit „Whisky“ gemäß Art 1 Abs 4 lit b und Art 5 der Verordnung (EWG) Nr 1576/89 nicht erfüllen, insbesondere der vorgeschriebene Gehalt der wichtigsten volatilen Begleitstoffe zu niedrig ist, Branntwein enthalten ist, der auf mehr als 94,8 Volumsprozent destilliert wurde oder aus anderen Quellen als Getreidemaische gewonnen wurde, nicht über einen Mindestzeitraum von drei Jahren in Eichenfässern gereift ist und nicht den vorgeschriebenen Mindestalkoholgehalt von 40 % enthält (3.b); alkoholische Getränke unter der Bezeichnung „Whisky“ anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu exportieren, welche die Voraussetzungen für die Bezeichnung eines Produkts mit „Whisky“ gemäß Artikel eins, Absatz 4, Litera b und Artikel 5, der Verordnung (EWG) Nr 1576/89 nicht erfüllen, insbesondere der vorgeschriebene Gehalt der wichtigsten volatilen Begleitstoffe zu niedrig ist, Branntwein enthalten ist, der auf mehr als 94,8 Volumsprozent destilliert wurde oder aus anderen Quellen als Getreidemaische gewonnen wurde, nicht über einen Mindestzeitraum von drei Jahren in Eichenfässern gereift ist und nicht den vorgeschriebenen Mindestalkoholgehalt von 40 % enthält (3.b);

alkoholische Getränke anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu exportieren, die englischsprachige Produktbeschreibungen aufweisen, die den Eindruck erwecken, das Produkt würde in einem englischsprachigen Land destilliert, wenn es in Wahrheit aus Österreich stammt (3. c);

alkoholische Getränke unter der Bezeichnung „Whisky“ anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu exportieren, die Qualitätsangaben wie beispielsweise „This is a product of a master distiller and its quality is unsurpassed. Be assured of its complete excellence“ oder „The depth and subtlety of the malts in this exceptional blend have been skilfully brought out by the most judicious selections of grains“ oder ähnliche Angaben enthalten, wenn es sich bei diesen Getränken lediglich um eine aromatisierte Industriespirituose handelt (3. d);

binnen 14 Tagen alle Getränkedosen, welche gegen eine Unterlassungsverpflichtung laut a) bis d) verstoßen, zu beseitigen, soweit ihnen die Verfügung darüber oder ein diese Vernichtung ermöglichender Einfluss auf den unmittelbar Verfügungsberechtigten zusteht (3. e);

über die von ihnen hergestellten und in Verkehr gebrachten Spirituosen, welche die Bezeichnung „Scotch Whisky“ aufweisen, Rechnung zu legen und die Richtigkeit der gelegten Rechnungen durch einen allgemein beeideten Sachverständigen überprüfen zu lassen (4. a);

über die mit von ihnen hergestellten und exportierten Produkten, die gegen die Unterlassungsverpflichtung gemäß Punkt 3. a - d des Klagebegehrens verstoßen, erzielten Gewinne unter Vorweisung der Kostenrechnung, insbesondere der Produktkostenkalkulation Rechnung zu legen und durch einen Sachverständigen überprüfen zu lassen (4. c); die klagenden Parteien werden ermächtigt, den Urteilsspruch über die Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren binnen

sechs Monaten nach Rechtskraft des Urteils auf Kosten der beklagten Parteien zu veröffentlichen (5.),  
werden abgewiesen.

Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten. Die klagenden Parteien sind schuldig, den beklagten Parteien die mit 4.325,30 EUR bestimmten (anteiligen) Barauslagen des Rechtsmittelverfahrens zu ersetzen.

### **Text**

Entscheidungsgründe:

Die Erstklägerin, eine in den Niederlanden eingetragene Aktiengesellschaft, ist ein Unternehmen des weltweit größten Spirituosenkonzerns. Sie produziert unter anderem den Whisky „Johnny Walker-Red Label“ und vertreibt diesen in etwa 200 Ländern. Sie ist unter anderem auch Inhaberin der österreichischen Marke „RED LABEL“ sowie der Gemeinschaftsmarke „RED LABEL“.

Die Zweitklägerin ist eine im Vereinigten Königreich eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung und betreibt eine Whiskybrennerei. Sie stellt verschiedene Sorten Scotch-Whisky her. Sie ist Inhaberin der österreichischen Marke „GRANT'S“; der Gemeinschaftsmarken „GRANT'S“, „WILLIAM GRANT'S“, „WILLIAM GRANT'S

SCOTCH WHISKY“, „WILLIAM GRANT'S FINEST SCOTCH WHISKY“, „WILLIAM

GRANT'S BLENDED SCOTCH WHISKY“, „GRANT'S WHITE RUM“ und „GRANT'S

SPECIAL LONDON EXTRA DRY GIN“.

