jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 2006/9/28 4Ob134/06v

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 28.09.2006

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und durch die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs 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 Provisorialverfahren 33.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der Beklagten gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 17. Mai 2006, GZ 2 R 41/06y-10, mit welchem dem Rekurs der Beklagten gegen den Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 16. Jänner 2006, GZ 39 Cg 96/05v-5, teilweise Folge gegeben wurde, den Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird teilweise Folge gegeben.

Die Beschlüsse der Vorinstanzen werden teils mit der Maßgabe bestätigt und teils dahin abgeändert, dass die Entscheidung insgesamt wie folgt zu lauten hat:

„Einstweilige Verfügung:

Zur Sicherung des Anspruchs der Klägerin gegen die Beklagte auf Unterlassung weiterer Kennzeicheneingriffe, worauf die Unterlassungsklage gerichtet ist, wird der Beklagten aufgetragen, es ab sofort und 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 Nr. 196.369 'BUZZ!' der Klägerin verwechselbar ähnlichen Bezeichnung anzubieten, insbesondere zu bewerben oder bewerben zu lassen, oder in den Verkehr zu bringen.

Die einstweilige Verfügung ist nur zu vollziehen, wenn die Klägerin eine Sicherheitsleistung von 100.000 EUR erlegt.

Das Mehrbegehren, der Beklagten auch das Besitzen der genannten Waren zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens zu verbieten, wird abgewiesen.

Die Klägerin ist schuldig, der Beklagten einen mit 217,44 EUR (darin 36,24 EUR USt) bestimmten Anteil an den Äußerungskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen."

Die Klägerin hat vier Fünftel ihrer Kosten des Rechtsmittelverfahrens vorläufig selbst zu tragen; ein Fünftel dieser Kosten hat sie endgültig selbst zu tragen.

Die Klägerin ist schuldig, der Beklagten einen mit 597,49 EUR (darin 99,58 EUR USt) bestimmten Anteil an den Kosten des Rechtsmittelverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

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. 5. 2001. Sie verwendet die Marke nicht für solche Waren, sondern derzeit nur als Titel einer Zeitschrift. Die Beklagte vertreibt eine Spielkonsole, die die Hard- und Softwarebasis für verschiedene Spiele ist. Seit November 2005 bewirbt und verkauft sie ein für diese Spielkonsole entwickeltes Computer-Musik-Quiz, das mit „BUZZ" bzw „BUZZ!" bezeichnet ist. 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 prioritätsjünger als jene der Klägerin. Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragt die Klägerin, der Beklagten zu verbieten, in Österreich Hardware und/oder Software, insbesondere Computerspiele wie ein Computer-Musik-Quiz, unter der Bezeichnung „BUZZ!" oder einer anderen der österreichischen Marke Nr. 196.369 „BUZZ!" der Klägerin ähnlichen Bezeichnung anzubieten, insbesondere zu bewerben oder bewerben zu lassen, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen. Die von der Beklagten vertriebenen Computerspiele seien „Hard- und Software" iSd Warenklasse 9. Die Beklagte habe daher die ältere Marke der Klägerin zur Kennzeichnung von Waren benutzt, die in den Schutzbereich der Marke fielen. Wie die Klägerin ihre Marke bisher verwendet habe, sei wegen der fünfjährigen Benutzungsschonfrist unerheblich. Es komme nicht darauf an, in welcher Branche die Klägerin tätig sei; entscheidend sei vielmehr, wofür die Marke Schutz genieße.

Die Beklagte wandte ein, dass das von ihr vertriebene Computerspiel in die Warenklasse 28 („Spiele bzw Spielzeuge") falle. Dafür sei die Marke der Klägerin nicht registriert. Zudem werde der Begriff „BUZZ!" nicht kennzeichenmäßig im Sinne einer Herkunftsangabe, sondern (lediglich) als Titel eines Spiels verwendet. Das Wort „Buzz" sei dem englischen Sprachgebrauch entnommen und nicht unterscheidungskräftig. Die Beurteilung habe auch während der „Benutzungsschonfrist" nicht abstrakt anhand der registrierten Warenklassen, sondern konkret aufgrund der damit bezeichneten Waren zu erfolgen. Diese seien ganz verschieden, da die Klägerin ihre Marke nur als Zeitschriftentitel verwende. Es könne ausgeschlossen werden, dass die Klägerin in nächster Zeit in der Lage sei, Computerspiele herzustellen. Die Klagsführung erfolge daher nicht zum Schutz markenrechtlicher Interessen, sondern sei schikanös. Sollte dennoch eine einstweilige Verfügung erlassen werden, sei sie jedenfalls wegen des der Beklagten drohenden Schadens vom Erlag einer Sicherheitsleistung von 1,500.000 EUR abhängig zu machen.

Das Erstgericht erließ die einstweilige Verfügung und wies den Antrag auf Auferlegung einer Sicherheitsleistung ab. Bei der Prüfung der Verwechselbarkeit komme es mangels Ablaufs der Benutzungsschonfrist nur auf den Registerstand an, nicht auf den tatsächlichen Gebrauch. Nach objektivem Verkehrsverständnis falle das von der Beklagten vertriebene Computerspiel unter die zugunsten der Klägerin geschützten Waren in Klasse 9 (Software und Hardware), sodass die fehlende Registrierung der Marke in der Klasse 28 (Spiele und Spielzeuge) nicht schade. Der Begriff „Buzz" sei in Österreich weithin unbekannt und daher unterscheidungskräftig. Der Einwand schikanöser Klagsführung sei unsubstantiiert geblieben. Aufgrund der eindeutigen Rechtslage sei von der Auferlegung einer Sicherheitsleistung abzusehen.

