jusline®
»» Recht. Schnell

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 2008/5/20 17Ob11/08d

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 20.05.2008

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und durch die Hofrätin Dr. Schenk sowie die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei M*****gesellschaft mbH, *****, vertreten durch Mag. Dr. Lothar Wiltschek, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei S***** GmbH, ***** , vertreten durch Brandstetter Pritz & Partner Rechtsanwälte KEG in Wien, wegen Unterlassung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 33.000 EUR), über den Rekurs der Klägerin gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 20. Februar 2008, GZ 2 R 201/07d-34, mit welchem infolge Rekurses der Klägerin der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 5. Juli 2002, GZ 39 Cg 96/05v-27, aufgehoben und die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurückverwiesen wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Kosten des Rekursverfahrens sind weitere Verfahrenskosten.

Text

Begründung:

Die Klägerin ist Inhaberin der österreichischen Wortmarke „BUZZ!" ua in der Warenklasse 9 für „Hardware, Software und Datenträger". Beginn der Schutzdauer war der 22. Mai 2001. Die Beklagte vertreibt eine Spielkonsole, die die Hard- und Softwarebasis für verschiedene Spiele ist. Seit November 2005 bewarb und verkaufte sie ein dafür entwickeltes Musik-Quiz, das sie mit „BUZZ" bzw „BUZZ!" bezeichnete. Das Spiel besteht aus einer (weiteren) Software und vier Steuereinheiten („Buzzern"), die an die Spielkonsole angeschlossen werden. Das Mutterunternehmen der Beklagten verfügt für die Bezeichnung „BUZZ" über Gemeinschaftsmarken in den Warenklassen 9 und 28. Diese Marken sind allerdings jünger als jene der Klägerin.

Zur Sicherung des von der Klägerin erhobenen Unterlassungsanspruchs erließ das Erstgericht am 16. Jänner 2006 eine einstweilige Verfügung, die vom Senat teilweise abgeändert und teils mit einer Maßgabe bestätigt wurde (4 Ob 134/06v = ecolex 2007, 266 [Schumacher] = RdW 2007, 204 [(Grünzweig)] = ÖBl 2007, 176 [Donat]). Danach hat es die Beklagte bis zur Rechtskraft des über die Unterlassungsklage ergehenden Urteils zu unterlassen, in Österreich Hardware und/oder Software, insbesondere Computerspiele oder ein Computer-Musik-Quiz, unter der Bezeichnung „BUZZ!" oder einer anderen der österreichischen Marke Nummer 196.369 „BUZZ!" der Klägerin verwechselbar ähnlichen

Bezeichnung anzubieten, insbesondere zu bewerben oder bewerben zu lassen, oder in den Verkehr zu bringen. Das Rekursgericht machte den Vollzug dieser Verfügung im ersten Rechtsgang vom Erlag einer Sicherheit von 100.000 EUR abhängig.

Die Beklagte hatte im Sicherungsverfahren unter anderem eingewendet, dass die Klägerin die Marke nur im Bereich nicht einschlägiger Warenklassen, insbesondere für eine Zeitschrift und ein TV-Programm, verwende, nicht aber für Computer-Spiele. Dieser Einwand scheiterte daran, dass die Benutzungsschonfrist nach § 33a MSchG bei Erlassung der einstweiligen Verfügung noch nicht abgelaufen war.Die Beklagte hatte im Sicherungsverfahren unter anderem eingewendet, dass die Klägerin die Marke nur im Bereich nicht einschlägiger Warenklassen, insbesondere für eine Zeitschrift und ein TV-Programm, verwende, nicht aber für Computer-Spiele. Dieser Einwand scheiterte daran, dass die Benutzungsschonfrist nach Paragraph 33 a, MSchG bei Erlassung der einstweiligen Verfügung noch nicht abgelaufen war.

Nach Ablauf der Frist beantragte die Beklagte die Aufhebung der einstweiligen Verfügung. Die Voraussetzungen für die einstweilige Verfügung seien durch den Fristablauf weggefallen. Die Klägerin habe nun zu bescheinigen, dass sie die Marke ernsthaft benutze. Gelinge ihr das nicht, werde das Erlöschen vermutet. Das führe auch zum Erlöschen des Unterlassungsanspruchs. Die von der Klägerin behauptete Lizenzierung der Marke an ein anderes Unternehmen sei nur zum Schein erfolgt und daher keine ernsthafte Nutzung.

Schon vor dem Aufhebungsantrag hatte die Beklagte eine Erhöhung der Sicherheitsleistung auf 1,5 Millionen EUR beantragt. Ihr frustrierter Werbeaufwand habe allein in Österreich 649.000 EUR betragen; monatlich entgehe ihr ein Umsatz von 375.000 EUR. Diese Umstände habe das Rekursgericht bei der Bemessung der Sicherheit nicht berücksichtigt. Diesen Antrag hielt die Beklagte zuletzt für den Fall aufrecht, dass die einstweilige Verfügung nicht aufgehoben würde.

Die Klägerin wendet ein, dass der Ablauf der Benutzungsschonfrist kein Aufhebungsgrund iSv§ 399 EO sei. Denn § 399 Abs 1 Z 2 EO erfasse nur den Wegfall oder die Verminderung der Gefährdung; § 399 Abs 1 Z 4 EO setze die Berichtigung oder rechtskräftige Aberkennung des Anspruchs voraus. Anders als beim Ablauf der Schutzfrist eines Patents folge der Wegfall des Anspruchs nicht unmittelbar aus dem Gesetz, sondern müsse erst durch die zuständigen Behörden festgestellt werden. Zudem sei der Löschungstatbestand des § 33a MSchG auch in der Sache nicht erfüllt. Denn sie habe einem anderen Unternehmen gegen eine Lizenzgebühr von monatlich 1.500 EUR (netto) die Nutzung der Marke für ein (Internet-)Spiel gestattet. Darin liege eine ernsthafte Nutzung. Die Sicherheitsleistung sei schon deswegen nicht zu erhöhen, weil sich die Umstände seit der ersten Bemessung nicht geändert hätten. Weiters habe die Klägerin für ihr Spiel „BUZZ!" nur mit (vergleichsweise) geringem Aufwand geworben. Im Übrigen verwies die Klägerin - in Zusammenhang mit der Sicherheitsleistung - auf ihre zugleich vorgelegte Gegenschrift im Löschungsverfahren vor dem Patentamt „samt Anlagen" und erhob deren Inhalt auch „zum Vorbringen in dieser Äußerung".Die Klägerin wendet ein, dass der Ablauf der Benutzungsschonfrist kein Aufhebungsgrund iSv Paragraph 399, EO sei. Denn Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, EO erfasse nur den Wegfall oder die Verminderung der Gefährdung; Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO setze die Berichtigung oder rechtskräftige Aberkennung des Anspruchs voraus. Anders als beim Ablauf der Schutzfrist eines Patents folge der Wegfall des Anspruchs nicht unmittelbar aus dem Gesetz, sondern müsse erst durch die zuständigen Behörden festgestellt werden. Zudem sei der Löschungstatbestand des Paragraph 33 a, MSchG auch in der Sache nicht erfüllt. Denn sie habe einem anderen Unternehmen gegen eine Lizenzgebühr von monatlich 1.500 EUR (netto) die Nutzung der Marke für ein (Internet-)Spiel gestattet. Darin liege eine ernsthafte Nutzung. Die Sicherheitsleistung sei schon deswegen nicht zu erhöhen, weil sich die Umstände seit der ersten Bemessung nicht geändert hätten. Weiters habe die Klägerin für ihr Spiel „BUZZ!" nur mit (vergleichsweise) geringem Aufwand geworben. Im Übrigen verwies die Klägerin - in Zusammenhang mit der Sicherheitsleistung - auf ihre zugleich vorgelegte Gegenschrift im Löschungsverfahren vor dem Patentamt „samt Anlagen" und erhob deren Inhalt auch „zum Vorbringen in dieser Äußerung".

