jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 2006/4/20 4Ob28/06f

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 20.04.2006

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 n***** GmbH, *****, vertreten durch Dr. Egon Sattler und Dr. Reinhard Schanda, Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. Erwin G*****,

2. B***** GmbH, beide *****, beide vertreten durch Binder Grösswang, Rechtsanwälte OEG in Wien, wegen Unterlassung und Beseitigung (Streitwert im Provisorialverfahren 30.000 EUR), über den Revisionsrekurs der Beklagten gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 29. November 2005, GZ 2 R 170/05t-13, mit welchem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 7. Juli 2005, GZ 18 Cg 42/05y-9, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung 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 lautet:

„Einstweilige Verfügung:

Zur Sicherung des Anspruchs der Klägerin gegen die Beklagten auf Unterlassung wettbewerbswidriger Handlungen wird den Beklagten für die Dauer dieses Rechtsstreits verboten, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs gegenüber Dritten zu behaupten,

- -Strichaufzählung
  das Markenrecht an der Wortmarke Firekiller stehe der Erst- oder der Zweitbeklagten für die Klassen 1 und 9 zu, und/oder
- -Strichaufzählung
  das Inverkehrbringen des von der Klägerin hergestellten Original-Produkts greife in das Markenrecht der Beklagten ein, weshalb man markenrechtliche oder gerichtliche Maßnahmen gegen das weitere Inverkehrbringen dieser Produkte ergreifen werde. Das Mehrbegehren, auch ähnliche Behauptungen zu verbieten, wird abgewiesen.

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

Text

Begründung:

Die Klägerin erzeugt seit 1996 einen Handfeuerlöscher auf Aerosolbasis, der unter der Bezeichnung Firekiller vertrieben wird. Davor war dieser Feuerlöscher (zuletzt) von der A***** Brandschutztechnik GmbH hergestellt worden. Die Klägerin wurde 1996 zur Ausgliederung von Aktivitäten aus der A***** „Brandschutztechnik" GmbH gegründet; ihr wurde insbesondere die Herstellung und der Vertrieb des Firekiller übertragen. Die A***** Brandschutztechnik GmbH verpflichtete sich, den Firekiller nicht mehr selbst zu produzieren und das Know-how nicht an Dritte weiterzugeben. Von ihr abgeschlossene Vertriebs- und Lizenzverträge wurden, soweit rechtlich möglich, mit 1. 6. 1996 von der Klägerin übernommen. Die Übertragung des Geschäftsbereichs wurde allen Kunden in einem gemeinsamen Schreiben der beiden Unternehmen mitgeteilt, der Kundenstock wurde vollständig übernommen.

Der Erstbeklagte war Vertriebspartner der jeweiligen Hersteller des Firekiller. Die Übertragung des Geschäftsbereichs wurde auch ihm von beiden Unternehmen mitgeteilt. In weiterer Folge bezog er von der Klägerin bis November 1999 etwa 30.000 Firekiller. Er hatte faktisch den Alleinvertrieb für Ungarn, der Abschluss eines diesbezüglichen Vertrages scheiterte nur an der fehlenden Einigung über eine Abnahmeverpflichtung. Er produzierte in Ungarn auch eine Drahthalterung für den Feuerlöscher, die er auch der Klägerin lieferte.

Im Jahr 1997 bezog der Erstbeklagte mit Firekiller bezeichnete Feuerlöscher auch von der A***** Chemieprodukte GmbH. Diese Gesellschaft hatte ein ehemaliger Geschäftspartner des Gründers der Klägerin, gegründet. Er behauptete im August 1997 gegenüber dem Erstbeklagten, dass die „Namensrechte" am Firekiller wegen einer „wenig erfreulichen Zusammenarbeit mit dem geschäftsführenden Minderheitsgesellschafter" der Klägerin „letztlich" der „A*****-Gruppe" übertragen worden seien. Man sei in der Lage, „Firekiller-Kopierern" auf die Finger zu klopfen.