Das Rekursgericht bestätigte die einstweilige Verfügung, machte sie aber vom (inzwischen erfolgten) Erlag einer Sicherheitsleistung von 100.000 EUR abhängig. Es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei. So wie ältere Titelrechte der Verwendung einer jüngeren Marke entgegenstünden, könne auch der Eingriff in eine ältere Marke nicht damit gerechtfertigt werden, er erfolge nur durch deren Benutzung als Werktitel. Die Beklagte verwende den Begriff „Buzz" zur individuellen Kennzeichnung der strittigen Ware; ein Eingriff iSv § 10 MSchG liege daher vor. Spielesoftware wie jene der Beklagten falle unter die Gattungsbezeichnung „Software". Der (abstrakte) Markenschutz der Klägerin erstrecke sich daher auch auf solche Waren. Innerhalb der Fünf-Jahres-Frist des § 33a MSchG genössen Marken unabhängig von ihrer Verwendung vollen Schutz. Mangels eines tatsächlichen Vertriebs gleicher oder gleichartiger Waren sei die verwechselbare Ähnlichkeit der Zeichen abstrakt, das heißt nach dem aus dem Markenregister ersichtlichen Schutzumfang zu beurteilen. Das Verbot des „Besitzens" sei durch § 10a Z 2 MSchG gedeckt. Wegen des durch das Verbot drohenden Schadens und unter Bedachtnahme auf den bevorstehenden Ablauf der Frist des § 33a MSchG sei die einstweilige Verfügung jedoch vom Erlag einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen.Das Rekursgericht

bestätigte die einstweilige Verfügung, machte sie aber vom (inzwischen erfolgten) Erlag einer Sicherheitsleistung von 100.000 EUR abhängig. Es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei. So wie ältere Titelrechte der Verwendung einer jüngeren Marke entgegenstünden, könne auch der Eingriff in eine ältere Marke nicht damit gerechtfertigt werden, er erfolge nur durch deren Benutzung als Werktitel. Die Beklagte verwende den Begriff „Buzz" zur individuellen Kennzeichnung der strittigen Ware; ein Eingriff iSv Paragraph 10, MSchG liege daher vor. Spielesoftware wie jene der Beklagten falle unter die Gattungsbezeichnung „Software". Der (abstrakte) Markenschutz der Klägerin erstrecke sich daher auch auf solche Waren. Innerhalb der Fünf-Jahres-Frist des Paragraph 33 a, MSchG genössen Marken unabhängig von ihrer Verwendung vollen Schutz. Mangels eines tatsächlichen Vertriebs gleicher oder gleichartiger Waren sei die verwechselbare Ähnlichkeit der Zeichen abstrakt, das heißt nach dem aus dem Markenregister ersichtlichen Schutzumfang zu beurteilen. Das Verbot des „Besitzens" sei durch Paragraph 10 a, Ziffer 2, MSchG gedeckt. Wegen des durch das Verbot drohenden Schadens und unter Bedachtnahme auf den bevorstehenden Ablauf der Frist des Paragraph 33 a, MSchG sei die einstweilige Verfügung jedoch vom Erlag einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen.

Rechtliche Beurteilung

Der gegen diese Entscheidung gerichtete außerordentliche Revisionsrekurs der Beklagten ist zulässig, weil höchstgerichtliche Rechtsprechung zu einzelnen darin angesprochenen Punkten fehlt, er ist aber nur zu einem geringen Teil berechtigt.

1. Nach § 10 Abs 1 MSchG gewährt eine eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, einem Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung (1) ein mit der Ware gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist, und (2) ein mit der Ware gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn dadurch für das Publikum Verwechslungsgefahr besteht.1. Nach Paragraph 10, Absatz eins, MSchG gewährt eine eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, einem Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung (1) ein mit der Ware gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist, und (2) ein mit der Ware gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn dadurch für das Publikum Verwechslungsgefahr besteht.

Die Beklagte bestreitet, dass die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmung vorliegen. Weder habe sie die Marke kennzeichenmäßig benutzt, noch liege eine für die Bejahung der Verwechslungsgefahr ausreichende Warenähnlichkeit vor. Damit dringt sie jedoch nicht durch.