Das Erstgericht wies den Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung und den Eventualantrag auf Erhöhung der Sicherheitsleistung ab. Es traf (teilweise unklare) Feststellungen zur Nutzung der Marke durch die Lizenznehmerin der Beklagten. Diese habe im September 2005 mit der Entwicklung eines Internet-Spiels begonnen, das sie seit Jänner 2006 unter der Bezeichnung „BUZZ" auf ihrer Website „anbiete" (gemeint anscheinend: unentgeltlich zur Verfügung stelle). Für die Lizenzierung erhalte die Klägerin monatlich 1.500 EUR (netto). Bei der Lizenznehmerin handle es sich um eine mit der Klägerin „befreundete" Verlagsgesellschaft, ohne dass eine „wirtschaftliche Einheit" vorliege. Weiters habe die

Klägerin die Marke zur Kennzeichnung einer Zeitschrift, einer Fernsehserie, eines Schnurlostelefons und eines USB-Sticks genutzt. Daraus folge die ernsthafte kennzeichenmäßige Benutzung auch für die Klassen 9 und 38. Auf dieser Grundlage könne von einem Wegfall oder einer Verminderung der Gefährdung iSv § 399 Abs 1 Z 2 EO keine Rede sein. Für den Aufhebungsgrund nach § 399 Abs 1 Z 4 EO fehle die Berichtigung oder rechtskräftige Aberkennung des Anspruchs. Eine die Erhöhung der Sicherheitsleistung rechtfertigende Änderung der Verhältnisse sei nicht eingetreten.Das Erstgericht wies den Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung und den Eventualantrag auf Erhöhung der Sicherheitsleistung ab. Es traf (teilweise unklare) Feststellungen zur Nutzung der Marke durch die Lizenznehmerin der Beklagten. Diese habe im September 2005 mit der Entwicklung eines Internet-Spiels begonnen, das sie seit Jänner 2006 unter der Bezeichnung „BUZZ" auf ihrer Website „anbiete" (gemeint anscheinend: unentgeltlich zur Verfügung stelle). Für die Lizenzierung erhalte die Klägerin monatlich 1.500 EUR (netto). Bei der Lizenznehmerin handle es sich um eine mit der Klägerin „befreundete" Verlagsgesellschaft, ohne dass eine „wirtschaftliche Einheit" vorliege. Weiters habe die Klägerin die Marke zur Kennzeichnung einer Zeitschrift, einer Fernsehserie, eines Schnurlostelefons und eines USB-Sticks genutzt. Daraus folge die ernsthafte kennzeichenmäßige Benutzung auch für die Klassen 9 und 38. Auf dieser Grundlage könne von einem Wegfall oder einer Verminderung der Gefährdung iSv Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, EO keine Rede sein. Für den Aufhebungsgrund nach Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO fehle die Berichtigung oder rechtskräftige Aberkennung des Anspruchs. Eine die Erhöhung der Sicherheitsleistung rechtfertigende Änderung der Verhältnisse sei nicht eingetreten.

D a s Rekursgericht hob diesen Beschluss auf und verwies die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurück. Weiters sprach es aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der Rekurs zulässig sei.

Der Ablauf der Fünfjahresfrist des § 33a MSchG bewirke eine Änderung der Verhältnisse iSv § 399 Abs 1 Z 2 EO. Vor Ablauf dieser Frist bestehe der Anspruch des Markeninhabers, ohne dass es auf die tatsächliche Nutzung der Marke ankomme. Danach habe er nach § 33a Abs 5 MSchG die Benutzung nachzuweisen. Das Erlöschen der Marke werde daher vermutet. Damit wirke sich der Ablauf der Frist - ebenso wie ein Erlöschenstatbestand beim einstweiligen Unterhalt, der ebenfalls nach § 399 Abs 1 Z 2 EO geltend gemacht werden könne - unmittelbar auf die Beurteilung der Anspruchsberechtigung aus. Es sei nicht sachgerecht, den einstweiligen Rechtsschutz allein davon abhängig zu machen, ob die materiell-rechtlichen Voraussetzungen im Entscheidungszeitpunkt erfüllt gewesen seien. Die Klägerin habe daher die ernsthafte kennzeichenmäßige Benutzung zu bescheinigen. Dabei seien keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Allerdings müsse eine Abgrenzung gegenüber einem reinen - bloß auf die Rechtserhaltung gerichteten - Scheingebrauch vorgenommen werden. Im konkreten Fall habe die Klägerin die Marke im strittigen Bereich viereinhalb Jahre überhaupt nicht benutzt. Der verbleibende Zeitraum sei vor allem durch die rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Beklagten geprägt gewesen. Zwar wäre die Erzielung von Lizenzeinkünften in Höhe von jährlich immerhin 18.000 EUR (netto) nicht von vornherein unbeachtlich. Allerdings zeige der Rekurs zutreffend auf, dass die Klägerin und ihre Lizenznehmerin tiefgreifend verflochten seien. So habe etwa ein und dieselbe Person den Lizenzvertrag für beide Seiten unterfertigt, dies wenige Monate vor Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist. Berücksichtige man weiters, dass die Bezeichnung „BUZZ" bis dahin im strittigen Bereich unbekannt gewesen sei, erhebe sich die Frage nach einem rationalen wirtschaftlichen Motiv der Lizenznehmerin, gerade die streitverfangene Marke gegen ein doch beachtliches Entgelt zu nutzen. Ohne ein solches Motiv läge ein abgestimmtes Vorgehen der personell eng verflochtenen Unternehmen nahe, um der Klägerin zu Markenerhalt und Prozessgewinn zu verhelfen. Zu den weiteren Aspekten „USB-Stick" und „Schnurlostelefon" fehle ein näheres Vorbringen der Klägerin. Im Übrigen sei hier eine nachvollziehbare Tatsachengrundlage erforderlich, welche die rechtliche Beurteilung zuließe, ob ein kennzeichenmäßiger Gebrauch vorgelegen sei oder ob es sich nur um Werbeträger gehandelt habe, die dem Agieren der Klägerin in Bezug auf nicht in die strittige Klasse fallende Waren gedient hätten. Die weitgehend pauschalen, teils nicht auf einem Vorbringen der Klägerin beruhenden Feststellungen reichten auch hier für die Beurteilung der ernsthaften kennzeichenmäßigen Nutzung nicht aus. Da das Gesetz im Verfahren über einen Aufhebungsantrag zwingend eine mündliche Verhandlung vorsehe (§ 399 Abs 2 EO), seien nach § 78 EO auch die §§ 182 f ZPO anzuwenden. Das Erstgericht werde daher mit den Parteien die Rechtslage zu erörtern, auf eine Präzisierung des Vorbringens insbesondere der Klägerin hinzuwirken und auf Basis einer verbreiterten Tatsachengrundlage neuerlich über den Aufhebungsantrag zu entscheiden haben.Der Ablauf der Fünfjahresfrist des Paragraph 33 a, MSchG bewirke eine Änderung der Verhältnisse iSv Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, EO. Vor Ablauf dieser Frist bestehe der Anspruch des Markeninhabers, ohne dass es auf die tatsächliche Nutzung der Marke ankomme. Danach habe er