Im Jahr 1998 - also während aufrechter Geschäftsbeziehung mit der Klägerin - meldete der Erstbeklagte die Wortmarke Firekiller ohne Zustimmung der Klägerin in Österreich und in anderen Ländern an. Die Marke wurde in Österreich registriert, in Deutschland wurde die Registrierung wegen fehlender Kennzeichnungskraft verweigert. Der Erstbeklagte ist einziger Geschäftsführer und Gesellschafter der Zweitbeklagten. Auf der vom Erstbeklagten unter der Domain firekiller.at betriebenen Website bietet die Zweitbeklagte einen ebenfalls als Firekiller bezeichneten Feuerlöscher an, der mit jenem der Klägerin nahezu identisch ist.

Ende 2004 drohte der Erstbeklagte namens der Zweitbeklagten dem derzeitigen österreichischen Vertriebspartner der Klägerin Unterlassungs- und Schadenersatzklagen an, wenn er weiterhin Feuerlöscher der Klägerin unter der Bezeichnung Firekiller vertreibe. Damit werde in das Markenrecht der Beklagten eingegriffen. Ähnlich äußerten sich die Beklagten auch gegenüber einer Baumarktkette, die über den Vertriebspartner der Klägerin deren Feuerlöscher bezog. Mit ihrer Klage begehren die Kläger unter anderem, den Beklagten die Unterlassung der folgenden Behauptungen aufzutragen:

- -Strichaufzählung
  das Markenrecht an der Wortmarke Firekiller stehe der Erst- oder der Zweitbeklagten für die Klassen 1 und 9 zu, „wiewohl die Registrierung des Markenzeichens gesetzwidrig erfolgt ist",
- -Strichaufzählung
  das Inverkehrbringen des von der Klägerin hergestellten Original-Produkts greife in das Markenrecht der Beklagten ein, weshalb man markenrechtliche oder gerichtliche Maßnahmen gegen das weitere Inverkehrbringen dieser Produkte ergreifen werde, „wiewohl die Registrierung des Markenzeichens gesetzwidrig erfolgt ist."

Zur Sicherung dieses Unterlassungsbegehrens beantragt die Klägerin, der Beklagten für die Dauer des Rechtsstreits zu verbieten, „derartige oder ähnliche Äußerungen" Dritten gegenüber schriftlich oder mündlich abzugeben.
Die Klägerin stützt ihr Begehren auf §§ 1 und 2 UWG iVm §§ 4, 30a und 34 MSchG. Die Behauptungen seien sittenwidrig (wettbewerbsbehindernd) und irreführend, da die Beklagten in Wahrheit über kein schutzfähiges Recht verfügten. Es liege eine Agentenmarke iSv § 30a MSchG vor. Die Klägerin habe durch Benutzung Markenschutz erworben; der Erstbeklagte sei zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen verpflichtet gewesen. Die Anmeldung sei auch bösgläubig iSv § 34 MSchG erfolgt. Der Markenrechtserwerb sei wegen der angestrebten Behinderung eines Mitbewerbers sittenwidrig. Zudem fehle der Bezeichnung Firekiller wegen ihres rein beschreibenden Charakters die Unterscheidungskraft, Verkehrsgeltung hätten die Beklagten dafür nicht erlangt. Die Beklagten gestehen zu, dass der Erstbeklagte in den Jahren 1997 und 1998 (auch) von der Klägerin als Firekiller bezeichnete Feuerlöscher bezogen hat.