1.1. Dem Markeninhaber ist (nur) der kennzeichenmäßige Gebrauch seines Zeichens vorbehalten. Kennzeichenmäßiger Gebrauch liegt vor, wenn im geschäftlichen Verkehr eine wörtliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung oder in Bezug auf sie so gebraucht wird, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsart (zum Beurteilungsmaßstab s EuGH C-342/97 = Slg 1999 I - 3819, RNr 26 - Lloyd) annimmt oder annehmen kann, das Zeichen diene zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen anderer Herkunft (4 Ob 391/84 = ÖBl 1985, 158 - Ford-Spezialwerkstätte; RIS-Justiz RS0066671; zuletzt etwa 4 Ob 79/06f - Smiley). Ist die Verwendung des Zeichens mehrdeutig, muss ein kennzeichenmäßiger Gebrauch angenommen werden (4 Ob 364/85 - Duracell).1.1. Dem Markeninhaber ist (nur) der kennzeichenmäßige Gebrauch seines Zeichens vorbehalten. Kennzeichenmäßiger Gebrauch liegt vor, wenn im geschäftlichen Verkehr eine wörtliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung oder in Bezug auf sie so gebraucht wird, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsart (zum Beurteilungsmaßstab s EuGH C-342/97 = Slg 1999 römisch eins - 3819, RNr 26 - Lloyd) annimmt oder annehmen kann, das Zeichen diene zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen anderer Herkunft (4 Ob 391/84 = ÖBl 1985, 158 - Ford-Spezialwerkstätte; RIS-JustizRS0066671; zuletzt etwa 4 Ob 79/06f - Smiley). Ist die Verwendung des Zeichens mehrdeutig, muss ein kennzeichenmäßiger Gebrauch angenommen werden (4 Ob 364/85 - Duracell).

Auch der Europäische Gerichtshof zieht die Funktion der Marke als betriebliche Herkunftsbezeichnung als entscheidendes Kriterium für das Vorliegen einer Benutzung iSv Art 5 Abs 1 MarkenRL heran (EuGH Rs C-2/00 = Slg

2002 I 4187 - Hölterhoff; Rs C-206/01 = Slg 2002 I 10273 - Arsenal). Auch er verlangt daher in der Sache eine kennzeichenmäßige Benutzung.Auch der Europäische Gerichtshof zieht die Funktion der Marke als betriebliche Herkunftsbezeichnung als entscheidendes Kriterium für das Vorliegen einer Benutzung iSv Artikel 5, Absatz eins, MarkenRL heran (EuGH Rs C-2/00 = Slg 2002 römisch eins 4187 - Hölterhoff; RsC-206/01 = Slg 2002 römisch eins 10273 - Arsenal). Auch er verlangt daher in der Sache eine kennzeichenmäßige Benutzung.

Kennzeichenmäßiger Gebrauch wird in der deutschen Rsp verneint, wenn die Marke (ausschließlich) als Werktitel verwendet und (daher) nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird (Lange, Marken- und Kennzeichenrecht [2006] Rz 1853 mwN; vgl auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz2 § 14 Rz 111 f). Eine kennzeichenmäßige Nutzung wäre damit bei einem Werktitel zu verneinen, wenn sich das mit dem strittigen Titel bezeichnete Werk mit der Ware oder Dienstleistung auseinandersetzt, für die die Marke geschützt ist, oder wenn mit dem Titel Assoziationen zu einem Lebensgefühl oder Gesellschaftsbild erweckt werden sollen, die mit einer (bekannten) Marke verbunden sind (zB „Generation Golf"). In solchen Fällen, die bei Buchtiteln nicht selten zutreffen werden, würde kein durchschnittlicher Verbraucher einen Zusammenhang zwischen dem Verlag und dem Rechteinhaber annehmen; ein Herkunftshinweis läge daher nicht vor. Damit vergleichbar sind die bereits entschiedenen Fälle, in denen eine Marke als reine Bestimmungsangabe (4 Ob 2137/96k = ÖBl 1997, 23 - Kärcher-Vertragshändler mwN) oder für eine kritische Stellungnahme gegen die Waren verwendet wird, für die sie geschützt ist (4 Ob 49/88 - Marlboro).Kennzeichenmäßiger Gebrauch wird in der deutschen Rsp verneint, wenn die Marke (ausschließlich) als Werktitel verwendet und (daher) nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird (Lange, Marken- und Kennzeichenrecht [2006] Rz 1853 mwN; vergleiche auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz2 Paragraph 14, Rz 111 f). Eine kennzeichenmäßige Nutzung wäre damit bei einem Werktitel zu verneinen, wenn sich das mit dem strittigen Titel bezeichnete Werk mit der Ware oder Dienstleistung auseinandersetzt, für die die Marke geschützt ist, oder wenn mit dem Titel Assoziationen zu einem Lebensgefühl oder Gesellschaftsbild erweckt werden sollen, die mit einer (bekannten) Marke verbunden sind (zB „Generation Golf"). In solchen Fällen, die bei Buchtiteln nicht selten zutreffen werden, würde kein durchschnittlicher Verbraucher einen Zusammenhang zwischen dem Verlag und dem Rechteinhaber annehmen; ein Herkunftshinweis läge daher nicht vor. Damit vergleichbar sind die bereits entschiedenen Fälle, in denen eine Marke als reine Bestimmungsangabe (4 Ob 2137/96k = ÖBl 1997, 23 - Kärcher-Vertragshändler mwN) oder für eine kritische Stellungnahme gegen die Waren verwendet wird, für die sie geschützt ist (4 Ob 49/88 - Marlboro).