Die Drittklägerin ist eine in Schottland eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, die unter anderem das Ziel verfolgt, die Interessen der schottischen Whiskyindustrie im In- und Ausland zu wahren und zu fördern sowie im Interesse der schottischen Whiskyindustrie als Kläger, Beklagter und Beteiligter in Gerichtsverfahren an jedem Ort der Welt aufzutreten. Die Erst- und Zweitklägerinnen sind Mitglieder der Drittklägerin. Die Erstbeklagte stellt unter anderem Fruchtsäfte her und füllt sie ab. Der Zweitbeklagte ist Geschäftsführer der Erstbeklagten. 2002 begann die Erstbeklagte, Spirituosen mit der Bezeichnung „Whisky“ in Dosen abzufüllen. Die Dosen erhielt sie von einem deutschen Unternehmen. Für die Dosenbeschriftung erhielt die Erstbeklagte von ihrem türkischen Auftraggeber lithografische Vorlagen. Die Erstbeklagte selbst hatte keinen Einfluss auf das Layout der Dosen. Anhand der Vorlagen erteilte die Erstbeklagte dem deutschen Dosenhersteller den Auftrag, Dosen mit der vorgegebenen Aufschrift zu produzieren. Die Erstbeklagte erhält daher von ihrem deutschen Produzenten die Dosen, die mit den Marken der Erst- und Zweitklägerin verwechselbar ähnlichen Zeichen versehen sind. Die Erstbeklagte lagert und verarbeitet die Spirituosen ausschließlich in einem vom Zollamt Feldkirch mit Betriebsbewilligungsbescheid nach § 31 Abs 3 iVm § 33 AlkoholsteuerG genehmigten Alkohollager in Vorarlberg. Hiemit wurde das Lagern und Herstellen von Erzeugnissen, das Abfüllen, Abpacken und verkaufsfertige Herrichten, der Empfang von Erzeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten im Verfahren der Steueraussetzung und der Versand von Erzeugnissen in andere Mitgliedstaaten im Verfahren der Steueraussetzung genehmigt. Die Drittklägerin ist eine in Schottland eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, die unter anderem das Ziel verfolgt, die Interessen der schottischen Whiskyindustrie im In- und Ausland zu wahren und zu fördern sowie im Interesse der schottischen Whiskyindustrie als Kläger, Beklagter und Beteiligter in Gerichtsverfahren an jedem Ort der Welt aufzutreten. Die Erst- und Zweitklägerinnen sind Mitglieder der Drittklägerin. Die Erstbeklagte stellt unter anderem Fruchtsäfte her und füllt sie ab. Der Zweitbeklagte ist Geschäftsführer der Erstbeklagten. 2002 begann die Erstbeklagte, Spirituosen mit der Bezeichnung „Whisky“ in Dosen abzufüllen. Die Dosen erhielt sie von einem deutschen Unternehmen. Für die Dosenbeschriftung erhielt die Erstbeklagte von ihrem türkischen Auftraggeber lithografische Vorlagen. Die Erstbeklagte selbst hatte keinen Einfluss auf das Layout der Dosen. Anhand der Vorlagen erteilte die Erstbeklagte dem deutschen Dosenhersteller den Auftrag, Dosen mit der vorgegebenen Aufschrift zu produzieren. Die Erstbeklagte erhält daher von ihrem deutschen Produzenten die Dosen, die mit den Marken der Erst- und Zweitklägerin verwechselbar ähnlichen Zeichen versehen sind. Die Erstbeklagte lagert und verarbeitet die Spirituosen ausschließlich in einem vom Zollamt Feldkirch mit Betriebsbewilligungsbescheid nach Paragraph 31, Absatz 3, in Verbindung mit Paragraph 33, AlkoholsteuerG genehmigten Alkohollager in Vorarlberg. Hiemit wurde das Lagern und Herstellen von Erzeugnissen, das Abfüllen, Abpacken und verkaufsfertige Herrichten, der Empfang von Erzeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten im Verfahren der Steueraussetzung und der Versand von Erzeugnissen in andere Mitgliedstaaten im Verfahren der Steueraussetzung genehmigt.

Die Erstbeklagte füllte im Auftrag ihrer niederländischen, deutschen und türkischen Kunden die beschrifteten Dosen mit Kunstwhisky (Industriealkohol) ab. Sie war als Lohnabfüllerin tätig, wobei sie teilweise Fertigprodukte erhielt und diese nach einer vorgegebenen Rezeptur mischte. Die Zutaten für die Herstellung der Spirituosen kaufte die Erstbeklagte ein.

Von 2002 bis November 2005 füllte die Erstbeklagte Industriealkohol in Dosen mit folgender Aufschrift ab:

Grants Regal Blended Scotch Whisky, Grants Crown Deluxe Whisky, Grants Crown Deluxe Blended Special Whisky, Grants Regal Deluxe Blended Scotch Whisky, Grants Regal Blended Finest Whisky, King Grants Blended Scotch Whisky Extra Special, King Grants Scotch Whisky, King Grants Blended Scotch Whisky, King Grants Blended Whisky Spirits Black Label, Big Grants Blended Scotch Whisky, Clan Lewis Red Label Scotch Whisky, Clan Lewis Red Label Old Scotch Whisky, Clan Lewis Red Label Old Blended Whisky, Clan Lewis Red Label Single Scotch Whisky, Strong Prince Blended Scotch Whisky, Lion Gold Finest Blended Whisky, Vogl Glen Blended Whisky und Old Canny Whisky. Sämtliche Dosen weisen entweder die Aufschrift „Whisky“ oder „Scotch Whisky“ auf.

Analysen des Scotch Whisky Research Institut ergaben, dass es sich bei diesen Produkten nicht um sortenreinen Whisky oder Scotch Whisky handelte. Grund dafür war, dass der Gehalt der wichtigsten volatilen Begleitstoffe zu niedrig war, Branntwein enthalten war, der auf mehr als 94,9 Volumsprozent, das heißt auf neutralen Alkohol destilliert oder aus anderen Quellen als Getreidemaische gewonnen worden war, und der Whisky nicht über den Mindestzeitraum von drei Jahren in Eichenfässern gereift war.

Die Dosen wiesen teilweise noch folgende Produktbeschreibungen auf:

„This is a product of a master distiller and its quality is unsurpassed. Be assured of its complete excellence“ oder „The depth and subtlety of the malts in this exceptional blend have been skilfully brought out by the most judicious selections of grains“. Die Spirituosen wurden ausschließlich im Alkohollager der Erstbeklagten verarbeitet, sie verließen dieses Lager während der Verarbeitung nicht. Nach der Verarbeitung verpackte die Erstbeklagte die abgefüllten Dosen und ließ sie von Zollbeamten verplomben. Danach ließ die Erstbeklagte die Ware nach Hamburg zur Verschiffung bringen, wodurch sie an die Endkunden im Irak und der Türkei gelangte. Von der Türkei wurde die Ware weiter in den Nahen Osten geliefert. Der Zweitbeklagte trug stets Sorge dafür, dass die Lieferungen an die jeweiligen Endkunden gelangten. Die Beklagten lieferten die von ihnen hergestellten Waren ausschließlich in Länder außerhalb der Europäischen Gemeinschaft.

Der Zweitbeklagte war bei der Erstbeklagten für die Abfüllung von Fruchtsäften und Eistees sowie die Lohnabfüllung für Drittländer zuständig. Er schloss die Rahmenverträge mit den Auftraggebern für die Lohnabfüllung ab, veranlasste die Dosenbeschriftung in Deutschland und den Warentransport nach Hamburg. Ihm waren die Endabnehmer der beanstandeten Getränke bekannt. Er war sich dessen bewusst, dass die abgefüllten Produkte im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nach der Whiskyverordnung nicht in Verkehr gebracht werden dürfen und nicht verkehrsfähig sind. Die Waren verließen unter Zollaufsicht den EU-Raum. Der Zweitbeklagte ging davon aus, dass unter der Voraussetzung, dass die Spirituosen im Freilager verblieben, diese exterritorial blieben und er sie herstellen dürfe.

Die Erst- und die Zweitklägerin erreichten im Wege einer Privatanklage die Beschlagnahme von Produkten, die von der Erstbeklagten in ihrem Unternehmen in Vorarlberg in mit den Eingriffszeichen beschrifteten Dosen abgefüllt worden waren.

