jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 2006/6/20 4Ob89/06a

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 20.06.2006

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 G***** GmbH, *****, vertreten durch Dr. Bernhard Steinbüchler und andere Rechtsanwälte in St. Florian, gegen die beklagten Parteien 1. P***** KEG, 2. Bernhard F*****, beide vertreten durch Deschka Klein Daum, Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung, Veröffentlichung, Rechnungslegung und Zahlung (Streitwert im Provisorialverfahren 33.000 EUR), über die Rekurse beider Parteien gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Linz als Rekursgericht vom 2. März 2006, GZ 1 R 44/06f-14, mit welchem der Beschluss des Landesgerichts Wels vom 30. Dezember 2005, GZ 28 Cg 129/05x-4, aufgehoben wurde, den Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Rekurs der Beklagten wird nicht Folge gegeben.

Hingegen wird dem Rekurs der Klägerin Folge gegeben und in der Sache dahin entschieden, dass der Beschluss des Erstgerichts wiederhergestellt wird.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsmittelverfahrens vorläufig selbst zu tragen, die Beklagten haben diese Kosten endgültig selbst zu tragen.

Text

Begründung:

Die 1985 gegründete Klägerin betreibt in Gmunden eine als „Gmundner Keramik" bekannte Keramikmanufaktur. Ihre Rechtsvorgänger waren unter anderem die 1903 eröffnete „Gmundner Thonwarenfabrik" und die G***** H***** GmbH. Für die Klägerin sind mit Priorität vom 20. 2. 2004 die österreichischen Bildmarken „Teller grüngeflammt" (Nr. 217403) und „Häferl grüngeflammt" (Nr. 218176) registriert.

Die Erstbeklagte betreibt in Gmunden eine Keramikwerkstätte. Sie ist 2003 durch Umwandlung aus einer 1976 gegründeten Gesellschaft hervorgegangen. Der Zweitbeklagte ist ihr persönlich haftender Gesellschafter. Neben der Keramikherstellung vertreibt sie Porzellanwaren, die in Tschechien hergestellt werden, unter anderem mit dem Dekor „grüngeflammt" versehen sind und von ihr als „Gmundner Porzellan" bezeichnet werden.

Die Erzeugung von Gmundner Keramik lässt sich bis etwa 1600 zurückverfolgen; das Dekor „grüngeflammt" fehlte in keiner Periode. Den „Siegeszug" des „Grüngeflammten" hat die G***** H***** GmbH weiter ausgebaut; sie hat es in nahezu alle Länder Europas und nach Übersee exportiert.

Eine Befragung von 200 Frauen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren mit Affinität zum Geschirrkauf brachte im Jahr 2002

das Ergebnis, dass Dessertteller mit dem Dekor „grüngeflammt" von 93 % der Befragten einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden, und zwar zu 98 % jenem der Klägerin.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs begehrt die Klägerin, den Beklagten zu verbieten, die für sie als Marken geschützten „Teller grüngeflammt" und „Häferl grüngeflammt" oder mit diesen Marken idente oder verwechslungsfähig ähnliche Zeichen ohne ihre Zustimmung für Porzellanprodukte zu nutzen. Sie erzeuge hochwertige, handbemalte Keramik und verwende dafür ua das markenrechtlich geschützte Dekor. Die Erstbeklagte vertreibe Porzellangeschirr mit demselben Dekor, das in Tschechien industriell hergestellt werde. Die Verwechslungsgefahr sei evident. Sie bestehe aufgrund der optischen Ähnlichkeit der Produkte, zudem weise das Dekor „grüngeflammt" eine hohe Kennzeichnungskraft auf. Es habe überragende Verkehrsgeltung. Der Unterlassungsanspruch bestehe auch nach Wettbewerbsrecht. Die Beklagten ahmten das Dekor sklavisch nach und schmarotzten am guten Ruf der Klägerin.

Die Beklagten hätten das strittige Dekor im Prioritätszeitpunkt nur für in ihrem Handwerksbetrieb hergestellte Keramik verwendet, nicht für in Tschechien industriell erzeugtes Porzellan. Sie könnten sich zudem auf einen Vorgebrauch nur dann berufen, wenn sie selbst Verkehrsgeltung erlangt hätten. Das sei nicht der Fall (gewesen). Die Klägerin habe vom Vertrieb des Porzellangeschirrs erst im Jahr 2005 (also nach der Markenanmeldung) erfahren.

Die Beklagten beantragen, den Sicherungsantrag abzuweisen. Das strittige Dekor habe eine in das 17. Jahrhundert zurückreichende Tradition. Seit damals existierten in Gmunden und Umgebung zahlreiche Töpfereien, die das Dekor durch alle Epochen verwendet hätten. Das Dekor sei ein regionales Kulturgut, das in den - bis zum Ende des 20. Jahrhunderts zahlreichen - Keramikwerkstätten der Region verwendet werde. Daher könne daran kein Markenrecht zugunsten eines bestimmten Unternehmens bestehen.