Dabei handelt es sich aber um Ausnahmefälle, die durch den Gebrauch einer Marke für einen ganz bestimmten, gerade nicht kennzeichenmäßigen Zweck geprägt sind. Wird eine Marke demgegenüber im geschäftlichen Verkehr ohne einen derart erkennbaren besonderen Zweck zur Bezeichnung eigener Waren oder Dienstleistungen verwendet, so wird diese Verwendung in der Regel zumindest auch als kennzeichenmäßig iS eines Herkunftshinweises anzusehen sein.

Das ist insbesondere hier der Fall: Bei unbefangener Betrachtungsweise ist davon auszugehen, dass das Spiel durch seine Bezeichnung (auch) von vergleichbaren Spielen anderer Anbieter unterschieden werden sollte. Damit ist zumindest im Zweifel (implizite) ein Herkunftshinweis verbunden. Im konkreten Fall liegt diese Annahme um so näher, als das von der Beklagten vertriebene Spiel nur zusammen mit anderen Komponenten (der Spielkonsole) verwendet werden kann, die offenkundig dieselbe betriebliche Herkunft haben.

Die Bezeichnung des Spiels mit der Marke der Klägerin hat somit

jedenfalls auch eine kennzeichenmäßige Funktion. Wie auch in anderen

Fällen der titelmäßigen Nutzung einer Marke (vgl etwa4 Ob 402/82 =

ÖBl 1983, 83 - Salzburger Journal Jedermanns;4 Ob 15/06v = MR 2006,

211 - Weekend) greift daher schon der durch die Markenregistrierung -

und nicht erst durch die Titelverwendung (§ 80 UrhG) - begründete Schutz ein.und nicht erst durch die Titelverwendung (Paragraph 80, UrhG) - begründete Schutz ein.

1.2. Für den zivilrechtlichen Markenschutz ist die tatsächliche Verwendung der registrierten Marke jedenfalls vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist des § 33a MSchG ohne Bedeutung (RIS-Justiz RS0079295). Maßgeblich für die Prüfung der Warengleichartigkeit oder -ähnlichkeit ist in diesem Zeitraum allein der Registerstand; es kommt nicht darauf an, in

welchem Umfang der Markeninhaber von den im Markenregister verzeichneten Waren und Dienstleistungen tatsächlich Gebrauch gemacht hat (4 Ob 225/03x = wbl 2004, 199 - Lumina mwN).1.2. Für den zivilrechtlichen Markenschutz ist die tatsächliche Verwendung der registrierten Marke jedenfalls vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist des Paragraph 33 a, MSchG ohne Bedeutung (RIS-Justiz RS0079295). Maßgeblich für die Prüfung der Warengleichartigkeit oder -ähnlichkeit ist in diesem Zeitraum allein der Registerstand; es kommt nicht darauf an, in welchem Umfang der Markeninhaber von den im Markenregister verzeichneten Waren und Dienstleistungen tatsächlich Gebrauch gemacht hat (4 Ob 225/03x = wbl 2004, 199 - Lumina mwN).

Bei der Prüfung der Warenidentität und der Warenähnlichkeit ist das

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis maßgebend. Die darin

verwendeten Gattungsbezeichnungen sind entsprechend dem allgemeinen

Sprachgebrauch und nach objektivem Verkehrsverständnis auszulegen (4

Ob 18/02d = ecolex 2002, 44 - OPUS ONE mwN; RIS-JustizRS0116295;

zuletzt etwa 4 Ob 56/05x = wbl 2005, 539 - INWA I und4 Ob 48/05w -

INWA II).

Im vorliegenden Fall hat die Klägerin ihre Marke in der Warenklasse 9 für „Hard- und Software" angemeldet. Es lässt sich nun nicht bestreiten, dass das von der Beklagten vertriebene Spiel aus Hardware (den „Buzzern") und der für deren Benutzung erforderlichen (weiteren) Software besteht. Damit fällt dieses Spiel schon nach dem Wortlaut der Anmeldung in den Schutzbereich der Marke. Auf dieser Grundlage ist Warenidentität anzunehmen.

Dass in der Klasseneinteilung nach dem Abkommen von Nizza (abgedruckt bei Ingerl/Rohnke2, Anhang 4) auch eine Klasse 28 „Spielzeug" existiert, steht dem nicht entgegen. Denn nach den Erläuternden Anmerkungen erfasst die Klasse 9 auch „Unterhaltungsgeräte, die nur mit einem Fernseher zu verwenden sind". Damit wird deutlich, dass der Spielcharakter aus markenrechtlicher Sicht hinter die Einordnung in den Bereich der Unterhaltungselektronik zurücktritt. Die von der Beklagten mit der Marke der Klägerin versehenen Geräte sind daher mit denjenigen gleich, für die die Marke eingetragen ist. Damit ist schon der Tatbestand von § 10 Abs 1 Z 1 MSchG (Zeichen- und Warenidentität) erfüllt. Auf die Verwechslungsgefahr iSv § 10 Abs 1 Z 2 MSchG kommt es daher nicht an.Dass in der Klasseneinteilung nach dem Abkommen von Nizza (abgedruckt bei Ingerl/Rohnke2, Anhang 4) auch eine Klasse 28 „Spielzeug" existiert, steht dem nicht entgegen. Denn nach den Erläuternden Anmerkungen erfasst die Klasse 9 auch „Unterhaltungsgeräte, die nur mit einem Fernseher zu verwenden sind". Damit wird deutlich, dass der Spielcharakter aus markenrechtlicher Sicht hinter die Einordnung in den Bereich der Unterhaltungselektronik zurücktritt. Die von der Beklagten mit der Marke der Klägerin versehenen Geräte sind daher mit denjenigen gleich, für die die Marke eingetragen ist. Damit ist schon der Tatbestand von Paragraph 10, Absatz eins, Ziffer eins, MSchG (Zeichen- und Warenidentität) erfüllt. Auf die Verwechslungsgefahr iSv Paragraph 10, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG kommt es daher nicht an.