nach Paragraph 33 a, Absatz 5, MSchG die Benutzung nachzuweisen. Das Erlöschen der Marke werde daher vermutet. Damit wirke sich der Ablauf der Frist - ebenso wie ein Erlöschenstatbestand beim einstweiligen Unterhalt, der ebenfalls nach Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, EO geltend gemacht werden könne - unmittelbar auf die Beurteilung der Anspruchsberechtigung aus. Es sei nicht sachgerecht, den einstweiligen Rechtsschutz allein davon abhängig zu machen, ob die materiell-rechtlichen Voraussetzungen im Entscheidungszeitpunkt erfüllt gewesen seien. Die Klägerin habe daher die ernsthafte kennzeichenmäßige Benutzung zu bescheinigen. Dabei seien keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Allerdings müsse eine Abgrenzung gegenüber einem reinen - bloß auf die Rechtserhaltung gerichteten - Scheingebrauch vorgenommen werden. Im konkreten Fall habe die Klägerin die Marke im strittigen Bereich viereinhalb Jahre überhaupt nicht benutzt. Der verbleibende Zeitraum sei vor allem durch die rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Beklagten geprägt gewesen. Zwar wäre die Erzielung von Lizenzeinkünften in Höhe von jährlich immerhin 18.000 EUR (netto) nicht von vornherein unbeachtlich. Allerdings zeige der Rekurs zutreffend auf, dass die Klägerin und ihre Lizenznehmerin tiefgreifend verflochten seien. So habe etwa ein und dieselbe Person den Lizenzvertrag für beide Seiten unterfertigt, dies wenige Monate vor Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist. Berücksichtige man weiters, dass die Bezeichnung „BUZZ" bis dahin im strittigen Bereich unbekannt gewesen sei, erhebe sich die Frage nach einem rationalen wirtschaftlichen Motiv der Lizenznehmerin, gerade die streitverfangene Marke gegen ein doch beachtliches Entgelt zu nutzen. Ohne ein solches Motiv läge ein abgestimmtes Vorgehen der personell eng verflochtenen Unternehmen nahe, um der Klägerin zu Markenerhalt und Prozessgewinn zu verhelfen. Zu den weiteren Aspekten „USB-Stick" und „Schnurlostelefon" fehle ein näheres Vorbringen der Klägerin. Im Übrigen sei hier eine nachvollziehbare Tatsachengrundlage erforderlich, welche die rechtliche Beurteilung zuließe, ob ein kennzeichenmäßiger Gebrauch vorgelegen sei oder ob es sich nur um Werbeträger gehandelt habe, die dem Agieren der Klägerin in Bezug auf nicht in die strittige Klasse fallende Waren gedient hätten. Die weitgehend pauschalen, teils nicht auf einem Vorbringen der Klägerin beruhenden Feststellungen reichten auch hier für die Beurteilung der ernsthaften kennzeichenmäßigen Nutzung nicht aus. Da das Gesetz im Verfahren über einen Aufhebungsantrag zwingend eine mündliche Verhandlung vorsehe (Paragraph 399, Absatz 2, EO), seien nach Paragraph 78, EO auch die Paragraphen 182, f ZPO anzuwenden. Das Erstgericht werde daher mit den Parteien die Rechtslage zu erörtern, auf eine Präzisierung des Vorbringens insbesondere der Klägerin hinzuwirken und auf Basis einer verbreiterten Tatsachengrundlage neuerlich über den Aufhebungsantrag zu entscheiden haben.

Zur Sicherheitsleistung habe die Beklagte Umstände behauptet, die das Rekursgericht bei der seinerzeitigen Ausmittlung nicht berücksichtigt habe. Das Erstgericht habe dazu keine Feststellungen getroffen. Der Beschluss sei daher auch in diesem Punkt aufzuheben.

Eine erhebliche Rechtsfrage iSv § 527 Abs 2 iVm § 528 Abs 1 ZPO liege vor, weil höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Frage fehle, ob der Ablauf der Frist des § 33a MSchG zur Aufhebung einer einstweiligen Verfügung führen könne.Eine erhebliche Rechtsfrage iSv Paragraph 527, Absatz 2, in Verbindung mit Paragraph 528, Absatz eins, ZPO liege vor, weil höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Frage fehle, ob der Ablauf der Frist des Paragraph 33 a, MSchG zur Aufhebung einer einstweiligen Verfügung führen könne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich der Rekurs der Klägerin. Sie strebt die Wiederherstellung der abweisenden Entscheidung des Erstgerichts an; hilfsweise beantragt sie eine Zurückverweisung in die zweite Instanz. Die Beklagte beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist zulässig, aber nicht berechtigt.

1. Vor einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Rekurs der Klägerin ist die für den Streit über die Aufhebung der einstweiligen Verfügung maßgebende Fragestellung zu klären.