Die Erstbeklagte sei Rechtsnachfolgerin eines im Jahr 1946 gegründeten Einzelunternehmens, das das Dekor von Anfang an erzeugt und vertrieben habe. Im Jahr 1995 sei „es" gelungen, das strittige Dekor auf Porzellan aufzubringen. Seit dem Jahr 2000 werde das Porzellan erzeugt und mit einem zugunsten des Zweitbeklagten als Marke registrierten Bodenstempel versehen. Die Beklagten hätten seither mit ihrer Ware die Gastronomie als neues Absatzgebiet erschlossen, da Porzellan robust, stapelbar und spülmaschinenfest sei.

Als die Klägerin erfahren habe, dass die Beklagten das strittige Dekor für Porzellangeschirr verwendeten, habe sie es als Marke angemeldet. Das sei sittenwidrig. Die Beklagten und andere alteingesessene Gmundner Keramikbetriebe verfügten über einen „geschützten Besitzstand" am strittigen Dekor. Die Klägerin habe mit ihrer Markenanmeldung auf unredliche Weise versucht, sich ein Ausschließlichkeitsrecht zu verschaffen, um alle noch verbliebenen Mitbewerber, insbesondere die Erstbeklagte, auszuschalten. Die Klägerin habe die Marken in der Absicht erworben, die Beklagten im Wettbewerb zu behindern.

Die Marken der Klägerin seien auch nicht unterscheidungskräftig. Aufgrund der Verwendung durch zahlreiche Betriebe stelle in Wahrheit der am Boden angebrachte „Stempel" das Unterscheidungsmerkmal dar. Der Begriff „Gmundner Keramik" sei ein Allgemeinbegriff für sämtliches Keramikdesign, das aus Gmunden und Umgebung komme. Mit dem angefochtenen Beschluss erließ das Erstgericht die beantragte einstweilige Verfügung und machte ihren Vollzug von einer Sicherheitsleistung von 30.000 EUR abhängig. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin sei nach dem UWG berechtigt. Die Beklagten hätten nicht bestritten, in Tschechien produziertes Porzellan mit dem strittigen Dekor zu vertreiben. Dieses Dekor werde von den beteiligten Verkehrskreisen der „Gmundner Keramik" zugeordnet. Die Nachahmung berge die Gefahr der Verwechslung in sich und sei daher sittenwidrig. Die Behauptung des sittenwidrigen Markenrechtserwerbs könne im Provisorialverfahren nicht geprüft werden.

Das Rekursgericht hob diese Verfügung auf und verwies die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zurück. Es bewertete den Entscheidungsgegenstand mit über 20.000 EUR und ließ den Rekurs an den Obersten Gerichtshof zu.

Verwechslungsgefahr liege vor. Bei Kollision eines Markenrechts mit einem nicht registrierten Zeichen habe Letzteres nur dann Priorität, wenn es vor der Eintragung der Marke Verkehrsgeltung erlangt habe. Das hätten die Beklagten nicht behauptet. Die bloße Vorbenutzung ohne Verkehrsgeltung berühre den Markenschutz nicht.

Dass das strittige Dekor seit mehr als 200 Jahren von zahlreichen Keramikunternehmen in Gmunden verwendet werde, hindere für sich allein nicht die Registrierung als Marke für eines dieser Unternehmen. Auch aus dem Umstand, dass es

sich möglicherweise um ein regionales „Gattungs- bzw. Herkunftszeichen" handle, lasse sich für die Beklagten nichts gewinnen. Ein Freihaltebedürfnis für ein bestimmtes Dekor gebe es nicht, da genügend andere Muster denkbar seien.

Das Erstgericht habe es allerdings unterlassen, Feststellungen zum behaupteten sittenwidrigen (bösgläubigen) Markenrechtserwerb zu treffen. Dieser Einwand sei auch im Provisorialverfahren zulässig. Er sei ua dann begründet, wenn mit der Anmeldung der Zweck verfolgt werde, einen Mitbewerber in sittenwidriger Weise zu behindern. Die bloße Kenntnis der Vorbenutzung begründe die Sittenwidrigkeit aber noch nicht.

Den Rekurs an den Obersten Gerichtshof ließ das Rekursgericht zu, weil es keine höchstgerichtliche Judikatur zur Frage gebe, wie sich die langdauernde Nutzung eines Zeichens durch mehrere Betriebe einer Region auf markenrechtliche Unterlassungsansprüche auswirke.

Rechtliche Beurteilung

Gegen diese Entscheidung richten sich die zulässigen Rekurse beider Parteien. Jener der Beklagten ist nicht berechtigt, wohl aber jener der Klägerin. Wegen der weithin identischen Rechtsfragen werden die beiden Rechtsmittel gemeinsam behandelt.