1. Die Erstklägerin begehrt, die Beklagten schuldig zu erkennen,

a) es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, die geschützte Marke „Red Label“ oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Zusammenhang mit der Produktion und/oder dem Vertrieb und/oder dem Export von Spirituosen oder gleichartigen Waren kennzeichenmäßig zu verwenden, insbesondere diese Zeichen auf Getränkedosen anzubringen, diese unter diesem Zeichen anzubieten, zu verkaufen und auszuführen, sofern es sich nicht um Originalerzeugnisse der Erstklägerin handelt, die mit deren Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht wurden;

b) binnen 14 Tagen alle Getränkedosen und sonstigen markenverletzenden Gegenstände wie insbesondere Geschäftspapiere und/oder Werbemittel, die gegen die Unterlassungsverpflichtung zu a) verstoßen, zu vernichten, soweit ihnen die Verfügung darüber oder ein diese Vernichtung ermöglichender Einfluss auf den unmittelbar Verfügungsberechtigten zusteht;

c) über die mit von ihnen hergestellten und exportierten Produkten, die gegen die Unterlassungsverpflichtung

verstoßen, erzielten Gewinne unter Vorweisung der Kostenrechnung, insbesondere der Produktkostenkalkulation Rechnung zu legen und durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen.

2. Die Zweitklägerin begehrt, die Beklagten schuldig zu erkennen,

a) es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, die geschützte Marke „GRANT'S" oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Zusammenhang mit der Produktion und/oder dem Vertrieb und/oder dem Export von Spirituosen oder gleichartigen Waren kennzeichenmäßig zu verwenden, insbesondere diese Zeichen auf Getränkedosen anzubringen, unter diesem Zeichen anzubieten, zu verkaufen und auszuführen, sofern es sich nicht um Originalerzeugnisse der Zweitklägerin handelt, die mit deren Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht wurden;

b) binnen 14 Tagen alle Getränkedosen und sonstigen markenverletzenden Gegenstände wie insbesondere Geschäftspapiere und/oder Werbemittel, die gegen die Unterlassungsverpflichtung zu a) verstoßen, zu vernichten, soweit ihnen die Verfügung darüber oder ein diese Vernichtung ermöglichender Einfluss auf den unmittelbar Verfügungsberechtigten zusteht;

c) über die mit von ihnen hergestellten exportierten Produkten, die gegen die Unterlassungsverpflichtung verstoßen, erzielten Gewinne unter Vorweisung der Kostenrechnung, insbesondere der Produktkostenkalkulation Rechnung zu legen und durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen.

3. Die drei Klägerinnen begehren, die Beklagten schuldig zu erkennen,

a) im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu unterlassen, alkoholische Getränke mit der geografischen Herkunftsangabe „Scotch Whisky" anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu exportieren, die tatsächlich nicht aus Schottland stammen und/oder den gesetzlichen Vorschriften über die Herstellung von Scotch Whisky widersprechen;

b) im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu unterlassen, alkoholische Getränke unter der Bezeichnung „Whisky" anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu exportieren, welche die Voraussetzungen für die Bezeichnung eines Produkts mit „Whisky" gemäß Art 1 Abs 4 lit b und Art 5 der Verordnung (EWG) Nr 1576/89 nicht erfüllen, insbesondere der vorgeschriebene Gehalt der wichtigsten volatilen Begleitstoffe zu niedrig ist, Branntwein enthalten ist, der auf mehr als 94,8 Volumsprozent destilliert wurde oder aus anderen Quellen als Getreidemaische gewonnen wurde, nicht über einen Mindestzeitraum von drei Jahren in Eichenfässern gereift ist und nicht den vorgeschriebenen Mindestalkoholgehalt von 40 % enthält;b) im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu unterlassen, alkoholische Getränke unter der Bezeichnung „Whisky" anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu exportieren, welche die Voraussetzungen für die Bezeichnung eines Produkts mit „Whisky" gemäß Artikel eins, Absatz 4, Litera b und Artikel 5, der Verordnung (EWG) Nr 1576/89 nicht erfüllen, insbesondere der vorgeschriebene Gehalt der wichtigsten volatilen Begleitstoffe zu niedrig ist, Branntwein enthalten ist, der auf mehr als 94,8 Volumsprozent destilliert wurde oder aus anderen Quellen als Getreidemaische gewonnen wurde, nicht über einen Mindestzeitraum von drei Jahren in Eichenfässern gereift ist und nicht den vorgeschriebenen Mindestalkoholgehalt von 40 % enthält;

c) im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu unterlassen, alkoholische Getränke anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu exportieren, die englischsprachige Produktbeschreibungen aufweisen, die den Eindruck erwecken, das Produkt würde in einem englischsprachigen Land destilliert, wenn es in Wahrheit aus Österreich stammt;

d) im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu unterlassen, alkoholische Getränke unter der Bezeichnung „Whisky" anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu exportieren, die Qualitätsangaben wie beispielsweise „This is a product of a master distiller and its quality is unsurpassed. Be assured of its complete excellence" oder „The depth and subtlety of the malts in this exceptional blend have been skilfully brought out by the most judicious selections of grains" oder ähnliche Angaben enthalten, wenn es sich bei diesen Getränken lediglich um eine aromatisierte Industriespirituose handelt;

e) binnen 14 Tagen alle Getränkedosen, welche gegen eine Unterlassungsverpflichtung laut a) bis d) verstoßen, zu beseitigen, soweit ihnen die Verfügung darüber oder ein diese Vernichtung ermöglichender Einfluss auf den unmittelbar Verfügungsberechtigten zusteht.