Allerdings habe die Klägerin keine Rechte an dieser Bezeichnung gehabt. Der Erstbeklagte habe schon seit 1990 von verschiedenen Unternehmen hergestellte Firekiller vertrieben, er habe diese Bezeichnung überhaupt erst bekannt gemacht. Seit 1994 seien die Feuerlöscher von der „A*****" hergestellt worden. Deren Geschäftsführer, habe im August 1997 mitgeteilt, dass die „Namensrechte" bei der „A*****-Gruppe" blieben und dass gegen den Geschäftsführer der Klägerin eine Unterlassungsklage vorbereitet werde, „um klare Verhältnisse zu schaffen". Die Marke habe der Erstbeklagte angemeldet, weil in Ungarn als Firekiller bezeichnete nachgeahmte Produkte auf den Markt gekommen seien. Die Verkehrsgeltung folge daraus, dass das Patentamt die Marke erst nach diesbezüglicher Prüfung registriert habe.Die Klägerin stützt ihr Begehren auf Paragraphen eins und 2 UWG in Verbindung mit Paragraphen 4,, 30a und 34 MSchG. Die Behauptungen seien sittenwidrig (wettbewerbsbehindernd) und irreführend, da die Beklagten in Wahrheit über kein schutzfähiges Recht verfügten. Es liege eine Agentenmarke iSv Paragraph 30 a, MSchG vor. Die Klägerin habe durch Benutzung Markenschutz erworben; der Erstbeklagte sei zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen verpflichtet gewesen. Die Anmeldung sei auch bösgläubig iSv Paragraph 34, MSchG erfolgt. Der Markenrechtserwerb sei wegen der angestrebten Behinderung eines Mitbewerbers sittenwidrig. Zudem fehle der Bezeichnung Firekiller wegen ihres rein beschreibenden Charakters die Unterscheidungskraft, Verkehrsgeltung hätten die Beklagten dafür nicht erlangt. Die Beklagten gestehen zu, dass der Erstbeklagte in den Jahren 1997 und 1998 (auch) von der Klägerin als Firekiller bezeichnete Feuerlöscher bezogen hat. Allerdings habe die Klägerin keine Rechte an dieser Bezeichnung gehabt. Der Erstbeklagte habe schon seit 1990 von verschiedenen Unternehmen hergestellte Firekiller vertrieben, er habe diese Bezeichnung überhaupt erst bekannt gemacht. Seit 1994 seien die Feuerlöscher von der „A*****" hergestellt worden. Deren Geschäftsführer, habe im August 1997 mitgeteilt, dass die „Namensrechte" bei der „A*****-Gruppe" blieben und dass gegen den Geschäftsführer der Klägerin eine Unterlassungsklage vorbereitet werde, „um klare Verhältnisse zu schaffen". Die Marke habe der Erstbeklagte angemeldet, weil in Ungarn als Firekiller bezeichnete nachgeahmte Produkte auf den Markt gekommen seien. Die Verkehrsgeltung folge daraus, dass das Patentamt die Marke erst nach diesbezüglicher Prüfung registriert habe.
Zum Tatbestand des § 30a MSchG fehle ein Vorbringen, in welchem (anderen) Staat die Klägerin nach dem Recht dieses Staates ein Kennzeichenrecht erworben habe. Weiters habe der Erstbeklagte von der Klägerin nur Waren bezogen, es habe ihn (daher) keine besondere Interessenwahrungspflicht getroffen. Die Anmeldung sei auch nicht bösgläubig iSv § 34 MSchG gewesen. Die Klägerin habe nicht bescheinigt, dass der Erstbeklagte mit der Anmeldung beabsichtigt habe, die Klägerin vom Markt fern zu halten.Zum Tatbestand des Paragraph 30 a, MSchG fehle ein Vorbringen, in welchem (anderen) Staat die Klägerin nach dem Recht dieses Staates ein Kennzeichenrecht erworben habe. Weiters habe der Erstbeklagte von der Klägerin nur Waren bezogen, es habe ihn (daher) keine besondere Interessenwahrungspflicht getroffen. Die Anmeldung sei auch nicht bösgläubig iSv Paragraph 34, MSchG gewesen. Die Klägerin habe nicht bescheinigt, dass der Erstbeklagte mit der Anmeldung beabsichtigt habe, die Klägerin vom Markt fern zu halten.
Das Erstgericht folgte der Argumentation der Klägerin und erließ die beantragte Verfügung.
Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei. Die Klägerin habe das Kennzeichen Firekiller ua in der Korrespondenz mit der Erstbeklagten genutzt, was für den Schutz nach § 30a MSchG ausreiche. Die Geschäftsbeziehung zwischen der Klägerin und dem Erstbeklagten sei über ein bloßes Güteraustauschverhältnis hinausgegangen; der Erstbeklagte sei daher zur Wahrung der Interessen der Klägerin verpflichtet gewesen. Der Tatbestand des § 30a MSchG sei aus diesem Grund erfüllt. Die Anmeldung habe darüber hinaus auch gegen die guten Sitten iSv § 1 UWG verstoßen, weil damit der offenkundige Zweck verfolgt worden sei, einen Mitbewerber zu behindern.Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei. Die Klägerin habe das Kennzeichen Firekiller ua in der Korrespondenz mit der Erstbeklagten genutzt, was für den Schutz nach Paragraph 30 a, MSchG ausreiche. Die Geschäftsbeziehung zwischen der Klägerin und dem Erstbeklagten sei über ein bloßes Güteraustauschverhältnis hinausgegangen; der Erstbeklagte sei daher zur Wahrung der Interessen der Klägerin verpflichtet gewesen. Der Tatbestand des Paragraph 30 a, MSchG sei aus diesem Grund erfüllt. Die Anmeldung habe darüber hinaus auch gegen die guten Sitten iSv Paragraph eins, UWG verstoßen, weil damit der offenkundige Zweck verfolgt worden sei, einen Mitbewerber zu behindern.