1. Die Klägerin stützt ihren Unterlassungsanspruch primär auf die für sie registrierten Bildmarken, hilfsweise auf den mit der behaupteten Verkehrsgeltung verbundenen Ausstattungsschutz nach § 9 Abs 3 UWG. Im Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof ist nicht (mehr) strittig, dass die Beklagten das strittige Dekor für ihre (zumindest) ähnliche Ware nutzen und dass dadurch Verwechslungsgefahr besteht. Der wesentliche Einwand der Beklagten liegt im Umstand, dass das Dekor - was ebenfalls unstrittig ist - seit langer Zeit auch von anderen Unternehmen aus der Region verwendet wird. Dieser Einwand kann auf mehreren Ebenen Bedeutung haben.1. Die Klägerin stützt ihren Unterlassungsanspruch primär auf die für sie registrierten Bildmarken, hilfsweise auf den mit der behaupteten Verkehrsgeltung verbundenen Ausstattungsschutz nach Paragraph 9, Absatz 3, UWG. Im Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof ist nicht (mehr) strittig, dass die Beklagten das strittige Dekor für ihre (zumindest) ähnliche Ware nutzen und dass dadurch Verwechslungsgefahr besteht. Der wesentliche Einwand der Beklagten liegt im Umstand, dass das Dekor - was ebenfalls unstrittig ist - seit langer Zeit auch von anderen Unternehmen aus der Region verwendet wird. Dieser Einwand kann auf mehreren Ebenen Bedeutung haben.

2. Ältere Rechte der Beklagten iSv§ 10 Abs 1 MSchG werden dadurch nicht begründet. Insofern kann auf die zutreffende Beurteilung durch das Rekursgericht verwiesen werden: Wie sich aus § 31 Abs 1 MSchG ergibt, kann aus dem bloßen Vorgebrauch kein älteres Recht abgeleitet werden. Das strittige Dekor müsste sich dafür im Verkehr als Kennzeichen der Beklagten durchgesetzt haben (RIS-Justiz RS0078871). Das haben die Beklagten aber nicht behauptet. Damit können sie sich nicht auf ältere Rechte berufen.2. Ältere Rechte der Beklagten iSv Paragraph 10, Absatz eins, MSchG werden dadurch nicht begründet. Insofern kann auf die zutreffende Beurteilung durch das Rekursgericht verwiesen werden: Wie sich aus Paragraph 31, Absatz eins, MSchG ergibt, kann aus dem bloßen Vorgebrauch kein älteres Recht abgeleitet werden. Das strittige Dekor müsste sich dafür im Verkehr als Kennzeichen der Beklagten durchgesetzt haben (RIS-Justiz RS0078871). Das haben die Beklagten aber nicht behauptet. Damit können sie sich nicht auf ältere Rechte berufen.

3. Das strittige Dekor könnte wegen seiner allgemeinen Nutzung nur im Gebiet um Gmunden als nicht unterscheidungskräftig iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG oder (sogar) als (mittelbare) Herkunftsangabe iSv§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG angesehen werden. Dann läge ein Registrierungshindernis vor, das auch im Verletzungsverfahren zu beachten wäre (RIS-Justiz RS0067025; ausführlich und mwN 4 Ob 21/02w = ÖBl 2003, 36 - MANPOWER3. Das strittige Dekor könnte wegen seiner allgemeinen Nutzung nur im Gebiet um Gmunden als nicht unterscheidungskräftig iSv Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG oder (sogar) als (mittelbare) Herkunftsangabe iSv Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG angesehen werden. Dann läge ein Registrierungshindernis vor, das auch im Verletzungsverfahren zu beachten wäre (RIS-Justiz RS0067025; ausführlich und mwN 4 Ob 21/02w = ÖBl 2003, 36 - MANPOWER

III).römisch III).

3.1. Eine Marke ist nicht unterscheidungskräftig iSv von§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG, wenn sie nicht geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH verb Rs C-108/97 und C-109/97, Slg 1999 I 2779 - Chiemsee, RNr 46). Damit wird auf die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis abgestellt

(Erwägungsgrund 10 der MarkenRL [89/104/EWG], EuGH Rs Chiemsee aaO, ebenso EuGH Rs C 39/97, Slg 1998 I 5507 - Canon, RNr 15, und Rs C-517/99, Slg 2001 I3.1. Eine Marke ist nicht unterscheidungskräftig iSv von Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG, wenn sie nicht geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH verb Rs C-108/97 und C-109/97, Slg 1999 römisch eins 2779 - Chiemsee, RNr 46). Damit wird auf die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis abgestellt (Erwägungsgrund 10 der MarkenRL [89/104/EWG], EuGH Rs Chiemsee aaO, ebenso EuGH Rs C 39/97, Slg 1998 römisch eins 5507 - Canon, RNr 15, und Rs C-517/99, Slg 2001 I

6959 - Bravo, RNr 22;4 Ob 18/02d = ecolex 2002, 444 - opus one; 4 Ob

10/03d = ecolex 2003 608 - more II).10/03d = ecolex 2003 608 - more römisch II).