4. Die Drittklägerin begehrt, die Beklagten schuldig zu erkennen,

a) über die von ihnen hergestellten und in Verkehr gebrachten Spirituosen, welche die Bezeichnung „Scotch Whisky“ aufweisen, Rechnung zu legen und die Richtigkeit der gelegten Rechnungen durch einen allgemein beeideten Sachverständigen überprüfen zu lassen;

c) über die mit von ihnen hergestellten und exportierten Produkten, die gegen die Unterlassungsverpflichtung gemäß Punkt 3. a - d des Klagebegehrens verstoßen, erzielten Gewinne unter Vorweisung der Kostenrechnung, insbesondere der Produktkostenkalkulation, Rechnung zu legen und durch einen Sachverständigen überprüfen zu lassen. Darüber hinaus begehren die Klägerinnen die Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung und stellen ein von den Ergebnissen der Rechnungslegung abhängiges Zahlungsbegehren. Die Erstbeklagte fülle in ihrem Unternehmen Dosen mit Industriespirituosen ab, die einen Whiskygeschmack hätten und exportiere diese in verschiedene Länder, insbesondere in die Türkei und den Irak. Die Dosenbeschriftung enthalte Teile der Wortmarken der Erst- und der Zweitklägerin. Durch das Inverkehrbringen des Kunstwhiskys verletzen die Beklagten die Markenrechte der Klägerinnen. Darüber hinaus machten die Beklagten irreführende Angaben auf den Dosen (geografische Herkunftsangabe, Produktinhalt, Produkt- und Qualitätsbeschreibung) und verletzen § 68f MSchG.c) über die mit von ihnen hergestellten und exportierten Produkten, die gegen die Unterlassungsverpflichtung gemäß Punkt 3. a - d des Klagebegehrens verstoßen, erzielten Gewinne unter Vorweisung der Kostenrechnung, insbesondere der Produktkostenkalkulation, Rechnung zu legen und durch einen Sachverständigen überprüfen zu lassen. Darüber hinaus begehren die Klägerinnen die Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung und stellen ein von den Ergebnissen der Rechnungslegung abhängiges Zahlungsbegehren. Die Erstbeklagte fülle in ihrem Unternehmen Dosen mit Industriespirituosen ab, die einen Whiskygeschmack hätten und exportiere diese in verschiedene Länder, insbesondere in die Türkei und den Irak. Die Dosenbeschriftung enthalte Teile der Wortmarken der Erst- und der Zweitklägerin. Durch das Inverkehrbringen des Kunstwhiskys verletzen die Beklagten die Markenrechte der Klägerinnen. Darüber hinaus machten die Beklagten irreführende Angaben auf den Dosen (geografische Herkunftsangabe, Produktinhalt, Produkt- und Qualitätsbeschreibung) und verletzen Paragraph 68 f, MSchG.

Die Beklagten wendeten ein, sie füllten für einen türkischen Kunden in einem Zollfreilager ihres Unternehmens Kunstwhisky in Dosen ab. Die Erstbeklagte sei als Lohnabfüllerin tätig und liefere ausschließlich in die Türkei. Das Dosenlayout habe der türkische Kunde vorgegeben. Die Beklagten hätten die Waren zu keinem Zeitpunkt im Gemeinschaftsgebiet in Verkehr gebracht und auch keine diesbezüglichen Absichten. Sie hätten keine Markenrechtsverletzung begangen.

Das Erstgericht gab dem Unterlassungs-, Beseitigungs-, Rechnungslegungs- und Veröffentlichungsbegehren statt. Die festgestellte Bezeichnung der Getränkedosen sei den registrierten Marken der Klägerinnen verwechselbar ähnlich. Die Erstbeklagte habe Gemeinschaftsware im zollrechtlich freien Verkehr, wenn auch in einem Steueraussetzungsverfahren hergestellt. Für die Erfüllung des Markenverletzungstatbestands der Ausfuhr sei es unerheblich, dass die Dosen im Steueraussetzungsverfahren ausgeführt worden seien. Der Zweitbeklagte hafte, weil er die Verletzungshandlungen der Erstbeklagten ermöglicht und unterstützt habe.

Das Berufungsgericht bestätigte - abgesehen vom in dritter Instanz nicht mehr strittigen Veröffentlichungsbegehren - das Ersturteil. Es verwarf die Nichtigkeitsberufung wegen behaupteter unprorogabler Unzuständigkeit des Erstgerichts, verneinte das Vorliegen gerügter Verfahrensmängel und übernahm die erstgerichtlichen Tatsachenfeststellungen. In Ansehung der geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche sei österreichisches Recht nach § 34 Abs 1 IPRG anwendbar, die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche seien nach österreichischem Sachrecht zu beurteilen, weil die Beklagten in ihrer Berufung die Frage des anwendbaren Rechts nicht aufgeworfen hätten. Die Erstbeklagte habe durch Abfüllen des Industriewhiskys in die bereits beschrifteten Aluminiumdosen eine Markenrechtsverletzung zu verantworten, weil das Abfüllen in die einer fremden Marke verwechselbar ähnlich gestalteten Dosen eine Benutzungshandlung durch Anbringen der Marke auf der Ware bedeute. Zwar sei es Zweck von Exportware, dass sie nur im Ausland in den Verkehr gebracht und nicht für den inländischen Absatz feilgehalten werde. Es bestehe aber immer die Gefahr, dass der Hersteller der Exportware seine Ausfuhrabsicht ändere und die Ware schließlich doch im Inland in den Verkehr bringe. Auch an sich für den Export bestimmte Waren könnten gegen den Willen des Exporteurs im Inland vertrieben werden. Gestatte man im Inland die Benützung einer Marke und sei es auch nur zum Zweck der Kennzeichnung von Exportware, die der geschützten Marke eines anderen ähnlich sei, öffne man dem Missbrauch Tür und Tor. Um jegliche Markenpiraterie zu unterbinden, müsste dem Inhaber einer in Österreich bekannten Marke