Die im Revisionsrekurs eingehend zitierte E 4 Ob 325/00y (= ÖBl 2001, 159 [Brandstätter/Görg] = ecolex 2001, 547 [Schanda] - T-One) betraf einen Fall der bloßen Zeichenähnlichkeit. Daher war dort auch die Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen. Auch dabei ging der Senat von den oben erörterten Grundsätzen aus. An erster Stelle stand daher eine abstrakte Prüfung nach dem aus dem Register ersichtlichen Schutzumfang. Primär maßgebend war, dass die Marken der Klägerin für eine bestimmte Dienstleistungsklasse registriert waren. Die fehlende tatsächliche Nutzung wurde erst auf der nächsten Stufe relevant: Bei der Prüfung der Verwechlungsgefahr war auch auf die konkrete Kennzeichnungskraft der Marke abzustellen, die durch den Gebrauch und die Präsenz auf dem Markt gesteigert werden kann (4 Ob 325/00y mwN; vgl insb EuGH Rs C-108/97 = Slg 1999 I 2779 - Chiemsee). Eine solche Steigerung der zunächst abstrakt beurteilten Kennzeichnungskraft ist bei nicht benutzten Marken von vornherein nicht möglich. Das schließt es aber selbstverständlich nicht aus, dass schon die abstrakte Beurteilung zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führen kann. Überhaupt irrelevant ist diese Frage, wenn - wie hier - ohnehin idente Zeichen vorliegen.Die im Revisionsrekurs eingehend zitierte E 4 Ob 325/00y (= ÖBl 2001, 159 [Brandstätter/Görg] = ecolex 2001, 547 [Schanda] - T-One) betraf einen Fall der bloßen Zeichenähnlichkeit. Daher war dort auch die Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen. Auch dabei ging der Senat von den oben erörterten Grundsätzen aus. An erster Stelle stand daher eine abstrakte Prüfung nach dem aus dem Register ersichtlichen Schutzumfang. Primär maßgebend war, dass die Marken der Klägerin für eine bestimmte Dienstleistungsklasse registriert waren. Die fehlende tatsächliche

Nutzung wurde erst auf der nächsten Stufe relevant: Bei der Prüfung der Verwechlungsgefahr war auch auf die konkrete Kennzeichnungskraft der Marke abzustellen, die durch den Gebrauch und die Präsenz auf dem Markt gesteigert werden kann (4 Ob 325/00y mwN; vergleiche insb EuGH Rs C-108/97 = Slg 1999 römisch eins 2779 - Chiemsee). Eine solche Steigerung der zunächst abstrakt beurteilten Kennzeichnungskraft ist bei nicht benutzten Marken von vornherein nicht möglich. Das schließt es aber selbstverständlich nicht aus, dass schon die abstrakte Beurteilung zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führen kann. Überhaupt irrelevant ist diese Frage, wenn - wie hier - ohnehin idente Zeichen vorliegen.

2. Die Beklagte bezweifelt die Kennzeichnungskraft der Marke „Buzz!". Auch damit dringt sie nicht durch. Ob ein Zeichen Kennzeichnungskraft hat, hängt bei fremdsprachigen Begriffen davon ab, ob die Kenntnis dieser Sprache im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr im konkreten Fall einen die Identifizierungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (RS0114771 T2; zuletzt etwa 4 Ob 28/06f = ÖBl 2006, 228 [Gamerith] - Firekiller). Beim Begriff „BUZZ" ist das weder gerichtsbekannt noch bescheinigt.

3. Nach § 56 Abs 1 Satz 2 MSchG kann aufgrund einer seit mehr als fünf Jahren eingetragenen Marke eine einstweilige Verfügung nur dann erlassen werden, wenn der Kläger das Nichtvorliegen des Löschungstatbestandes nach § 33a MSchG bescheinigt hat (4 Ob 7/96 = SZ 69/38 - Leumin; 4 Ob 81/03w = ÖBl-LS 2003/134 - Vitalife). Die Beklagte bestreitet nicht, dass die Verfügung vor Ablauf dieser Frist erlassen wurde, sodass eine solche Bescheinigung nicht erforderlich war. Aus § 56 iVm § 33a MSchG leitet sie aber ab, dass eine vor Ablauf der Benutzungsschonfrist erlassene einstweilige Verfügung mit deren Ablauf zu befristen sei. Dieser Auffassung ist nicht zu folgen.3. Nach Paragraph 56, Absatz eins, Satz 2 MSchG kann aufgrund einer seit mehr als fünf Jahren eingetragenen Marke eine einstweilige Verfügung nur dann erlassen werden, wenn der Kläger das Nichtvorliegen des Löschungstatbestandes nach Paragraph 33 a, MSchG bescheinigt hat (4 Ob 7/96 = SZ 69/38 - Leumin; 4 Ob 81/03w = ÖBl-LS 2003/134 - Vitalife). Die Beklagte bestreitet nicht, dass die Verfügung vor Ablauf dieser Frist erlassen wurde, sodass eine solche Bescheinigung nicht erforderlich war. Aus Paragraph 56, in Verbindung mit Paragraph 33 a, MSchG leitet sie aber ab, dass eine vor Ablauf der Benutzungsschonfrist erlassene einstweilige Verfügung mit deren Ablauf zu befristen sei. Dieser Auffassung ist nicht zu folgen.