3.2. Diese Unterscheidungskraft fehlt, wenn ein bestimmtes Dekor in einer Region allgemein verwendet wird und daher gerade nicht als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens verstanden werden kann. Das war hier nach den Feststellungen zumindest in der Vergangenheit der Fall. Damit liegt grundsätzlich das Registrierungshindernis nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG vor. Es kann daher offen bleiben, ob das Dekor daneben auch noch „beschreibend" im Sinn eines (mittelbaren) Herkunftshinweises ist (§ 4 Abs 1 Z 4 MSchG).3.2. Diese Unterscheidungskraft fehlt, wenn ein bestimmtes Dekor in einer Region allgemein verwendet wird und daher gerade nicht als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens verstanden werden kann. Das war hier nach den Feststellungen zumindest in der Vergangenheit der Fall. Damit liegt grundsätzlich das Registrierungshindernis nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG vor. Es kann daher offen bleiben, ob das Dekor daneben auch noch „beschreibend" im Sinn eines (mittelbaren) Herkunftshinweises ist (Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 4, MSchG).

3.3. Der Einwand nach § 4 Abs 1 Z 3 (oder 4) MSchG schlägt aber nach§ 4 Abs 2 MSchG nicht durch, wenn das Zeichen infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat. Wenn ein Zeichen die Indentifizierungsfunktion faktisch erfüllt, weil es in den beteiligten Verkehrskreisen aufgrund der Benutzung ohnehin einem bestimmten Unternehmen zugeordnet wird, kann es ungeachtet einer früher (zB bei Aufnahme der Benutzung) fehlenden Unterscheidungskraft für dieses Unternehmen eingetragen werden. Diese durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft wird als Verkehrsgeltung bezeichnet. An den Nachweis der Unterscheidungskraft sind um so höhere Anforderungen zu stellen, je höher das Freihaltebedürfnis ist (RIS-Justiz RS0078807). Im konkreten Fall ergibt sich das Freihaltebedürfnis insbesondere aus der Tatsache, dass das Dekor noch immer von anderen Unternehmen in der Region verwendet wird und eine Monopolisierung daher nicht unbedenklich ist. Ob Unterscheidungskraft iSv § 4 Abs 2 MSchG vorliegt, ist eine aufgrund der festgestellten (bescheinigten) Tatsachen zu beurteilende Rechtsfrage (RIS-Justiz RS0043586).3.3. Der Einwand nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, (oder 4) MSchG schlägt aber nach Paragraph 4, Absatz 2, MSchG nicht durch, wenn das Zeichen infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat. Wenn ein Zeichen die Indentifizierungsfunktion faktisch erfüllt, weil es in den beteiligten Verkehrskreisen aufgrund der Benutzung ohnehin einem bestimmten Unternehmen zugeordnet wird, kann es ungeachtet einer früher (zB bei Aufnahme der Benutzung) fehlenden Unterscheidungskraft für dieses Unternehmen eingetragen werden. Diese durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft wird als Verkehrsgeltung bezeichnet. An den Nachweis der Unterscheidungskraft sind um so höhere Anforderungen zu stellen, je höher das Freihaltebedürfnis ist (RIS-Justiz RS0078807). Im konkreten Fall ergibt sich das Freihaltebedürfnis insbesondere aus der Tatsache, dass das Dekor noch immer von anderen Unternehmen in der Region verwendet wird und eine Monopolisierung daher nicht unbedenklich ist. Ob Unterscheidungskraft iSv Paragraph 4, Absatz 2, MSchG vorliegt, ist eine aufgrund der festgestellten (bescheinigten) Tatsachen zu beurteilende Rechtsfrage (RIS-Justiz RS0043586).

3.4. Die von der Klägerin behauptete Unterscheidungskraft ergibt sich im konkreten Fall nicht aus der Registrierung als solcher. Zwar haben die Zivilgerichte bei Eintragung einer nur bei Verkehrsgeltung schutzfähigen Marke bis zum Beweis (der Bescheinigung) des Gegenteils vom Vorliegen der Unterscheidungskraft auszugehen (Prima-facie-Beweis, vgl RIS-Justiz RS0066660, RS0066845). Das gilt allerdings nur dann, wenn der Nachweis der Unterscheidungskraft3.4. Die von der Klägerin behauptete Unterscheidungskraft ergibt sich im konkreten Fall nicht aus der Registrierung als solcher. Zwar haben die Zivilgerichte bei Eintragung einer nur bei Verkehrsgeltung schutzfähigen Marke bis zum Beweis (der Bescheinigung) des Gegenteils vom Vorliegen der Unterscheidungskraft auszugehen (Prima-facie-Beweis, vergleiche RIS-Justiz RS0066660, RS0066845). Das gilt allerdings nur dann, wenn der Nachweis der Unterscheidungskraft