unabhängig davon der Unterlassungsanspruch zugewilligt werden, ob der Dritte die Wertschätzung der Marke tatsächlich gegenüber inländischen Verkehrskreisen ausnütze oder beeinträchtige. Die zugunsten der Klägerinnen registrierten Marken seien entweder völlig unverändert oder in geringfügiger Abänderung der Schreibweise als Bestandteil der Dosenaufschriften verwendet worden. Auch die teilweise wortreiche Ergänzung der Dosenaufschriften sei nicht geeignet, die durch die wörtliche oder nahezu wörtliche Übernahme der geschützten Marken geschaffene Verwechslungsgefahr zu beseitigen, weil die Ergänzungen keine besondere Kennzeichnungskraft hätten. Die Beklagten hätten den ihnen obliegenden Beweis für den Wegfall der Wiederholungsgefahr nicht erbracht. Ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Streitparteien sei im Hinblick auf die Ähnlichkeit der vertriebenen Waren zu bejahen. Zwar habe der Markeninhaber für den von ihm erhobenen Beseitigungsanspruch das Eigentum des Verletzers oder zumindest dessen Besitz an den zu beseitigenden Gegenständen zu beweisen, es erscheine aber im Hinblick auf den zu befürchtenden Beweisnotstand des Markeninhabers gerechtfertigt, den Beklagten aufgrund ihrer Nähe zum Beweis die Behauptungs- und Beweislast dafür aufzuerlegen, über keine beanstandeten Produkte mehr zu verfügen. Die Beklagten hätten im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, nicht mehr im Besitz der beanstandeten Produkte zu sein. Da dem Zweitbeklagten sämtliche Vorgänge, die zu den Markenverletzungen geführt hätten, nicht nur bekannt gewesen seien, sondern er daran auch unmittelbar beteiligt gewesen sei, hafte er mit der Erstbeklagten. Das Berufungsgericht bestätigte - abgesehen vom in dritter Instanz nicht mehr strittigen Veröffentlichungsbegehren - das Ersturteil. Es verwarf die Nichtigkeitsberufung wegen behaupteter unprorogabler Unzuständigkeit des Erstgerichts, verneinte das Vorliegen gerügter Verfahrensmängel und übernahm die erstgerichtlichen Tatsachenfeststellungen. In Ansehung der geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche sei österreichisches Recht nach Paragraph 34, Absatz eins, IPRG anwendbar, die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche seien nach österreichischem Sachrecht zu beurteilen, weil die Beklagten in ihrer Berufung die Frage des anwendbaren Rechts nicht aufgeworfen hätten. Die Erstbeklagte habe durch Abfüllen des Industriewhiskys in die bereits beschrifteten Aluminiumdosen eine Markenrechtsverletzung zu verantworten, weil das Abfüllen in die einer fremden Marke verwechselbar ähnlich gestalteten Dosen eine Benutzungshandlung durch Anbringen der Marke auf der Ware bedeute. Zwar sei es Zweck von Exportware, dass sie nur im Ausland in den Verkehr gebracht und nicht für den inländischen Absatz feilgehalten werde. Es bestehe aber immer die Gefahr, dass der Hersteller der Exportware seine Ausfuhrabsicht ändere und die Ware schließlich doch im Inland in den Verkehr bringe. Auch an sich für den Export bestimmte Waren könnten gegen den Willen des Exporteurs im Inland vertrieben werden. Gestatte man im Inland die Benützung einer Marke und sei es auch nur zum Zweck der Kennzeichnung von Exportware, die der geschützten Marke eines anderen ähnlich sei, öffne man dem Missbrauch Tür und Tor. Um jegliche Markenpiraterie zu unterbinden, müsste dem Inhaber einer in Österreich bekannten Marke unabhängig davon der Unterlassungsanspruch zugewilligt werden, ob der Dritte die Wertschätzung der Marke tatsächlich gegenüber inländischen Verkehrskreisen ausnütze oder beeinträchtige. Die zugunsten der Klägerinnen registrierten Marken seien entweder völlig unverändert oder in geringfügiger Abänderung der Schreibweise als Bestandteil der Dosenaufschriften verwendet worden. Auch die teilweise wortreiche Ergänzung der Dosenaufschriften sei nicht geeignet, die durch die wörtliche oder nahezu wörtliche Übernahme der geschützten Marken geschaffene Verwechslungsgefahr zu beseitigen, weil die Ergänzungen keine besondere Kennzeichnungskraft hätten. Die Beklagten hätten den ihnen obliegenden Beweis für den Wegfall der Wiederholungsgefahr nicht erbracht. Ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Streitparteien sei im Hinblick auf die Ähnlichkeit der vertriebenen Waren zu bejahen. Zwar habe der Markeninhaber für den von ihm erhobenen Beseitigungsanspruch das Eigentum des Verletzers oder zumindest dessen Besitz an den zu beseitigenden Gegenständen zu beweisen, es erscheine aber im Hinblick auf den zu befürchtenden Beweisnotstand des Markeninhabers gerechtfertigt, den Beklagten aufgrund ihrer Nähe zum Beweis die Behauptungs- und Beweislast dafür aufzuerlegen, über keine beanstandeten Produkte mehr zu verfügen. Die Beklagten hätten im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, nicht mehr im Besitz der beanstandeten Produkte zu sein. Da dem Zweitbeklagten sämtliche Vorgänge, die zu den Markenverletzungen geführt hätten, nicht nur bekannt gewesen seien, sondern er daran auch unmittelbar beteiligt gewesen sei, hafte er mit der Erstbeklagten.

Die Revision ließ das Berufungsgericht mit der Begründung zu, die EuGH-Entscheidung Montex/Diesel (C-281/05) sowie die strafrechtliche Beurteilung der Durchfuhr markenverletzender Gegenstände (13 Os 39/06v) machten eine von der bisherigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs abweichende Beurteilung des Sachverhalts möglich, überdies fehle Rechtsprechung zur Beweislastverteilung in Ansehung des Besitzes der zu vernichtenden Gegenstände.

### **Rechtliche Beurteilung**

Die Revision der Beklagten ist zulässig und teilweise auch berechtigt.

1. Der Beschluss des Berufungsgerichts, mit dem eine wegen Nichtigkeit erhobene Berufung verworfen wurde, kann - auch dann, wenn er in das Berufungsurteil aufgenommen wurde - weder mit Revision noch mit Rekurs bekämpft werden (stRsp, RIS-Justiz RS0043405; Zechner in Fasching/Konecny<sup>2</sup> § 503 Rz 69 mwN). Der Versuch der Revisionswerber, neuerlich gestützt auf Art 92 GMV die Zuständigkeitsfrage aufzuwerfen, muss daher scheitern. 1. Der Beschluss des Berufungsgerichts, mit dem eine wegen Nichtigkeit erhobene Berufung verworfen wurde, kann - auch dann, wenn er in das Berufungsurteil aufgenommen wurde - weder mit Revision noch mit Rekurs bekämpft werden (stRsp, RIS-Justiz RS0043405; Zechner in Fasching/Konecny<sup>2</sup> Paragraph 503, Rz 69 mwN). Der Versuch der Revisionswerber, neuerlich gestützt auf Artikel 92, GMV die Zuständigkeitsfrage aufzuwerfen, muss daher scheitern.

2. Die im Hinblick auf die Unterlassung eines an den EuGH zu richtenden Vorabentscheidungsersuchens behauptete Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens liegt nicht vor, zumal kein diesbezügliches Antragsrecht des Rechtsmittelwerbers besteht (RIS-Justiz RS0058452). Die auf das Verbot von Überraschungsentscheidungen gestützte Mängelrüge ist nicht gesetzmäßig ausgeführt, weil dem Revisionsvorbringen nicht zu entnehmen ist, welches weitere Tatsachenvorbringen die Beklagten im Rahmen der von ihnen vermissten Erörterungen in der Berufungsverhandlung erstatten hätten wollen.