1.1. In der Entscheidung über den Sicherungsantrag (4 Ob 134/06v = ecolex 2007, 266 [Schumacher] = RdW 2007, 204 [(Grünzweig)] = ÖBl 2007, 176 [Donat]) hat der Senat ausgeführt, dass die allfällige Nichtbenutzung einer Marke vor Ablauf der Benutzungsschonfrist des § 33a MSchG keinen Einfluss auf Unterlassungsansprüche des Markeninhabers habe. Mit Ablauf der Frist sei das anders: Denn aus einer nach § 33a MSchG zu löschenden Marke könne kein Unterlassungsanspruch abgeleitet werden. Die Frage, ob der Löschungsgrund vorliege, sei als Vorfrage im Verletzungsstreit zu klären.1.1. In der Entscheidung über den Sicherungsantrag (4 Ob 134/06v = ecolex 2007, 266 [Schumacher] = RdW 2007, 204 [(Grünzweig)] = ÖBl 2007, 176 [Donat]) hat der Senat ausgeführt, dass die allfällige

Nichtbenutzung einer Marke vor Ablauf der Benutzungsschonfrist des Paragraph 33 a, MSchG keinen Einfluss auf Unterlassungsansprüche des Markeninhabers habe. Mit Ablauf der Frist sei das anders: Denn aus einer nach Paragraph 33 a, MSchG zu löschenden Marke könne kein Unterlassungsanspruch abgeleitet werden. Die Frage, ob der Löschungsgrund vorliege, sei als Vorfrage im Verletzungsstreit zu klären.

Der Ablauf der Benutzungsschonfrist führt daher für sich allein nicht zum Erlöschen des Unterlassungsanspruchs. Entscheidend ist vielmehr, ob der Markeninhaber (oder ein Dritter mit dessen Zustimmung) die Marke in den letzten fünf Jahren vor der einredeweisen Geltendmachung des Erlöschens ernsthaft benutzt hat. Nur wenn das nicht zutraf und die Marke daher zu löschen wäre, fiele auch der Unterlassungsanspruch weg. Der Ablauf der Benutzungsschonfrist bewirkt daher nicht unmittelbar das Erlöschen des zuvor bestehenden Anspruchs; er führt aber dazu, dass das Unterbleiben einer ernsthaften Benutzung rechtlich erheblich wird.

Ob der Unterlassungsanspruch wegen mehr als fünfjähriger Nichtbenutzung der Marke erloschen ist, ist hier - vorbehaltlich einer Unterbrechung nach § 57 MSchG - im Hauptverfahren zu prüfen (4 Ob 134/06v). Hätte die Klägerin schon vor Ablauf der Benutzungsschonfrist ein Unterlassungsurteil erwirkt, könnte die Beklagte nach Ablauf der Frist das Erlöschen des Anspruchs mit Oppositionsklage geltend machen. Denn die nun mehr als fünfjährige Nichtbenutzung wäre zweifellos eine neue Tatsache iSv § 35 Abs 1 EO.Ob der Unterlassungsanspruch wegen mehr als fünfjähriger Nichtbenutzung der Marke erloschen ist, ist hier - vorbehaltlich einer Unterbrechung nach Paragraph 57, MSchG - im Hauptverfahren zu prüfen (4 Ob 134/06v). Hätte die Klägerin schon vor Ablauf der Benutzungsschonfrist ein Unterlassungsurteil erwirkt, könnte die Beklagte nach Ablauf der Frist das Erlöschen des Anspruchs mit Oppositionsklage geltend machen. Denn die nun mehr als fünfjährige Nichtbenutzung wäre zweifellos eine neue Tatsache iSv Paragraph 35, Absatz eins, EO.

1.2. Vom Erlöschen des Anspruchs wegen mehr als fünfjähriger Nichtbenutzung zu trennen ist die Frage der Behauptungs- und Beweislast für die ernsthafte Benutzung. Diese trifft nach § 33a Abs 5 MSchG den Markeninhaber. Daher muss der Beklagte im Verletzungsprozess nach Ablauf der Benutzungsschonfrist das Erlöschen der Marke wegen nicht ernsthafter Benutzung nur behaupten; dem Kläger (Markeninhaber) obliegt dann die Behauptung und der Beweis, dass er oder mit seiner Zustimmung ein Dritter die Marke ernsthaft benutzt habe. Bei Fehlen entsprechender Behauptungen oder einem non liquet auf der Sachverhaltsebene ist vom Vorliegen des Löschungstatbestands und damit auch vom Erlöschen des Unterlassungsanspruchs auszugehen. Diese Behauptungs- und Beweislast würde auch in einem allfälligen Oppositionsprozess gelten. Denn dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, dass das aufrechte Bestehen eines Titels zur Verpflichtung des Beklagten führte, den (negativen) Beweis der Nichtbenutzung zu führen.1.2. Vom Erlöschen des Anspruchs wegen mehr als fünfjähriger Nichtbenutzung zu trennen ist die Frage der Behauptungs- und Beweislast für die ernsthafte Benutzung. Diese trifft nach Paragraph 33 a, Absatz 5, MSchG den Markeninhaber. Daher muss der Beklagte im Verletzungsprozess nach Ablauf der Benutzungsschonfrist das Erlöschen der Marke wegen nicht ernsthafter Benutzung nur behaupten; dem Kläger (Markeninhaber) obliegt dann die Behauptung und der Beweis, dass er oder mit seiner Zustimmung ein Dritter die Marke ernsthaft benutzt habe. Bei Fehlen entsprechender Behauptungen oder einem non liquet auf der Sachverhaltsebene ist vom Vorliegen des Löschungstatbestands und damit auch vom Erlöschen des Unterlassungsanspruchs auszugehen. Diese Behauptungs- und Beweislast würde auch in einem allfälligen Oppositionsprozess gelten. Denn dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, dass das aufrechte Bestehen eines Titels zur Verpflichtung des Beklagten führte, den (negativen) Beweis der Nichtbenutzung zu führen.

1.3. Damit ist aber auch die Fragestellung für das vorliegende Verfahren geklärt: Die einstweilige Verfügung wurde erlassen, als der Unterlassungsanspruch aus den bescheinigten Tatsachen abgeleitet werden konnte; auf die Nichtbenutzung kam es zu diesem Zeitpunkt nicht an, weil die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen war. Die Beklagte behauptet nun, dass der Unterlassungsanspruch nach diesem Zeitpunkt erloschen sei, weil nun Benutzungszwang bestehe und die Klägerin die Marke während der letzten fünf Jahre nicht ernsthaft benutzt habe. Daher ist zunächst zu prüfen, ob ein solches - nicht rechtskräftig festgestelltes - Erlöschen des Anspruchs einen der Aufhebungstatbestände des § 399 Abs 1 EO erfüllt. Wird das bejaht, ist in einem weiteren Schritt die Behauptungs- und Beweislast zu klären.1.3. Damit ist aber auch die Fragestellung für das vorliegende Verfahren geklärt: Die einstweilige Verfügung wurde erlassen, als der Unterlassungsanspruch aus den bescheinigten Tatsachen abgeleitet werden konnte; auf die Nichtbenutzung kam es zu diesem Zeitpunkt nicht an, weil die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen war. Die Beklagte behauptet nun, dass der Unterlassungsanspruch nach diesem Zeitpunkt erloschen sei, weil nun Benutzungszwang bestehe und die Klägerin die Marke während der letzten fünf Jahre nicht ernsthaft benutzt habe.