tatsächlich Eintragungsgrundlage war (4 Ob 119/91 = wbl 1992, 101 -

Gaudi Stadl; 4 Ob 80/93 = ÖBl 1993, 203 - Karadeniz;4 Ob 59/95 =

ecolex 1995, 817 - New Yorker; 4 Ob 128/98x - ZfRV 1999/14 - Weiße Seiten). Dieser Umstand ist nach§ 17 Abs 1 Z 7 MSchG zwingend im Markenregister einzutragen (4 Ob28/06f - Firekiller). Das ist hier nicht erfolgt. Die Registrierung als solche schließt daher den Einwand nach § 4 Abs 1 Z 3 oder 4 MSchG nicht aus.ecolex 1995, 817 - New Yorker; 4 Ob 128/98x - ZfRV 1999/14 - Weiße Seiten). Dieser Umstand ist nach Paragraph 17, Absatz eins, Ziffer 7, MSchG zwingend im Markenregister einzutragen (4 Ob28/06f - Firekiller). Das ist hier nicht erfolgt. Die Registrierung als solche schließt daher den Einwand nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, oder 4 MSchG nicht aus.

3.5. Allerdings hat nach dem festgestellten Sachverhalt schon ein Rechtsvorgänger der Klägerin den weltweiten „Siegeszug" des strittigen Dekors „ausgebaut" und das „traditionell Grüngeflammte" in nahezu alle Länder Europas und nach Übersee exportiert. Im Jahr 2002 haben 93 % von 200 befragten oberösterreichischen Frauen das strittige Dekor einem bestimmten Unternehmen zugeordnet, 98 % davon jenem der Klägerin.

Daraus kann - jedenfalls im Provisorialverfahren - abgeleitet werden, dass das strittige Dekor für die Klägerin durch Benutzung Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) erlangt hat. Die tatsächlichen Grundlagen sind ausreichend, obwohl die demoskopische Befragung auf Oberösterreich beschränkt war und nicht auch die Gastronomie erfasst hat. Das wird durch die Feststellung zum „Siegeszug" des Dekors aufgewogen. Sie kann nur so gedeutet werden, dass sich (schon) der Rechtsvorgänger der Klägerin mit dem Dekor auf dem (damals relevanten) Markt durchgesetzt hatte. Die eindeutigen Ergebnisse bei der Befragung einer (wichtigen) Abnehmergruppe stützen diese Schlussfolgerung in ausreichender Weise.

Aus der ausdrücklichen Bezugnahme des Erstgerichts auf einen Rechtsvorgänger der Beklagten und dem Fehlen jeglichen Hinweises auf eine besondere Marketingoffensive unmittelbar vor der Umfrage im Jahr 2002 ist abzuleiten, dass die Unterscheidungskraft auch schon vorlag, als die Beklagten ihr Porzellangeschirr im Jahr 2000 auf den Markt brachten.

3.6. Die von den Beklagten behauptete Vorbenutzung durch verschiedene Unternehmen im Raum Gmunden führt daher auch nicht zu einem Registrierungshindernis iSv § 4 Abs 1 MSchG.3.6. Die von den Beklagten behauptete Vorbenutzung durch verschiedene Unternehmen im Raum Gmunden führt daher auch nicht zu einem Registrierungshindernis iSv Paragraph 4, Absatz eins, MSchG.

4. Die Beklagten behaupten weiters sittenwidrigen (bösgläubigen) Markenrechtserwerb iSv§ 34 MSchG.4. Die Beklagten behaupten weiters sittenwidrigen (bösgläubigen) Markenrechtserwerb iSv Paragraph 34, MSchG.