3. Die gerügten Aktenwidrigkeiten (Fehlen des Apostrophs bei Nennung verschiedener klägerischer Marken) fehlt von vornherein die zur erfolgreichen Geltendmachung dieses Revisionsgrunds nötige Relevanz, weil das Fehlen oder das Vorhandensein eines Apostrophs den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Gesamteindruck nicht beeinflusst.

Entgegen den Revisionsausführungen stellte das Erstgericht einen Alkoholgehalt von 23 % für alle von den Beklagten abgefüllten Whiskydosen fest. Das Berufungsgericht verwarf die diesbezüglich erhobene Tatsachenrüge der Beklagten, die (weitere) Bekämpfung der Tatsachenfeststellungen in dritter Instanz ist ausgeschlossen. Einen Widerspruch zwischen der getroffenen Feststellung und dem Akteninhalt vermögen die Revisionswerber nicht darzulegen.

4. Im vorliegenden Fall sind Unterlassungs-, Beseitigungs- und Rechnungslegungsansprüche der Klägerinnen zu beurteilen, die diese auf die Verletzung österreichischer Marken durch die Beklagten in Österreich und darüber hinaus auch auf in Österreich begangene Wettbewerbsverstöße (irreführende Angaben, Verstoß gegen Bezeichnungs- und Herstellungsvorschriften) stützen.

4.1. Dass die in Österreich begangenen Verletzungen österreichischer Marken nach österreichischem Recht zu beurteilen sind (§ 34 Abs 1 IPRG), bezweifeln die Revisionswerber nicht. 4.1. Dass die in Österreich begangenen Verletzungen österreichischer Marken nach österreichischem Recht zu beurteilen sind (Paragraph 34, Absatz eins, IPRG), bezweifeln die Revisionswerber nicht.

4.2. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche sind gemäß § 48 Abs 2 IPRG nach dem Recht des Staats zu beurteilen, auf dessen Markt sich der Wettbewerb auswirkt. Es ist an die Auswirkung des Wettbewerbsverhaltens auf den Markt anzuknüpfen (Ort der wettbewerblichen Interessenkollision; RIS-Justiz RS0045408; Verschraegen in Rummel<sup>3</sup>, § 48 IPRG Rz 68 mwN). Wenn eine Wettbewerbshandlung Auswirkungen auf die Märkte mehrerer Staaten hat, sind die jeweiligen Rechtsordnungen zu berücksichtigen (RIS-Justiz RS0076930). 4.2. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche sind gemäß Paragraph 48, Absatz 2, IPRG nach dem Recht des Staats zu beurteilen, auf dessen Markt sich der Wettbewerb auswirkt. Es ist an die Auswirkung des Wettbewerbsverhaltens auf den Markt anzuknüpfen (Ort der wettbewerblichen Interessenkollision; RIS-Justiz RS0045408; Verschraegen in Rummel<sup>3</sup>, Paragraph 48, IPRG Rz 68 mwN). Wenn eine Wettbewerbshandlung Auswirkungen auf die Märkte mehrerer Staaten hat, sind die jeweiligen Rechtsordnungen zu berücksichtigen (RIS-Justiz RS0076930).

4.3. Die Klägerinnen gehen von der Anwendung österreichischen Lauterkeitsrechts aus, haben Auswirkungen des beanstandeten Verhaltens (Rufausbeutung, Gesetzesverstöße, Irreführung etc) auf den österreichischen Markt in erster Instanz aber gar nicht behauptet. Die Anwendung österreichischen Lauterkeitsrechts scheidet daher aus. Tatsachenbehauptungen zur Auswirkung auf konkrete andere Märkte fehlen aber ebenso, sodass auch allfällige Lauterkeitsverstöße auf anderen Märkten (nach den jeweils dort geltenden und daher nach österreichischem Kollisionsrecht anzuwendenden Rechten) nicht geprüft werden können.

Das Vorbringen, die Streitteile stünden weltweit auf den Spirituosenmärkten im Wettbewerb und die beanstandeten



Handlungen der Beklagten gefährdeten weltweit den Ruf der Klägerinnen bzw der von ihnen vertriebenen Spirituosen bestimmten geografischen Ursprungs, lassen die geforderte konkrete Prüfung Markt für Markt bzw Rechtsordnung für Rechtsordnung nicht zu. Sämtlichen auf die Verletzung österreichischen Lauterkeitsrechts gestützten Unterlassungs-, Beseitigungs-, Rechnungslegungs- und Schadenersatzansprüchen fehlt daher die Berechtigung; sie sind abzuweisen.

4.4. Die von den Klägerinnen herangezogene Anspruchsgrundlage des § 68f MSchG schützt die in der Verordnung (EG) Nr 510/2006 (vormals [EWG] Nr 2081/92) geregelten geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen. Deren Verletzung behaupten die Klägerinnen aber nicht, sondern Verstöße gegen die Verordnung (EWG) Nr 1576/89 betreffend Spirituosen. Die Verletzung dieser gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften kann daher nur als Rechtsbruch, der einen ungerechtfertigten Vorsprung im Wettbewerb verschaffen soll, die Grundlage lauterkeitsrechtlicher Unterlassungs-, Beseitigungs-, Rechnungslegungs- und Schadenersatzansprüche bilden. Diesen steht aber das Fehlen behaupteter konkreter Marktauswirkungen entgegen (siehe oben).

4.4. Die von den Klägerinnen herangezogene Anspruchsgrundlage des Paragraph 68 f, MSchG schützt die in der Verordnung (EG) Nr 510/2006 (vormals [EWG] Nr 2081/92) geregelten geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen. Deren Verletzung behaupten die Klägerinnen aber nicht, sondern Verstöße gegen die Verordnung (EWG) Nr 1576/89 betreffend Spirituosen. Die Verletzung dieser gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften kann daher nur als Rechtsbruch, der einen ungerechtfertigten Vorsprung im Wettbewerb verschaffen soll, die Grundlage lauterkeitsrechtlicher Unterlassungs-, Beseitigungs-, Rechnungslegungs- und Schadenersatzansprüche bilden. Diesen steht aber das Fehlen behaupteter konkreter Marktauswirkungen entgegen (siehe oben).