Rechtliche Beurteilung

Der Revisionsrekurs der Beklagten ist zulässig und teilweise berechtigt.

1. Die Klägerin strebt ein Verbot von Behauptungen an, die sich auf das Recht der Erstbeklagten an der Wortmarke Firekiller stützen. Zwischen den Parteien ist nicht strittig, dass diese Behauptungen wettbewerbswidrig sind, wenn die Marke nicht schutzfähig ist. Grund für fehlende Schutzfähigkeit kann das Vorliegen eines Eintragungshindernisses oder die Erfüllung eines Löschungstatbestandes sein. Ob solche Umstände vorliegen, können die ordentlichen Gerichte als Vorfrage beurteilen (stRsp RIS-Justiz RS0067025; ausführlich und mwN 4 Ob 21/02w = ÖBl 2003, 36 - MANPOWER

III).römisch III).

2. Die Klägerin hat sich darauf berufen, dass die Marke Firekiller wegen ihres rein beschreibenden Charakters nicht hätte registriert werden dürfen (§ 4 Abs 1 Z 4 MSchG).2. Die Klägerin hat sich darauf berufen, dass die Marke Firekiller wegen ihres rein beschreibenden Charakters nicht hätte registriert werden dürfen (Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 4, MSchG).

2.1. Als rein beschreibend gelten Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf das damit bezeichnete Objekt (Unternehmen, Ware, Dienstleistung) verstanden werden (stRsp 4 Ob 36/98t = ÖBl 1998, 241 - jusline mwN; 4 Ob 169/01h = wbl 2002, 89 [Thiele] - Best Energy; RIS-JustizRS0066456, RS0117763). Das ist der Fall, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (stRsp 4 Ob 26/93 = ÖBl 1993, 99 - Smash; RIS-JustizRS0066456; zuletzt etwa 4 Ob 158/05x - Steirerparkett). Ob einer Fremdsprache entnommene Begriffe Kennzeichnungskraft besitzen, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Identifizierungsfunktion (Kennzeichnungsfunktion) ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 80/93 = ÖBl 1993, 203 - Karadeniz mwN; 4 Ob 325/99v = ÖBl 2000, 175 - MANPOWER mwN;4 Ob 277/04w = wbl 2005, 387 - POWERFOOD).

2.2. Ein solcher Sinngehalt ist bei der Wortmarke Firekiller gegeben. Zwar handelt es sich dabei nicht um den englischen Begriff für Feuerlöscher (das wäre fire extinguisher), Firekiller ist daher eine sprachliche Neuschöpfung. Die Verbindung der beiden Wörter fire (Feuer) und kill (töten, auslöschen; vgl „Tintenkiller") ist aber so eindeutig, dass auch bei Personen mit bloß rudimentären Englischkenntnissen kein Zweifel daran bestehen kann, dass die Marke nur die Funktion des damit bezeichneten Gerätes widerspiegelt (ebenso zur vergleichbaren Marke Firemaster Schweizer Bundesgericht, 25. 11. 2004, 4 A.5/2004).2.2. Ein solcher Sinngehalt ist bei der Wortmarke Firekiller gegeben. Zwar handelt es sich dabei nicht um den englischen Begriff für Feuerlöscher (das wäre fire extinguisher), Firekiller ist daher eine sprachliche Neuschöpfung. Die Verbindung der beiden Wörter fire (Feuer) und kill (töten, auslöschen; vergleiche „Tintenkiller") ist aber so eindeutig, dass auch bei Personen mit bloß rudimentären Englischkenntnissen kein Zweifel daran bestehen kann, dass die Marke nur die Funktion des damit bezeichneten Gerätes widerspiegelt (ebenso zur vergleichbaren Marke Firemaster Schweizer Bundesgericht, 25. 11. 2004, 4 A.5/2004).