§ 56 Abs 1 Satz 2 iVm § 33a MSchG erfasst einen Fall, in dem schon der zu sichernde Anspruch möglicherweise nicht besteht. Denn eine - aus welchem Grund auch immer - zu löschende Marke kann keine Untersagungsansprüche begründen. Das Vorliegen des Löschungstatbestands ist dabei grundsätzlich als Vorfrage im Verletzungsprozess zu beurteilen (RIS-Justiz RS0067025; ausführlich und mwN 4 Ob 21/02w = ÖBl 2003, 36 - MANPOWER III; zuletzt etwa4 Ob 28/06f - Firekiller). Ein Grund, warum das nicht auch für das Provisorialverfahren gelten soll, ist nicht ersichtlich. Daher wäre § 56 Abs 1 Satz 2 MSchG - anders als vom historischen Gesetzgeber angenommen (EB 489 BlgNR 14. GP 16; vgl 4 Ob 7/96 = SZ 69/38 - Leumin) - an sich gar nicht zwingend erforderlich gewesen. Er verschiebt nun aber die Behauptungs- und Bescheinigungslast: Nicht mehr der Beklagte muss bescheinigen, dass der Löschungstatbestand erfüllt ist, sondern im Provisorialverfahren wird nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist bis zur Bescheinigung des Gegenteils das (materielle) Erlöschen vermutet.Paragraph 56, Absatz eins, Satz 2 in Verbindung mit Paragraph 33 a, MSchG erfasst einen Fall, in dem schon der zu sichernde Anspruch möglicherweise nicht besteht. Denn eine - aus welchem Grund auch immer - zu löschende Marke kann keine Untersagungsansprüche begründen. Das Vorliegen des Löschungstatbestands ist dabei grundsätzlich als Vorfrage im Verletzungsprozess zu beurteilen (RIS-Justiz RS0067025; ausführlich und mwN 4 Ob 21/02w = ÖBl 2003, 36 - MANPOWER III; zuletzt etwa4 Ob 28/06f - Firekiller). Ein Grund, warum das nicht auch für das Provisorialverfahren gelten soll, ist nicht ersichtlich. Daher wäre Paragraph 56, Absatz eins, Satz 2 MSchG - anders als vom historischen Gesetzgeber angenommen (EB 489 BlgNR 14. Gesetzgebungsperiode 16; vergleiche 4 Ob 7/96 = SZ 69/38 - Leumin) - an sich gar nicht zwingend erforderlich gewesen. Er verschiebt nun aber die Behauptungs- und Bescheinigungslast: Nicht mehr der Beklagte muss bescheinigen, dass der Löschungstatbestand erfüllt ist, sondern im Provisorialverfahren wird nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist bis zur Bescheinigung des Gegenteils das (materielle) Erlöschen vermutet.

Diese Erwägungen erfassen aber nur den Fall, dass die Frist bei Erlassung der einstweiligen Verfügung bereits abgelaufen war und der zu sichernde Unterlassungsanspruch daher schon zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht (mehr) bestand (unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Eingriff vor oder nach Ablauf der Frist erfolgt war).

Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass eine einstweilige Verfügung auch von vornherein auf die Fünf-Jahres-Frist beschränkt (dh entsprechend befristet) werden müsste. Es gibt keinen Grund, diesen Fall abweichend von jedem