5. Dass das Einfüllen einer Ware in eine durch eine fremde Marke gekennzeichnete Verpackung (ein Behältnis) eine Markenbenutzungshandlung im Sinn des § 10a MSchG ist, hielt der Oberste Gerichtshof bereits mehrfach fest (4 Ob 167/04v = ÖBl 2005, 76 - Sodaclub; 4 Ob 118/08s; RIS-JustizRS0119404). Dass sich das Berufungsgericht auf die auf österreichische Marken anzuwendenden Bestimmungen stützte, ist nicht zu beanstanden, zumal sich sowohl die Erst- als auch die Zweitklägerin jeweils auf ihre österreichischen Marken berufen und deren Schutz anstreben. Dass beide Klägerinnen auch über - behauptetermaßen verletzte - Gemeinschaftsmarken verfügen, deren Schutz nach den Regeln der Gemeinschaftsmarkenverordnung zu bestimmen ist, ist insoweit ohne Belang, als die Klagebegehren lediglich auf die österreichischen Marken gestützt werden. Im Übrigen stimmt das nationale Markenrecht in den hier wesentlichen Punkten mit dem Gemeinschaftsmarkenrecht überein.

5. Dass das Einfüllen einer Ware in eine durch eine fremde Marke gekennzeichnete Verpackung (ein Behältnis) eine Markenbenutzungshandlung im Sinn des Paragraph 10 a, MSchG ist, hielt der Oberste Gerichtshof bereits mehrfach fest (4 Ob 167/04v = ÖBl 2005, 76 - Sodaclub; 4 Ob 118/08s; RIS-Justiz RS0119404). Dass sich das Berufungsgericht auf die auf österreichische Marken anzuwendenden Bestimmungen stützte, ist nicht zu beanstanden, zumal sich sowohl die Erst- als auch die Zweitklägerin jeweils auf ihre österreichischen Marken berufen und deren Schutz anstreben. Dass beide Klägerinnen auch über - behauptetermaßen verletzte - Gemeinschaftsmarken verfügen, deren Schutz nach den Regeln der Gemeinschaftsmarkenverordnung zu bestimmen ist, ist insoweit ohne Belang, als die Klagebegehren lediglich auf die österreichischen Marken gestützt werden. Im Übrigen stimmt das nationale Markenrecht in den hier wesentlichen Punkten mit dem Gemeinschaftsmarkenrecht überein.

Der von den Vorinstanzen ihrer Entscheidung zu Grunde gelegten Auffassung, bereits das Abfüllen des Industrialkohols/Kunstwhiskys in die Dosen, welche mit den Marken der Klägerinnen oder mit diesen verwechselbar ähnlichen Zeichen versehen sind, sei eine Markenbenützungshandlung, steht weder die Entscheidung 4 Ob 158/06y - Primagaz, noch die strafrechtliche Beurteilung zu 13 Os 39/06v entgegen. Im Fall der Wiederbefüllung eines Tanks mit an der Tankdeckelinnenseite angebrachter Marke des Erstbefüllers hat diese Marke in Bezug auf das im Tank gelagerte Gas bei bestimmungsgemäßer Nutzung des Gases keine Außenwirkung im Sinne eines Herkunftshinweises. Im vorliegend zu beurteilenden Fall weist das auf der für den Vertrieb bestimmten Dose aufgebrachte Zeichen sehr wohl auf den Inhalt hin. Ob diese Außenwirkung in Österreich, auf dem Transport oder schließlich beim Abnehmer in einem Drittland außerhalb der Europäischen Gemeinschaft/dem Europäischen Wirtschaftsraum entfaltet wird, ist ohne Bedeutung. Eine Marke erfüllt ihre Identifizierungsfunktion nicht allein beim Warenerwerb durch den Kunden, sondern in jedem Stadium des Warenabsatzes, beginnend mit dem Angebot bis zum Absatz und darüber hinaus auch noch in der Hand des Kunden und nach dem Einbau zum funktionellen Gebrauch (4 Ob 158/06y mwN). Die strafrechtliche Beurteilung bezog sich auf den Transport in ein österreichisches Zollfreilager, von wo aus die Waren in ein Drittland exportiert werden sollten.

Die von den Revisionswerbern weiter ins Treffen geführten Entscheidungen des EuGH RsC-405/03 - Aquafresh und Rs C-281/05 - Montex/Diesel betreffen den Transit von Originalwaren von einem Drittland über die Gemeinschaft in ein weiteres Drittland. Im vorliegenden Fall werden die Dosen hingegen im Inland befüllt und danach ausgeführt. Damit werden die Marken iSd § 10a Z 1 und 3 MSchG im Inland auf eine dem Markeninhaber vorbehaltene Art benutzt und somit auch verletzt. § 10a Z 3 MSchG stimmt mit Art I 5 Abs 3 lit c MarkenRL wörtlich überein. Angesichts der jeden Zweifel ausschließenden Regelung des Gemeinschaftsrechts (Ausfuhr als rechtsverletzende Benutzung) besteht für das von den Beklagten angeregte Vorabentscheidungsersuchen kein Anlass. Die von den Revisionswerbern weiter ins Treffen geführten Entscheidungen des EuGH Rs C-405/03 - Aquafresh und RsC-281/05 - Montex/Diesel betreffen den Transit von Originalwaren von einem Drittland über die Gemeinschaft in ein weiteres Drittland. Im vorliegenden Fall werden die Dosen hingegen im Inland befüllt und danach ausgeführt. Damit werden die Marken iSd Paragraph 10 a, Ziffer eins und 3 MSchG im Inland auf eine dem Markeninhaber vorbehaltene Art benutzt und somit auch verletzt. Paragraph 10 a, Ziffer 3, MSchG stimmt mit Art römisch eins 5 Absatz 3, Litera c, MarkenRL wörtlich überein. Angesichts der jeden Zweifel ausschließenden Regelung des Gemeinschaftsrechts (Ausfuhr als rechtsverletzende Benutzung) besteht für das von den Beklagten angeregte Vorabentscheidungsersuchen kein Anlass.

6. Da das Gesetz die Ausfuhr ausdrücklich als rechtsverletzende Benutzung nennt, kommt es im Rahmen des Verletzungstatbestands nicht darauf an, dass bei reiner Exportware eine inländische Verletzungsgefahr deshalb ausgeschlossen sein könnte, weil die Ware überhaupt nicht an inländische Abnehmer geliefert werden soll (Ingerl/Rohnke, Markengesetz<sup>2</sup> § 14 Rz 198). Maßgebendes Publikum ist in einem solchen Fall aber dennoch das inländische Publikum in Bezug auf Waren der betreffenden Gattung; auf die ausländischen Abnehmer kommt es hingegen nicht an (Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rz 313). Grund dafür ist, dass die Marke mit der Ausfuhr im Inland benutzt wird. 6. Da das Gesetz die Ausfuhr ausdrücklich als rechtsverletzende Benutzung nennt, kommt es im Rahmen des Verletzungstatbestands nicht darauf an, dass bei reiner Exportware eine inländische Verletzungsgefahr deshalb ausgeschlossen sein könnte, weil die Ware überhaupt nicht an inländische Abnehmer geliefert werden soll (Ingerl/Rohnke, Markengesetz<sup>2</sup> Paragraph 14, Rz 198). Maßgebendes Publikum ist in einem solchen Fall aber dennoch das inländische Publikum in Bezug auf Waren der betreffenden Gattung; auf die ausländischen Abnehmer kommt es hingegen nicht an (Ingerl/Rohnke aaO Paragraph 14, Rz 313). Grund dafür ist, dass die Marke mit der Ausfuhr im Inland benutzt wird.