2.3. Rein beschreibende Marken sind nur bei bei Verkehrsgeltung eintragungs- und damit schutzfähig (§ 4 Abs 2 MSchG). Die Verkehrsgeltung muss sowohl personenbezogen als auch produktbezogen sein: Sie begründet die Eintragungsfähigkeit nur für denjenigen, zu dessen Gunsten sie erworben wurde, und sie muss für die Waren oder Dienstleistungen bestehen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird (4 Ob 325/99v = ÖBl 2000, 175 - MANPOWER).2.3. Rein beschreibende Marken sind nur bei bei Verkehrsgeltung eintragungs- und damit schutzfähig (Paragraph 4, Absatz 2, MSchG). Die Verkehrsgeltung muss sowohl personenbezogen als auch produktbezogen sein: Sie begründet die Eintragungsfähigkeit nur für denjenigen, zu dessen Gunsten sie erworben wurde, und sie muss für die Waren oder Dienstleistungen bestehen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird (4 Ob 325/99v = ÖBl 2000, 175 - MANPOWER).

2.4. Im vorliegenden Fall haben sich die Beklagten für das Vorliegen der Verkehrsgeltung nur darauf berufen, dass das Patentamt die Marke erst nach Erbringen des Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen habe. Sie beziehen sich damit auf die Rechtsprechung, wonach die Zivilgerichte bei Eintragung einer nur bei Verkehrsgeltung schutzfähigen Marke bis zum Beweis (der Bescheinigung) des Gegenteils vom Vorliegen der Verkehrsgeltung auszugehen haben (Prima-facie-Beweis der Verkehrsgeltung, vgl RIS-Justiz RS0066660, RS0066845). Das gilt allerdings nur dann, wenn der Nachweis der Verkehrsgeltung tatsächlich Eintragungsgrundlage war (4 Ob 119/91 =2.4. Im vorliegenden Fall haben sich die Beklagten für das Vorliegen der Verkehrsgeltung nur darauf berufen, dass das Patentamt die Marke erst nach Erbringen des Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen habe. Sie beziehen sich damit auf die Rechtsprechung,

wonach die Zivilgerichte bei Eintragung einer nur bei Verkehrsgeltung schutzfähigen Marke bis zum Beweis (der Bescheinigung) des Gegenteils vom Vorliegen der Verkehrsgeltung auszugehen haben (Prima-facie-Beweis der Verkehrsgeltung, vergleiche RIS-Justiz RS0066660, RS0066845). Das gilt allerdings nur dann, wenn der Nachweis der Verkehrsgeltung 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. Das galt auch schon vor der Neufassung dieser Bestimmung durch die MSchG-Nov 1999. Bei der Marke Firekiller ist eine solche Eintragung nicht erfolgt (Beilage ./25). Die Beklagten können sich daher nicht auf die Bescheinigungswirkung der Registrierung berufen. Eine auf Äußerungen im Registrierungsverfahren gestützte Vermutung, dass die Verkehrsgeltung Eintragungsgrundlage gewesen sein könnte, reicht nicht aus. Wer sich in einem solchen Fall auf eine rein beschreibende und damit grundsätzlich nicht schutzfähige Marke stützt, muss im gerichtlichen Verfahren mit anderen Mitteln nachweisen (bescheinigen), dass Verkehrsgeltung vorlag. Das ist hier nicht erfolgt.1999/14 - Weiße Seiten). Dieser Umstand ist nach Paragraph 17, Absatz eins, Ziffer 7, MSchG zwingend im Markenregister einzutragen. Das galt auch schon vor der Neufassung dieser Bestimmung durch die MSchG-Nov 1999. Bei der Marke Firekiller ist eine solche Eintragung nicht erfolgt (Beilage ./25). Die Beklagten können sich daher nicht auf die Bescheinigungswirkung der Registrierung berufen. Eine auf Äußerungen im Registrierungsverfahren gestützte Vermutung, dass die Verkehrsgeltung Eintragungsgrundlage gewesen sein könnte, reicht nicht aus. Wer sich in einem solchen Fall auf eine rein beschreibende und damit grundsätzlich nicht schutzfähige Marke stützt, muss im gerichtlichen Verfahren mit anderen Mitteln nachweisen (bescheinigen), dass Verkehrsgeltung vorlag. Das ist hier nicht erfolgt.