4.1. Das Rekursgericht hat zutreffend ausgeführt, dass dieser Einwand auch im Provisorialverfahren zu prüfen ist. Es hat auch die einschlägige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs richtig wiedergegeben, die zuletzt in der Entscheidung 4 Ob 28/06f - Firekiller zusammengefasst wurde. Ihr Ausgangspunkt war der Rechtsgedanke des § 30a MSchG (Agentenmarke). Er wurde zunächst auf Fälle ausgedehnt, in denen der Erwerber außerhalb des engen Wortlauts von § 30a MSchG zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines Vorbenutzers verpflichtet war (zB 4 Ob 398/77 = ÖBl 1978, 67 - Thermo-Schutz-Roll;4 Ob 21/95 = ÖBl 1996, 32 - Die Mooskirchner). Eine weitere Fallgruppe erfasst den - hier möglicherweise einschlägigen - sittenwidrigen Behinderungswettbewerb außerhalb einer Rechtsbeziehung (4 Ob 11/98s = SZ 71/33 - Nintendo). Dabei wurde zunächst noch auf einen „wertvollen Besitzstand" des Beeinträchtigten abgestellt, dh auf die frühere Benutzung eines Zeichens mit einer „gewissen Verkehrsbekanntheit" (4 Ob 52/98w = ecolex 1998, 646 [Schanda] - Thai classic). Dieses Erfordernis wurde später allerdings fallen gelassen; nun genügt schon die Vorbenutzung als solche (4 Ob4.1. Das Rekursgericht hat zutreffend ausgeführt, dass dieser Einwand auch im Provisorialverfahren zu prüfen ist. Es hat auch die einschlägige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs richtig wiedergegeben, die zuletzt in der Entscheidung 4 Ob 28/06f - Firekiller zusammengefasst wurde. Ihr Ausgangspunkt war der Rechtsgedanke des Paragraph 30 a, MSchG (Agentenmarke). Er wurde zunächst auf Fälle ausgedehnt, in denen der Erwerber außerhalb des engen Wortlauts von Paragraph 30 a, MSchG zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines Vorbenutzers verpflichtet war (zB 4 Ob 398/77 = ÖBl 1978, 67 - Thermo-Schutz-Roll;4 Ob 21/95 = ÖBl 1996, 32 - Die Mooskirchner). Eine weitere Fallgruppe erfasst den - hier möglicherweise einschlägigen - sittenwidrigen Behinderungswettbewerb außerhalb einer Rechtsbeziehung (4 Ob 11/98s = SZ 71/33 - Nintendo). Dabei wurde zunächst noch auf einen „wertvollen Besitzstand" des Beeinträchtigten abgestellt, dh auf die frühere Benutzung eines Zeichens mit einer „gewissen

Verkehrsbekanntheit" (4 Ob 52/98w = ecolex 1998, 646 [Schanda] - Thai classic). Dieses Erfordernis wurde später allerdings fallen gelassen; nun genügt schon die Vorbenutzung als solche (4 Ob

310/98m = wbl 1999, 570 - Pinkplus;4 Ob 128/01d = wbl 2002, 40 -

Silberpfeil; zuletzt etwa 4 Ob 56/05x = wbl 2005, 539 - Nordic

Walking). Grundlage für das Unwerturteil ist hier die Absicht des Anmelders, eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Diese Absicht muss nicht der einzige Beweggrund des Anmelders sein, es genügt, dass es sich um ein wesentliches Motiv handelt (4 Ob 244/01p = ÖBl 2002/71 - Alpentrio Tirol).

Beide Fallgruppen können dem Tatbestand des bösgläubigen Erwerbs iSv § 34 MSchG unterstellt werden (4 Ob 28/06f - Firekiller; Hofinger in Kucsko, marken.schutz 634; vgl auch Nauta, Sittenwidriger Markenrechtserwerb, ecolex 2003, 250 mN zu möglichen weiteren Fallgruppen).Beide Fallgruppen können dem Tatbestand des bösgläubigen Erwerbs iSv Paragraph 34, MSchG unterstellt werden (4 Ob 28/06f - Firekiller; Hofinger in Kucsko, marken.schutz 634; vergleiche auch Nauta, Sittenwidriger Markenrechtserwerb, ecolex 2003, 250 mN zu möglichen weiteren Fallgruppen).

4.2. Die Besonderheit des vorliegenden Falls liegt allerdings darin, dass die Klägerin im Zeitpunkt der Anmeldung für ihr Zeichen bereits Verkehrsgeltung erlangt hatte. Daher war sie unabhängig von der Markenanmeldung nach § 9 Abs 3 UWG geschützt. Diese Bestimmung erfasst auch nicht registrierte Warenzeichen, die Verkehrsgeltung erlangt haben (RIS-Justiz RS0078808). Dabei kann offen bleiben, ob an die Verkehrsgeltung im Anwendungsbereich von § 9 Abs 3 UWG geringere Anforderungen zu stellen sind als nach § 4 Abs 2 MSchG (vgl RIS-Justiz RS0066744). Zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen mit dem Markenrecht könnte es zumindest bei Vorliegen eines (relativen) Registrierungshindernisses iSv § 4 Abs 1 MSchG angebracht sein, auch für § 9 Abs 3 UWG die höheren Standards des § 4 Abs 2 MSchG zu fordern. Nach Auffassung des Senats sind aber auch diese strengeren Anforderungen erfüllt4.2. Die Besonderheit des vorliegenden Falls liegt allerdings darin, dass die Klägerin im Zeitpunkt der Anmeldung für ihr Zeichen bereits Verkehrsgeltung erlangt hatte. Daher war sie unabhängig von der Markenanmeldung nach Paragraph 9, Absatz 3, UWG geschützt. Diese Bestimmung erfasst auch nicht registrierte Warenzeichen, die Verkehrsgeltung erlangt haben (RIS-Justiz RS0078808). Dabei kann offen bleiben, ob an die Verkehrsgeltung im Anwendungsbereich von Paragraph 9, Absatz 3, UWG geringere Anforderungen zu stellen sind als nach Paragraph 4, Absatz 2, MSchG vergleiche RIS-Justiz RS0066744). Zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen mit dem Markenrecht könnte es zumindest bei Vorliegen eines (relativen) Registrierungshindernisses iSv Paragraph 4, Absatz eins, MSchG angebracht sein, auch für Paragraph 9, Absatz 3, UWG die höheren Standards des Paragraph 4, Absatz 2, MSchG zu fordern. Nach Auffassung des Senats sind aber auch diese strengeren Anforderungen erfüllt.