7. Ob Verwechslungsgefahr besteht, ist nach den Umständen des jeweiligen Falles zu beurteilen, wobei maßgeblich ist, ob das Publikum glauben kann, dass die betreffenden Waren aus demselben oder allenfalls aus verbundenen Unternehmen stammen (EuGH Slg 1998 I-5507

- CANNON/Canon; 4 Ob 18/02d = ecolex 2002, 444 - OPUS ONE; 4 Ob

325/00y = ÖBl 2001, 159 - T-One je mwN). Die Ansicht der Vorinstanzen, dass die (nahezu) wörtliche Übernahme der klägerischen Marken mit Ergänzungen ohne eigene Kennzeichnungskraft Verwechslungsgefahr begründet, ist daher nicht zu beanstanden.

8. Ebenso zutreffend ist die Beurteilung, das Verhalten der Beklagten, die auf der marken- und lauterkeitsrechtlichen Zulässigkeit ihres Verhaltens beharren, lasse nicht auf den Wegfall der Wiederholungsgefahr schließen (RIS-Justiz RS0012087, RS0012055).

9. Mit ihren auf das Markenrecht gestützten Unterlassungsbegehren wollen die Erstklägerin und die Zweitklägerin erreichen, dass den Beklagten auch das Anbieten und Verkaufen markenverletzender Waren untersagt wird. Nach dem festgestellten Sachverhalt wird aber der Kunstwhisky in Österreich weder angeboten noch verkauft. Die Marken werden durch das Abfüllen des Kunstwhiskys in entsprechend gekennzeichneten Dosen und durch die Ausfuhr der Dosen verletzt; nur diese Benutzungshandlungen können den Beklagten daher auch untersagt werden. Das Mehrbegehren war daher insoweit abzuweisen.

10. Die gegen den von den Vorinstanzen zuerkannten Beseitigungsanspruch gerichteten Revisionsausführungen gehen nicht von dem von den Vorinstanzen festgestellten Sachverhalt aus. Danach wurde bei der Erstbeklagten eine ganze Reihe von mit den Marken der Klägerinnen bzw diesen ähnlichen Zeichen versehenen und mit Industrialkohol/Kunstwhisky gefüllten Dosen beschlagnahmt. Die Behauptung, es gebe gar keine allenfalls in Markenrechte der Klägerinnen eingreifende Gegenstände, ist daher aktenwidrig. Da die Beschlagnahme von Eingriffsgegenständen nichts an der Zuordnung der Ware zum Markenverletzer ändert (Ingerl/Rohnke, aaO § 18 Rn 16

mwN), stellen sich die vom Berufungsgericht erörterten Beweislastfragen in Wahrheit gar nicht.<sup>10</sup> Die gegen den von den Vorinstanzen zuerkannten Beseitigungsanspruch gerichteten Revisionsausführungen gehen nicht von dem von den Vorinstanzen festgestellten Sachverhalt aus. Danach wurde bei der Erstbeklagten eine ganze Reihe von mit den Marken der Klägerinnen bzw diesen ähnlichen Zeichen versehenen und mit Industrialkohol/Kunstwhisky gefüllten Dosen beschlagnahmt. Die Behauptung, es gebe gar keine allenfalls in Markenrechte der Klägerinnen eingreifende Gegenstände, ist daher aktenwidrig. Da die Beschlagnahme von Eingriffsgegenständen nichts an der Zuordnung der Ware zum Markenverletzer ändert (Ingerl/Rohnke, aaO Paragraph 18, Rn 16 mwN), stellen sich die vom Berufungsgericht erörterten Beweislastfragen in Wahrheit gar nicht.

11. Die Anberaumung einer mündlichen Revisionsverhandlung steht im Ermessen des Obersten Gerichtshofs. Die Prüfungskompetenz dieses Gerichtshofs ist letztlich auf Rechtsfragen beschränkt (zuletzt 1 Ob 8/08w; RIS-Justiz RS0043679). Der Kläger zeigt nicht auf, warum eine Revisionsverhandlung der Klärung von Rechtsfragen dienlich sein sollte. Derartiges ist auch nicht erkennbar.

12. Der Vorbehalt der Entscheidung über die erstinstanzlichen Verfahrenskosten gründet sich auf § 52 Abs 2 ZPO. Die Kostenentscheidung für das Rechtsmittelverfahren beruht auf §§ 43 Abs 1, 50 ZPO. Da die Streitteile hier annähernd zu gleichen Teilen erfolgreich bzw unterlegen sind, sind ihre Kosten gegeneinander aufzuheben, die Kläger haben den Beklagten die Hälfte der von ihnen allein getragenen Pauschalgebühren zu ersetzen.<sup>12</sup> Der Vorbehalt der Entscheidung über die erstinstanzlichen Verfahrenskosten gründet sich auf Paragraph 52, Absatz 2, ZPO. Die Kostenentscheidung für das Rechtsmittelverfahren beruht auf Paragraphen 43, Absatz eins,, 50 ZPO. Da die Streitteile hier annähernd zu gleichen Teilen erfolgreich bzw unterlegen sind, sind ihre Kosten gegeneinander aufzuheben, die Kläger haben den Beklagten die Hälfte der von ihnen allein getragenen Pauschalgebühren zu ersetzen.

#### **Anmerkung**

E8876417Ob12.08a

#### **Schlagworte**

Kennung XPUBL - XBEITRDiese Entscheidung wurde veröffentlicht inZfRV-LS 2008/74 = ÖBI-LS 2009/179 - Scotch Whisky = ÖBI-LS 2009/194 =ecolex 2009/22 S 58 (Schanda) - ecolex 2009,58 (Schanda) =Dichlberger, ecolex 2009,243XPUBLEND

#### **European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:2008:0170OB00012.08A.0923.000

#### **Zuletzt aktualisiert am**

04.08.2009

**Quelle:** Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)