Daher ist zunächst zu prüfen, ob ein solches - nicht rechtskräftig festgestelltes - Erlöschen des Anspruchs einen der Aufhebungstatbestände des Paragraph 399, Absatz eins, EO erfüllt. Wird das bejaht, ist in einem weiteren Schritt die Behauptungs- und Beweislast zu klären.

2. Grundlage für eine Aufhebung der einstweiligen Verfügung könnten die - allenfalls analog anzuwendenden - Tatbestände der § 399 Abs 1 Z 2 oder Z 4 EO sein. Danach kann die Aufhebung oder Einschränkung einer einstweiligen Verfügung beantragt werden:2. Grundlage für eine Aufhebung der einstweiligen Verfügung könnten die - allenfalls analog anzuwendenden - Tatbestände der Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, oder Ziffer 4, EO sein. Danach kann die Aufhebung oder Einschränkung einer einstweiligen Verfügung beantragt werden:

1. [...]

2. wenn sich inzwischen die Verhältnisse, in Anbetracht deren die einstweilige Verfügung bewilligt wurde, derart geändert haben, dass es des Fortbestandes dieser Verfügung zur Sicherung der Partei, auf deren Antrag sie bewilligt wurde, nicht mehr bedarf;

3. [...]

4. wenn der Anspruch der gefährdeten Partei, für welchen die einstweilige Verfügung bewilligt wurde, berichtigt oder rechtskräftig aberkannt oder dessen Erlöschen rechtskräftig festgestellt wurde.

2.1. In der Rechtsprechung wird die Frage, ob ein nicht rechtskräftig festgestelltes Erlöschen des gesicherten Anspruchs zur Aufhebung einer einstweiligen Verfügung führen kann, nicht einheitlich beantwortet.

2.1.1. Unstrittig ist, dass eine bloße Änderung der Beweislage (Bescheinigungslage) die Aufhebung nicht rechtfertigen kann (RIS-Justiz RS0111932, RS0088263). Mit diesem Einwand machte der Gegner der gefährdeten Partei in Wahrheit nur geltend, dass die einstweilige Verfügung schon zu Unrecht bewilligt worden sei; das kann nur mit Rekurs oder Widerspruch aufgegriffen werden (3 Ob 515/83; RIS-Justiz RS0005594). Im vorliegenden Verfahren behauptet die Beklagte allerdings nicht eine Änderung der Beweislage, sondern das (nachträgliche) Erlöschen des gesicherten Anspruchs.

Ein solches Erlöschen ist jedenfalls dann ein Aufhebungsgrund nach § 399 Abs 1 Z 4 EO, wenn es rechtskräftig festgestellt ist (3 Ob 120/62 = EvBl 1962/459; 3 Ob 50/80 = SZ 53/111 ua). Der rechtskräftigen Feststellung sind nach4 Ob 2004/96a (= SZ 69/61) solche Fälle gleichzuhalten, in denen aus einer rechtskräftigen Entscheidung in einem anderen Verfahren - hier allenfalls vor dem Patentamt - folgt, dass der zu sichernde Anspruch nicht mehr besteht. Eine solche Entscheidung liegt hier aber (noch) nicht vor.Ein solches Erlöschen ist jedenfalls dann ein Aufhebungsgrund nach Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO, wenn es rechtskräftig festgestellt ist (3 Ob 120/62 = EvBl 1962/459; 3 Ob 50/80 = SZ 53/111 ua). Der rechtskräftigen Feststellung sind nach4 Ob 2004/96a (= SZ 69/61) solche Fälle gleichzuhalten, in denen aus einer rechtskräftigen Entscheidung in einem anderen Verfahren - hier allenfalls vor dem Patentamt - folgt, dass der zu sichernde Anspruch nicht mehr besteht. Eine solche Entscheidung liegt hier aber (noch) nicht vor.

2.1.2. Ein - wie hier - nicht rechtskräftig festgestelltes Erlöschen des gesicherten Anspruchs soll nach mehreren Entscheidungen nicht zur Aufhebung der einstweiligen Verfügung führen können (3 Ob 120/62 = EvBl 1962/459 [einstweiliger Unterhalt]; 3 Ob 50/80 = SZ 53/111 [Verzicht]; 6 Ob 696/85 [Novation]; 4 Ob 53/88 = SZ 61/169 [obiter]; 4 Ob 1088/92 [außergerichtlicher Vergleich]). Als Grund dafür wird idR ein Gegenschluss zu § 399 Abs 1 Z 4 EO genannt.2.1.2. Ein - wie hier - nicht rechtskräftig festgestelltes Erlöschen des gesicherten Anspruchs soll nach mehreren Entscheidungen nicht zur Aufhebung der einstweiligen Verfügung führen können (3 Ob 120/62 = EvBl 1962/459 [einstweiliger Unterhalt]; 3 Ob 50/80 = SZ 53/111 [Verzicht]; 6 Ob 696/85 [Novation]; 4 Ob 53/88 = SZ 61/169 [obiter]; 4 Ob 1088/92 [außergerichtlicher Vergleich]). Als Grund dafür wird idR ein Gegenschluss zu Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO genannt.

Von einem „Erlöschen" des Anspruchs kann in diesem Zusammenhang allerdings nur gesprochen werden, wenn sich die anspruchsbegründenden Umstände nach Erlassung der einstweiligen Verfügung geändert haben (nova producta); bei einer bloßen Änderung der Beweislage (nova reperta) bestand der Anspruch schon von Anfang an nicht. Daher ist etwa die Entscheidung 4 Ob 70/95 (= ÖBl 1996, 98 - Zillertaler Schürzenjäger) ungeachtet ihrer Begründung, die auf das „Erlöschen" des Anspruchs Bezug nimmt, nicht dieser Fallgruppe zuzuordnen.