anderen nachträglichen Erlöschen eines gesicherten Anspruchs zu beurteilen. Denn bei Erlass der einstweiligen Verfügung steht keineswegs fest, dass der Anspruch mit Ablauf der Fünf-Jahrs-Frist erlöschen wird. Zum einen könnte es ohnehin - wie hier in der Rechtsmittelbeantwortung behauptet - eine rechtserhaltende Benützung gegeben haben, die wegen ihrer rechtlichen Irrelevanz weder behauptet noch bescheinigt wurde. Zum anderen ist es gerade der Zweck der „Benutzungsschonfrist", die Sicherung einer Marke für den späteren Gebrauch zu ermöglichen. Es würde daher für die Wahrung des gesicherten Unterlassungsanspruchs jedenfalls ausreichen, wenn der Kläger die Marke nach Erlass der Verfügung, aber noch innerhalb der Fünf-Jahres-Frist (ernsthaft) zu nutzen beginnt. Aus diesen Gründen haben die Vorinstanzen zutreffend von einer an § 33a MSchG anknüpfenden Befristung der einstweiligen Verfügung abgesehen. Sollte der Tatbestand dieser Bestimmung nunmehr erfüllt sein, wäre darüber im Hauptverfahren zu entscheiden. Ob ein nachträgliches Erlöschen der Marke in Bezug auf die einstweilige Verfügung mit einem Antrag nach § 399 Abs Z 4 EO (vgl 4 Ob 53/88 = SZ 61/169) oder mit Feststellungs- bzw Oppositionsklage (RIS-JustizRS0001131) geltend zu machen wäre, ist derzeit nicht zu entscheiden.Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass eine einstweilige Verfügung auch von vornherein auf die Fünf-Jahres-Frist beschränkt (dh entsprechend befristet) werden müsste. Es gibt keinen Grund, diesen Fall abweichend von jedem anderen nachträglichen Erlöschen eines gesicherten Anspruchs zu beurteilen. Denn bei Erlass der einstweiligen Verfügung steht keineswegs fest, dass der Anspruch mit Ablauf der Fünf-Jahrs-Frist erlöschen wird. Zum einen könnte es ohnehin - wie hier in der Rechtsmittelbeantwortung behauptet - eine rechtserhaltende Benützung gegeben haben, die wegen ihrer rechtlichen Irrelevanz weder behauptet noch bescheinigt wurde. Zum anderen ist es gerade der Zweck der „Benutzungsschonfrist", die Sicherung einer Marke für den späteren Gebrauch zu ermöglichen. Es würde daher für die Wahrung des gesicherten Unterlassungsanspruchs jedenfalls ausreichen, wenn der Kläger die Marke nach Erlass der Verfügung, aber noch innerhalb der Fünf-Jahres-Frist (ernsthaft) zu nutzen beginnt. Aus diesen Gründen haben die Vorinstanzen zutreffend von einer an Paragraph 33 a, MSchG anknüpfenden Befristung der einstweiligen Verfügung abgesehen. Sollte der Tatbestand dieser Bestimmung nunmehr erfüllt sein, wäre darüber im Hauptverfahren zu entscheiden. Ob ein nachträgliches Erlöschen der Marke in Bezug auf die einstweilige Verfügung mit einem Antrag nach Paragraph 399, Abs Ziffer 4, EO vergleiche 4 Ob 53/88 = SZ 61/169) oder mit Feststellungs- bzw Oppositionsklage (RIS-Justiz RS0001131) geltend zu machen wäre, ist derzeit nicht zu entscheiden.

4. Nach § 10a Z 2 MSchG ist es ua eine Benutzung einer Marke, damit gekennzeichnete Waren zum Zweck des Anbietens oder des Inverkehrbringens „zu besitzen". Es kann nach dem bescheinigten Sachverhalt nicht strittig sein, dass die Beklagte die von ihr vertriebenen Spiele auch zu diesem Zweck besessen hat. Der zu sichernde Anspruch ist daher auch insofern bescheinigt. Die Beklagte vertritt aber die Auffassung, dass dieser Anspruch nicht gesichert werden könne, da damit der Endentscheidung irreversibel vorgegriffen werde. Dieser Einwand ist berechtigt.4. Nach Paragraph 10 a, Ziffer 2, MSchG ist es ua eine Benutzung einer Marke, damit gekennzeichnete Waren zum Zweck des Anbietens oder des Inverkehrbringens „zu besitzen". Es kann nach dem bescheinigten Sachverhalt nicht strittig sein, dass die Beklagte die von ihr vertriebenen Spiele auch zu diesem Zweck besessen hat. Der zu sichernde Anspruch ist daher auch insofern bescheinigt. Die Beklagte vertritt aber die Auffassung, dass dieser Anspruch nicht gesichert werden könne, da damit der Endentscheidung irreversibel vorgegriffen werde. Dieser Einwand ist berechtigt.

Einstweilige Verfügungen dürfen auch im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht keine Sachlage schaffen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (RIS-Justiz RS0009418 T5; zuletzt etwa 4 Ob 272/04k = ÖBl-LS 2005/110 - Hotel Sacher Baden I). Ein unbeschränktes Verbot des Besitzes von Waren würde zweifellos einen solchen irreversiblen Zustand schaffen: Der Beklagten wäre jedes Inverkehrbringen untersagt, worunter auch ein Export in das vom Verbot nicht erfasste Ausland fiele (4 Ob 54/01x = SZ 74/173 - Boss Zigaretten II). Bei einer Verwahrung durch Dritte bliebe ihr Besitz aufrecht (RIS-Justiz RS0010104, RS0007911). Sie müsste die Waren daher derelinquierenEinstweilige Verfügungen dürfen auch im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht keine Sachlage schaffen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (RIS-Justiz RS0009418 T5; zuletzt etwa 4 Ob 272/04k = ÖBl-LS 2005/110 - Hotel Sacher Baden römisch eins). Ein unbeschränktes Verbot des Besitzes von Waren würde zweifellos einen solchen irreversiblen Zustand schaffen: Der Beklagten wäre jedes Inverkehrbringen untersagt, worunter auch ein Export in das vom Verbot nicht erfasste Ausland fiele (4 Ob 54/01x = SZ 74/173 - Boss Zigaretten römisch II). Bei einer Verwahrung durch Dritte bliebe ihr Besitz aufrecht (RIS-Justiz RS0010104, RS0007911). Sie müsste die Waren daher derelinquieren.