Die Möglichkeit, sich gegen die Nutzung des Dekors zu wehren, hing und hängt somit nicht von der markenrechtlichen Registrierung ab. Aus diesem Grund kann aber die Anmeldung der Marke - mangels besonderer, hier nicht behaupteter Umstände - von vornherein nicht bösgläubig sein. Denn die Klägerin monopolisiert das strittige Dekor nicht durch die Anmeldung, sie sichert damit nur ihre bereits erlangte wettbewerbsrechtliche Position auch markenrechtlich ab. Auch wenn sie durch die Anmeldung (auch) eine Behinderung der Beklagten bezweckt haben sollte, reicht das nicht aus, die Anmeldung als solche als bösgläubig anzusehen. Das Interesse an der Absicherung einer auf dem Markt erzielten und bereits wettbewerbsrechtlich geschützten Position hat ein deutlich höheres Gewicht als das Interesse von Mitbewerbern an der Vermeidung zusätzlicher Anspruchsgrundlagen für ohnehin schon bestehende Unterlassungsansprüche.

4.3. Einen bösgläubigen Markenrechtserwerb iSv § 34 MSchG kann es daher im konkreten Fall nicht geben, und zwar auch dann nicht, wenn das diesbezügliche Tatsachenvorbringens der Beklagten als wahr unterstellt wird. Aus diesem Grund sind die vom Rekursgericht vermissten weiteren Feststellungen jedenfalls in diesem Zusammenhang entbehrlich. Die Klägerin verfügt - nach den insofern ausreichenden Ergebnissen des Bescheinigungsverfahrens - über eine rechtmäßig registrierte Marke.4.3. Einen bösgläubigen Markenrechtserwerb iSv Paragraph 34, MSchG kann es daher im konkreten Fall nicht geben, und zwar auch dann nicht, wenn das diesbezügliche Tatsachenvorbringens der Beklagten als wahr unterstellt wird. Aus diesem Grund sind die vom Rekursgericht vermissten weiteren Feststellungen jedenfalls in diesem Zusammenhang entbehrlich. Die Klägerin verfügt - nach den insofern ausreichenden Ergebnissen des Bescheinigungsverfahrens - über eine rechtmäßig registrierte Marke.

5. Allerdings kann nicht nur der Erwerb einer Marke, sondern auch die Geltendmachung von darauf beruhenden Ansprüchen sittenwidrig (rechtsmissbräuchlich) sein.

5.1. Diese Differenzierung findet sich seit langem in der deutschen kennzeichenrechtlichen Judikatur (vgl mwN Ingerl/Rohnke, Markengesetz2, vor §§ 14-19 dMarkenG Rz 171 ff; aus der Rsp etwa BGH I ZR 93/98 = GRUR 2001, 242 - Classe E). Für das österreichische Recht kann das Verbot der missbräuchlichen Geltendmachung von kennzeichenrechtlichen Ansprüchen aus § 1295 Abs 2 ABGB abgeleitet werden.5.1. Diese Differenzierung findet sich seit langem in der deutschen kennzeichenrechtlichen Judikatur vergleiche mwN Ingerl/Rohnke, Markengesetz2, vor Paragraphen 14 -, 19, dMarkenG Rz 171 ff; aus der Rsp etwa BGH römisch eins ZR 93/98 = GRUR 2001, 242 - Classe E). Für das österreichische Recht kann das Verbot der missbräuchlichen Geltendmachung von kennzeichenrechtlichen Ansprüchen aus Paragraph 1295, Absatz 2, ABGB abgeleitet werden.