In anderen Entscheidungen hat der Oberste Gerichtshof das nicht rechtskräftig festgestellte Erlöschen eines Anspruchs

hingegen als relevante Änderung der Verhältnisse iSv § 399 Abs 1 Z 2 EO angesehen oder überhaupt dem Tatbestand des § 399 Abs 1 Z 4 EO unterstellt. So kann eine Änderung der Verhältnisse zur Aufhebung oder Einschränkung einer einstweiligen Verfügung führen, mit der einstweiliger Unterhalt nach § 382 Z 8 lit a EO zuerkannt wurde (2 Ob 541/87 = SZ 60/60; 4 Ob 534/95; 2 Ob 258/97y = ÖA 1998, 165). Ein Anwendungsfall ist etwa das Eingehen einer Lebensgemeinschaft nach Zuerkennung des Unterhalts (2 Ob 258/97y). Dass die Aufhebungstatbestände des § 399 Abs 1 Z 1 bis 3 EO den Wegfall des Sicherungsbedürfnisses voraussetzten, steht diesem Ergebnis nach 4 Ob 524/95 nicht entgegen, da ein erloschener Anspruch keiner Sicherung mehr bedürfe. Einen anderen Weg geht 4 Ob 53/88 (= SZ 61/169). Danach ist eine zur Sicherung eines Patents erlassene einstweilige Verfügung nach Ablauf der Patentdauer zwar nicht nach § 399 Abs 1 Z 2 EO, wohl aber nach § 399 Abs 1 Z 4 EO aufzuheben. Das - nachträgliche - Erlöschen des Anspruchs ergebe sich hier unmittelbar aus dem Gesetz, weswegen keine negative Feststellungsklage erforderlich sei.In anderen Entscheidungen hat der Oberste Gerichtshof das nicht rechtskräftig festgestellte Erlöschen eines Anspruchs hingegen als relevante Änderung der Verhältnisse iSv Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, EO angesehen oder überhaupt dem Tatbestand des Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO unterstellt. So kann eine Änderung der Verhältnisse zur Aufhebung oder Einschränkung einer einstweiligen Verfügung führen, mit der einstweiliger Unterhalt nach Paragraph 382, Ziffer 8, Litera a, EO zuerkannt wurde (2 Ob 541/87 = SZ 60/60; 4 Ob 534/95; 2 Ob 258/97y = ÖA 1998, 165). Ein Anwendungsfall ist etwa das Eingehen einer Lebensgemeinschaft nach Zuerkennung des Unterhalts (2 Ob 258/97y). Dass die Aufhebungstatbestände des Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer eins bis 3 EO den Wegfall des Sicherungsbedürfnisses voraussetzten, steht diesem Ergebnis nach 4 Ob 524/95 nicht entgegen, da ein erloschener Anspruch keiner Sicherung mehr bedürfe. Einen anderen Weg geht 4 Ob 53/88 (= SZ 61/169). Danach ist eine zur Sicherung eines Patents erlassene einstweilige Verfügung nach Ablauf der Patentdauer zwar nicht nach Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, EO, wohl aber nach Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO aufzuheben. Das - nachträgliche - Erlöschen des Anspruchs ergebe sich hier unmittelbar aus dem Gesetz, weswegen keine negative Feststellungsklage erforderlich sei.

2.1.3. Damit ist die Rechtsprechung im entscheidenden Punkt uneinheitlich: Denn eine Novation (6 Ob 696/85) oder ein Vergleich (4 Ob 1088/92) führen ebenso zum nachträglichen Erlöschen des gesicherten Anspruchs wie das Eingehen einer Lebensgemeinschaft nach Zuerkennung einstweiligen Unterhalts (2 Ob 258/97y). Eine Rechtfertigung für diese Differenzierung kann der Rechtsprechung nicht entnommen werden.

2.2. Auch die Lehre bietet ein zwiespältiges Bild. Teilweise vertritt sie aufgrund eines Gegenschlusses aus § 399 Abs 1 Z 4 EO die Auffassung, dass ein bloß bescheinigtes - also nicht rechtskräftig festgestelltes - Erlöschen des Anspruchs nicht zu einer Aufhebung der einstweiligen Verfügung führen könne (Heller/Berger/Stix, Kommentar III 2885; E. Kodek in Angst § 399 Rz 26 f); eine Überprüfung des Anspruchs sei im Verfahren nach § 399 Abs 1 Z 4 EO nicht möglich (Grünzweig, Glosse zu 4 Ob 134/06v, RdW 2007, 205).2.2. Auch die Lehre bietet ein zwiespältiges Bild. Teilweise vertritt sie aufgrund eines Gegenschlusses aus Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO die Auffassung, dass ein bloß bescheinigtes - also nicht rechtskräftig festgestelltes - Erlöschen des Anspruchs nicht zu einer Aufhebung der einstweiligen Verfügung führen könne (Heller/Berger/Stix, Kommentar römisch III 2885; E. Kodek in Angst Paragraph 399, Rz 26 f); eine Überprüfung des Anspruchs sei im Verfahren nach Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO nicht möglich (Grünzweig, Glosse zu 4 Ob 134/06v, RdW 2007, 205).

Nach anderen Autoren fällt das nicht rechtskräftig festgestellte Erlöschen des gesicherten Anspruchs zwar nicht unter § 399 Abs 1 Z 4 EO, wohl aber unter § 399 Abs 1 Z 2 EO (Kininger, Einstweilige Verfügungen zur Sicherung von Rechtsverhältnissen [1991] 110 f; F. Prunbauer, Beseitigung einer einstweiligen Verfügung. Oppositionsklage oder Aufhebungsantrag, ecolex 1990, 233; König, Einstweilige Verfügungen3 [2007] Rz 8/17; Zechner, Sicherungsexekution und Einstweilige Verfügung [2000] § 399 Rz 5; vgl auch Konecny, Der Anwendungsbereich der einstweiligen Verfügung [1992] 200 f, zum Sonderfall eines aufschiebend bedingten Anspruchs). Es sei nicht einzusehen, weshalb der Gegner, der im Aufhebungsverfahren das Erlöschen des Anspruchs bescheinigen könne und keine Oppositionsklage erheben wolle, durch die Provisorialmaßnahme belastet bleiben solle; in diesem Fall sei der Anspruch bescheinigungslos geworden, was zum Wegfall des Sicherungsanspruchs führe (Zechner aaO).Nach anderen Autoren fällt das nicht rechtskräftig festgestellte Erlöschen des gesicherten Anspruchs zwar nicht unter Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO, wohl aber unter Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, EO (Kininger, Einstweilige Verfügungen zur Sicherung von Rechtsverhältnissen [1991] 110 f; F. Prunbauer, Beseitigung einer einstweiligen Verfügung. Oppositionsklage oder Aufhebungsantrag, ecolex 1990, 233; König, Einstweilige Verfügungen3 [2007] Rz 8/17; Zechner, Sicherungsexekution

und Einstweilige Verfügung [2000] Paragraph 399, Rz 5; vergleiche auch Konecny, Der Anwendungsbereich der einstweiligen Verfügung [1992] 200 f, zum Sonderfall eines aufschiebend bedingten Anspruchs). Es sei nicht einzusehen, weshalb der Gegner, der im Aufhebungsverfahren das Erlöschen des Anspruchs bescheinigen könne und keine Oppositionsklage erheben wolle, durch die Provisorialmaßnahme belastet bleiben solle; in diesem Fall sei der Anspruch bescheinigungslos geworden, was zum Wegfall des Sicherungsanspruchs führe (Zechner aaO).