Daran ändert auch die Einschränkung des begehrten Verbots auf den Besitz „zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens" nichts: Denn bei einem Unternehmen, dass die betroffene Ware anbietet und vertreibt, kann der

Besitz - von hier nicht erkennbaren Fallgestaltungen abgesehen - von vornherein nur diesen Zweck haben. Das zunächst bloß befristete Verbot des Anbietens und Inverkehrbringens ließe geradezu zwingend darauf schließen, dass ein dennoch weiter bestehender Besitz nur zu diesem Zweck aufrecht erhalten wird. Das Verbot des Besitzens könnte daher auch in diesem Fall exekutiv durchgesetzt werden und führte letztlich zu einem nicht mehr umkehrbaren Zustand (Mayer in Kucsko, marken.schutz [2006] 323). Aus diesem Grund war der Sicherungsantrag abzuweisen, soweit er auf das Verbot des Besitzens der strittigen Ware gerichtet war.

5. Im Übrigen war das von den Vorinstanzen erlassene Verbot zu bestätigen. Dabei war aber klarzustellen, dass nur die Nutzung von verwechselbar ähnlichen Zeichen untersagt ist. Denn das Verbot kann

nie weiter gehen als der materielle Anspruch (vgl 4 Ob 16/91 = ÖBlnie weiter gehen als der materielle Anspruch vergleiche 4 Ob 16/91 = ÖBl

1991, 108 - Sportsonnenbrille; 4 Ob 90/95 = wbl 1996, 212 -

Feuerlöschgeräte). Dieser Anspruch ist aber bei bloß ähnlichen Zeichen - die zur Vermeidung einer allzu leichten Umgehung ebenfalls in das Verbot aufzunehmen sind (RIS-Justiz RS0037607, RS0037733) - auf Fälle der Verwechslungsgefahr beschränkt (§ 10 Abs 1 Z 2 MSchG). Aus dem Antragsvorbringen ergibt sich, dass die Klägerin ohnehin nur solche Fälle erfasst wissen wollte. Insofern war daher nur eine klarstellende Umformulierung des Begehrens vorzunehmen, die mit keiner Teilabweisung verbunden ist.Feuerlöschgeräte). Dieser Anspruch ist aber bei bloß ähnlichen Zeichen - die zur Vermeidung einer allzu leichten Umgehung ebenfalls in das Verbot aufzunehmen sind (RIS-Justiz RS0037607, RS0037733) - auf Fälle der Verwechslungsgefahr beschränkt (Paragraph 10, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG). Aus dem Antragsvorbringen ergibt sich, dass die Klägerin ohnehin nur solche Fälle erfasst wissen wollte. Insofern war daher nur eine klarstellende Umformulierung des Begehrens vorzunehmen, die mit keiner Teilabweisung verbunden ist.

6. Ob und in welcher Höhe eine nach § 390 Abs 2 EO auferlegte Sicherheitsleistung gerechtfertigt ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, sodass regelmäßig keine erhebliche Rechtsfrage im Sinne des § 528 Abs 1 ZPO vorliegt. Eine vom Obersten Gerichtshof wahrzunehmende Fehlbeurteilung zeigt der Revisionsrekurs nicht auf.6. Ob und in welcher Höhe eine nach Paragraph 390, Absatz 2, EO auferlegte Sicherheitsleistung gerechtfertigt ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, sodass regelmäßig keine erhebliche Rechtsfrage im Sinne des Paragraph 528, Absatz eins, ZPO vorliegt. Eine vom Obersten Gerichtshof wahrzunehmende Fehlbeurteilung zeigt der Revisionsrekurs nicht auf.

7. Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf § 393 Abs 1 EO, jene über die Kosten der Beklagten auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm §§ 43, 50 ZPO. Das Verbot des Besitzens spielt gegenüber dem Verbot des Anbietens und/oder Inverkehrbringens nur eine untergeordnete Rolle; seine Beurteilung hat auch keinen besonderen Verfahrensaufwand (Begründungsaufwand) verursacht. Aufgrund dessen war das diesbezügliche Unterliegen der Klägerin kostenmäßig mit einem Fünftel zu bewerten.7. Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf Paragraph 393, Absatz eins, EO, jene über die Kosten der Beklagten auf Paragraphen 78,, 402 Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraphen 43,, 50 ZPO. Das Verbot des Besitzens spielt gegenüber dem Verbot des Anbietens und/oder Inverkehrbringens nur eine untergeordnete Rolle; seine Beurteilung hat auch keinen besonderen Verfahrensaufwand (Begründungsaufwand) verursacht. Aufgrund dessen war das diesbezügliche Unterliegen der Klägerin kostenmäßig mit einem Fünftel zu bewerten.

Anmerkung

E820104Ob134.06v

Schlagworte

Kennung XPUBL - XBEITRDiese Entscheidung wurde veröffentlicht inecolex 2007/125 S 266 (Schumacher) - ecolex 2007,266 (Schumacher) =Grünzweig, RdW 2007/228 S 204 - Grünzweig, RdW 2007,204 = ÖBl 2007/40S 176 (Donath) - ÖBl 2007,176 (Donath) = HS 37.308 = HS 37.311 = HS37.313 = HS 37.318XPUBLEND

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2006:0040OB00134.06V.0928.000

Zuletzt aktualisiert am

02.06.2009

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