Ob ein formal bestehender Anspruch rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird, ist nach allgemeinen Grundsätzen aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden. Rechtsmissbrauch liegt nicht nur dann vor, wenn die Schädigungsabsicht den einzigen Grund der Rechtsausübung bildet, sondern auch dann, wenn zwischen den vom Handelnden verfolgten eigenen Interessen und den beeinträchtigten Interessen des anderen ein krasses Missverhältnis besteht (RIS-Justiz RS0026265; RS0026271, insb T18, T19, T22, T23, T24). Die Behauptungs- und Beweislast trifft denjenigen, der sich auf den Rechtsmissbrauch beruft (4 Ob 233/02x = JBl 2003, 375). Das Missbrauchsverbot ist auch ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts (vgl zuletzt mwN EuGH 21. 2. 2006, Rs C-255/02 - Halifax/Commissioners of Customs & Excise). Ein darauf gestützter Einwand ist daher auch im Bereich des harmonisierten Markenrechts zulässig.Ob ein formal bestehender Anspruch rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird, ist nach allgemeinen Grundsätzen aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden. Rechtsmissbrauch liegt nicht nur dann vor, wenn die Schädigungsabsicht den einzigen Grund der Rechtsausübung bildet, sondern auch dann, wenn zwischen den vom Handelnden verfolgten eigenen Interessen und den beeinträchtigten Interessen des anderen ein krasses Missverhältnis besteht (RIS-Justiz RS0026265; RS0026271, insb T18, T19, T22, T23, T24). Die Behauptungs- und Beweislast trifft denjenigen, der sich auf den Rechtsmissbrauch beruft (4 Ob 233/02x = JBl 2003, 375). Das Missbrauchsverbot ist auch ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts vergleiche zuletzt mwN EuGH 21. 2. 2006, Rs C-255/02 - Halifax/Commissioners of Customs & Excise). Ein darauf gestützter Einwand ist daher auch im Bereich des harmonisierten Markenrechts zulässig.

5.2. Auch damit ist den Beklagten aber nicht geholfen: Die Ausübung eines Untersagungsrechts könnte zwar gegen einen regionalen Hersteller traditioneller Keramik rechtsmissbräuchlich sein. Auch wenn sich einer dieser Hersteller - wie hier - auf dem Markt durchgesetzt hat, kann ihm kein schützenswertes Interesse daran zugebilligt werden, verbliebene Mitbewerber, die (bzw deren Rechtsvorgänger) das Dekor ebenfalls schon lange Zeit nutzen, mit Mitteln des Warenzeichenrechts (endgültig) vom Markt zu verdrängen. Im konkreten Fall richtet sich der Unterlassungsanspruch allerdings nicht gegen eine solche Nutzung, sondern gegen die Verwendung des strittigen Dekors für nicht in der Region hergestelltes Porzellan. Die Beklagten versuchen, ein (offenkundig günstigeres) Konkurrenzprodukt zu jenem der Klägerin aufzubauen. Dabei nutzen sie das strittige Dekor, das aufgrund der Anstrengungen der (Rechtsvorgänger der) Klägerin nicht nur für sie unterscheidungskräftig geworden ist, sondern auch unabhängig von dieser Unterscheidungskraft einen (notorisch) hohen Wert auf dem Markt bekommen hat. Das Interesse der Klägerin, eine solche Nutzung abzuwehren, ist durchaus legitim.

Auf die eigene Vorbenutzung können sich die Beklagten in diesem Zusammenhang nicht berufen. Das von ihnen in Anspruch genommene „wertvolle Kulturgut", für das unbestritten auch sie stehen, ist nämlich die traditionelle Gmundner Keramik, nicht ein in einer anderen Region hergestelltes Porzellan, das nur mit dem traditionellen (insofern sogar herkunftstäuschenden) Dekor versehen ist und (letztlich zufällig) von einem Gmundner Unternehmen vertrieben wird.

Dass die Beklagten durch die Geltendmachung des markenrechtlichen Anspruchs im Wettbewerb behindert werden, ist zwar offenkundig. Allerdings ist diese (wohl auch so gewollte) Behinderung jeder Geltendmachung eines Abwehrrechts immanent, sodass allein daraus die Sittenwidrigkeit nicht abgeleitet werden kann. Vielmehr müsste das Interesse der Beklagten an der Verwendung des Zeichens deutlich (krass) größer sein als das markenrechtlich geschützte Interesse der Klägerin an der Unterlassung. Das ist für den Senat aufgrund der oben angestellten Erwägungen nicht erkennbar. Das Unterlassungsbegehren ist daher nicht sittenwidrig.

6. Aus diesen Gründen war dem Rekurs der Klägerin Folge zu geben und die vom Erstgericht erlassene einstweilige Verfügung wiederherzustellen. Der Rekurs der Beklagten blieb demgegenüber erfolglos.

Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf§ 393 Abs 1 EO; jene über die Kosten der Beklagten auf §§ 78, 402 EO iVm 40, 50 ZPO.Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf Paragraph 393, Absatz eins, EO; jene über die Kosten der Beklagten auf Paragraphen 78,, 402 EO in Verbindung mit 40, 50 ZPO.

Anmerkung

E812144Ob89.06a

Schlagworte

Kennung XPUBL - XBEITRDiese Entscheidung wurde veröffentlicht inÖBl-LS 2006/171 = ÖBl-LS 2006/172 = ÖBl 2007/6 S 27 (Gamerith) - ÖBl2007,27 (Gamerith) = wbl 2007,46/18 - wbl 2007/18 = RZ 2007,25 EÜ13,14 - RZ 2007 EÜ13 - RZ 2007 EÜ14 = HS 37.301XPUBLEND

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2006:0040OB00089.06A.0620.000

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