Eine dritte Auffassung (G. Kodek in Burgstaller/Deixler-Hübner § 399 Rz 12, 23 ff) will weder § 399 Abs 1 Z 2 noch unmittelbar § 399 Abs 1 Z 4 EO anwenden. Wohl aber ergebe sich die Aufhebungsmöglichkeit aus einer Analogie zu § 399 Abs 1 Z 4 EO. Das nachträgliche Erlöschen sei - anders als die bloße Änderung der Beweislage - der „Berichtigung" des Anspruchs gleichzuhalten. Die Anwendung von § 399 Abs 1 Z 2 EO sei abzulehnen, weil dadurch die Grenzen zur Z 4 verwischt würden (G. Kodek aaO Rz 12).Eine dritte Auffassung (G. Kodek in Burgstaller/DeixlerHübner Paragraph 399, Rz 12, 23 ff) will weder Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, noch unmittelbar Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO anwenden. Wohl aber ergebe sich die Aufhebungsmöglichkeit aus einer Analogie zu Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO. Das nachträgliche Erlöschen sei - anders als die bloße Änderung der Beweislage - der „Berichtigung" des Anspruchs gleichzuhalten. Die Anwendung von Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, EO sei abzulehnen, weil dadurch die Grenzen zur Ziffer 4, verwischt würden (G. Kodek aaO Rz 12).

3. Kernpunkt dieses Streits ist die Frage, ob § 399 Abs 1 Z 4 EO die Frage des nachträglichen Erlöschens des Anspruchs abschließend regelt. Träfe das zu, so wäre weder eine Analogie zur „Berichtigung" des Anspruchs noch die Anwendung von § 399 Abs 1 Z 2 EO möglich. Denn nach diesen Varianten wäre über das Erlöschen im Aufhebungsverfahren selbst zu entscheiden. § 399 Abs 1 Z 4 EO fordert demgegenüber eine rechtskräftige Entscheidung, die nur in einem anderen Verfahren ergangen sein kann.3. Kernpunkt dieses Streits ist die Frage, ob Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO die Frage des nachträglichen Erlöschens des Anspruchs abschließend regelt. Träfe das zu, so wäre weder eine Analogie zur „Berichtigung" des Anspruchs noch die Anwendung von Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, EO möglich. Denn nach diesen Varianten wäre über das Erlöschen im Aufhebungsverfahren selbst zu entscheiden. Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO fordert demgegenüber eine rechtskräftige Entscheidung, die nur in einem anderen Verfahren ergangen sein kann.

Für den abschließenden Charakter von § 399 Abs 1 Z 4 EO spricht zwar ein systematisches Argument. Der Gesetzgeber h a t einen Fall des Erlöschens, nämlich die Berichtigung, vom Erfordernis der rechtskräftigen Feststellung ausgenommen. Das lässt bei isolierter Betrachtung darauf schließen, dass das Erfordernis der rechtskräftigen Entscheidung für alle anderen Fälle des Erlöschens gelten soll. Darin liegt eine gewisse Parallele zum Geltendmachen des Erlöschens eines Anspruchs im Exekutionsverfahren: Im Allgemeinen ist die Exekution nach § 35 Abs 4 EO erst dann einzustellen, wenn der Verpflichtete im Oppositionsprozess rechtskräftig obsiegt hat; demgegenüber kann der Verpflichtete Erlöschen wegen Befriedigung (auch) mit einem Einstellungsantrag nach § 40 EO geltend machen.Für den abschließenden Charakter von Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO spricht zwar ein systematisches Argument. Der Gesetzgeber hat einen Fall des Erlöschens, nämlich die Berichtigung, vom Erfordernis der rechtskräftigen Feststellung ausgenommen. Das lässt bei isolierter Betrachtung darauf schließen, dass das Erfordernis der rechtskräftigen Entscheidung für alle anderen Fälle des Erlöschens gelten soll. Darin liegt eine gewisse Parallele zum Geltendmachen des Erlöschens eines Anspruchs im Exekutionsverfahren: Im Allgemeinen ist die Exekution nach Paragraph 35, Absatz 4, EO erst dann einzustellen, wenn der Verpflichtete im Oppositionsprozess rechtskräftig obsiegt hat; demgegenüber kann der Verpflichtete Erlöschen wegen Befriedigung (auch) mit einem Einstellungsantrag nach Paragraph 40, EO geltend machen.

Diese Parallele greift allerdings zu kurz. Denn zum einen führen streitige Tatumstände auch im Fall eines Oppositionsantrags zur Verweisung auf den Rechtsweg (§ 40 Abs 2 EO). Zum anderen bewirkt die Notwendigkeit eines Oppositionsprozesses zumindest bei Vollstreckung eines Urteils eine Gleichbehandlung der Parteien: Der betreibende Gläubiger musste seinen Titel in einem Zivilprozess erstreiten; daher muss auch der Schuldner das Erlöschen - jedenfalls bei streitigen Tatumständen - auf gleiche Weise dartun.Diese Parallele greift allerdings zu kurz. Denn zum einen führen streitige Tatumstände auch im Fall eines Oppositionsantrags zur Verweisung auf den Rechtsweg (Paragraph 40, Absatz 2, EO). Zum anderen bewirkt die Notwendigkeit eines Oppositionsprozesses zumindest bei Vollstreckung eines Urteils eine Gleichbehandlung der Parteien: Der betreibende Gläubiger musste seinen Titel in einem Zivilprozess erstreiten; daher muss auch der Schuldner das Erlöschen - jedenfalls bei streitigen Tatumständen - auf gleiche Weise dartun.

Bei Erlöschen eines mit einstweiliger Verfügung gesicherten Anspruchs wäre das anders: Die gefährdete Partei muss im Sicherungsverfahren die den Anspruch tragenden Tatsachen nur bescheinigen. Damit kann sie vergleichsweise rasch - wenngleich auf eigenes Risiko (§ 394 EO) - einen vollstreckbaren Titel erwirken. Demgegenüber müsste ihr Gegner, verneint man die Möglichkeit eines Aufhebungsantrags, das nachträgliche Erlöschen des gesicherten Anspruchs in einem Zivilprozess - sei es im noch anhängigen Hauptverfahren, sei es mit Oppositions- oder Feststellungsklage - beweisen. Die gefährdete Partei könnte daher weiterhin Exekution führen; der Gegner wäre auf die Möglichkeit eines Aufschiebungsantrags verwiesen (vgl dazu RIS-Justiz RS0114378).Bei Erlöschen eines mit einstweiliger Verfügung gesicherten Anspruchs wäre das anders: Die gefährdete Partei muss im Sicherungsverfahren die den Anspruch tragenden Tatsachen nur bescheinigen. Damit kann sie vergleichsweise rasch - wenngleich auf eigenes Risiko (Paragraph 394, EO) - einen vollstreckbaren Titel erwirken. Demgegenüber müsste ihr Gegner, verneint man die Möglichkeit eines Aufhebungsantrags, das nachträgliche Erlöschen des gesicherten Anspruchs in einem Zivilprozess - sei es im noch anhängigen Hauptverfahren, sei es mit Oppositions- oder Feststellungsklage - beweisen. Die gefährdete Partei könnte daher weiterhin Exekution führen; der Gegner wäre auf die Möglichkeit eines Aufschiebungsantrags verwiesen vergleiche dazu RIS-Justiz RS0114378).

Eine sachliche Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung ist nicht erkennbar. Wenn die gefährdete Partei ihren Anspruch in einem vereinfachten Verfahren bescheinigen und damit einen vollstreckbaren Titel erlangen kann, erfordert es die Waffengleichheit der Parteien, dass auch ihr Gegner das nachträgliche Erlöschen des Anspruchs in einem vergleichbar einfachen (Bescheinigungs-)Verfahren geltend machen kann. § 399 Abs 1 Z 4 EO kann daher nicht als abschließende Regelung verstanden werden.Eine sachliche Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung ist nicht erkennbar. Wenn die gefährdete Partei ihren Anspruch in einem vereinfachten Verfahren bescheinigen und damit einen vollstreckbaren Titel erlangen kann, erfordert es die Waffengleichheit der Parteien, dass auch ihr Gegner das nachträgliche Erlöschen des Anspruchs in einem vergleichbar einfachen (Bescheinigungs-)Verfahren geltend machen kann. Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO kann daher nicht als abschließende Regelung verstanden werden.

Damit ist der Weg frei für die Anwendung von § 399 Abs 1 Z 2 EO. Denn das nachträgliche Erlöschen des Anspruchs ist zweifellos eine Änderung der Verhältnisse, die das Sicherungsbedürfnis der gefährdeten Partei beseitigt (4 Ob 524/95; Zechner aaO). Diese Regelung ist daher neben § 399 Abs 1 Z 4 EO anwendbar. Das mag zwar zu einer gewissen Verwischung der Grenzen führen (G. Kodek aaO Rz 12). Allerdings ist die - vom Wortlaut her mögliche -unmittelbare Anwendung einer Bestimmung aus dogmatischer Sicht der von G. Kodek vorgeschlagenen Analogie vorzuziehen. Im Ergebnis besteht ohnehin kein Unterschied: Der Gegner der gefährdeten Partei kann in seinem Aufhebungsantrag geltend machen, dass der bei Erlassung der einstweiligen Verfügung bestehende Anspruch durch eine nach diesem Zeitpunkt eingetretene Änderung der Sachverhaltsgrundlage (nicht bloß der Beweislage) materiell erloschen sei. Darüber ist - wie schon bei Erlassung der einstweiligen Verfügung - in einem Bescheinigungsverfahren zu entscheiden (RIS-Justiz RS0111139).Damit ist der Weg frei für die Anwendung von Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 2, EO. Denn das nachträgliche Erlöschen des Anspruchs ist zweifellos eine Änderung der Verhältnisse, die das Sicherungsbedürfnis der gefährdeten Partei beseitigt (4 Ob 524/95; Zechner aaO). Diese Regelung ist daher neben Paragraph 399, Absatz eins, Ziffer 4, EO anwendbar. Das mag zwar zu einer gewissen Verwischung der Grenzen führen (G. Kodek aaO Rz 12). Allerdings ist die - vom Wortlaut her mögliche - unmittelbare Anwendung einer Bestimmung aus dogmatischer Sicht der von G. Kodek vorgeschlagenen Analogie vorzuziehen. Im Ergebnis besteht ohnehin kein Unterschied: Der Gegner der gefährdeten Partei kann in seinem Aufhebungsantrag geltend machen, dass der bei Erlassung der einstweiligen Verfügung bestehende Anspruch durch eine nach diesem Zeitpunkt eingetretene Änderung der Sachverhaltsgrundlage (nicht bloß der Beweislage) materiell erloschen sei. Darüber ist - wie schon bei Erlassung der einstweiligen Verfügung - in einem Bescheinigungsverfahren zu entscheiden (RIS-Justiz RS0111139).

4. Im vorliegenden Fall kann die Beklagte daher mit Aufhebungsantrag geltend machen, dass der gesicherte Unterlassungsanspruch erloschen sei, weil die Marke der Klägerin - anders als im Zeitpunkt der Erlassung der einstweiligen Verfügung - gelöscht werden könnte. In der nun mehr als fünfjährigen Nichtbenutzung läge ein neues Sachverhaltselement (novum productum), dass zum Erlöschen des Anspruchs führte. Der Aufhebungsgrund ist daher schlüssig behauptet. Die Behauptungs- und Beweislast im weiteren Verfahren ergibt sich aus § 33a Abs 5 und § 56 Abs 1 Satz 2 MSchG. Danach hat nun die Klägerin zu behaupten und zu bescheinigen, dass sie die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre ernsthaft benutzt hat. Gelingt ihr das nicht, ist von einer relevanten Änderung der

Sachverhaltsgrundlage auszugehen.4. Im vorliegenden Fall kann die Beklagte daher mit Aufhebungsantrag geltend machen, dass der gesicherte Unterlassungsanspruch erloschen sei, weil die Marke der Klägerin - anders als im Zeitpunkt der Erlassung der einstweiligen Verfügung - gelöscht werden könnte. In der nun mehr als fünfjährigen Nichtbenutzung läge ein neues Sachverhaltselement (novum productum), dass zum Erlöschen des Anspruchs führte. Der Aufhebungsgrund ist daher schlüssig behauptet. Die Behauptungs- und Beweislast im weiteren Verfahren ergibt sich aus Paragraph 33 a, Absatz 5 und Paragraph 56, Absatz eins, Satz 2 MSchG. Danach hat nun die Klägerin zu behaupten und zu bescheinigen, dass sie die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre ernsthaft benutzt hat. Gelingt ihr das nicht, ist von einer relevanten Änderung der Sachverhaltsgrundlage auszugehen.

5. Für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung hat das Rekursgericht zutreffend auf die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-40/01 (= Slg 2003 I 2439 - Ansul/Ajax Brandbeveiliging = ÖBl-LS 2003/101 - Minimax) verwiesen. Danach wird eine Marke ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke.5. Für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung hat das Rekursgericht zutreffend auf die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-40/01 (= Slg 2003 römisch eins 2439 - Ansul/Ajax Brandbeveiliging = ÖBl-LS 2003/101 - Minimax) verwiesen. Danach wird eine Marke ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu

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

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at