3. Aber auch bei zugunsten des Erstbeklagten begründeter Verkehrsgeltung wäre die Marke aufgrund der besonderen Umstände des Rechtserwerbs nicht schutzfähig.

3.1. Die Vorinstanzen haben die Löschungstatbestände der §§ 30a und 34 MSchG (Agentenmarke bzw bösgläubige Anmeldung) als verwirklicht angesehen. Diese Bestimmungen haben verschiedene Grundlagen, aber dieselbe Zielrichtung.3.1. Die Vorinstanzen haben die Löschungstatbestände der Paragraphen 30 a und 34 MSchG (Agentenmarke bzw bösgläubige Anmeldung) als verwirklicht angesehen. Diese Bestimmungen haben verschiedene Grundlagen, aber dieselbe Zielrichtung.

Nach § 30a MSchG kann, wer im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte an einem Zeichen erworben hat, begehren, dass eine gleiche oder ähnliche, für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen später angemeldete Marke gelöscht wird, wenn deren Inhaber zur Wahrung der geschäftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund registrieren ließ. Diese Bestimmung wurde mit der MSchG-Novelle 1969 geschaffen. Sie beruht auf Art 6septies PVÜ, der sich gegen die Anmeldung einer Marke durch „Agenten" oder „Vertreter" dessen richtet, der in einem anderen Verbandsland Inhaber der Marke ist (daher: „Agentenmarke"). Nach § 34 MSchG kann jedermann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Diese Bestimmung beruht auf Art 3 Abs 2 lit d MarkenRL (EWG/1989/104), wonach die Mitgliedstaaten vorsehen können, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Fall der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn der Antragsteller die Eintragung bösgläubig beantragt hatte.Nach Paragraph 30 a, MSchG kann, wer im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte an einem Zeichen erworben hat, begehren, dass eine gleiche oder ähnliche, für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen später angemeldete Marke gelöscht wird, wenn deren Inhaber zur Wahrung der geschäftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund registrieren ließ. Diese Bestimmung wurde mit der MSchG-Novelle 1969 geschaffen. Sie beruht auf Artikel 6 s, e, p, t, i, e, s, PVÜ, der sich gegen die Anmeldung einer Marke durch „Agenten" oder „Vertreter" dessen richtet, der in einem anderen Verbandsland Inhaber der Marke ist (daher: „Agentenmarke"). Nach Paragraph 34, MSchG kann jedermann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Diese Bestimmung beruht auf Artikel 3, Absatz 2, Litera d, MarkenRL (EWG/1989/104), wonach die Mitgliedstaaten vorsehen können, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Fall der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn der Antragsteller die Eintragung bösgläubig beantragt hatte.

Eine § 30a MSchG vergleichbare Regelung gibt es in der MarkenRL nicht. Diese Bestimmung ist aber ebenfalls durch den Bösgläubigkeitstatbestand des Art 3 Abs 2 lit d MarkenRL gedeckt (Hofinger in Kucsko, marken.schutz [2006] 583).Eine Paragraph 30 a, MSchG vergleichbare Regelung gibt es in der MarkenRL nicht. Diese Bestimmung ist aber ebenfalls durch den Bösgläubigkeitstatbestand des Artikel 3, Absatz 2, Litera d, MarkenRL gedeckt (Hofinger in Kucsko, marken.schutz [2006] 583).

Sowohl § 30a als auch § 34 MSchG erfassen somit Umstände beim Markenerwerb, die den Schutz des Kennzeichens als ungerechtfertigt (sittenwidrig) erscheinen lassen. § 34 MSchG enthält eine Generalklausel, die sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf die Antragslegitimation weiter reicht als der ältere Spezialtatbestand des § 30a MSchG. § 30a MSchG geht (nur) insofern über § 34 MSchG hinaus, als er auch einen Übertragungsanspruch vorsiehtSowohl Paragraph 30 a, als auch Paragraph 34, MSchG erfassen somit Umstände beim Markenerwerb, die den Schutz des Kennzeichens als ungerechtfertigt (sittenwidrig) erscheinen lassen. Paragraph 34, MSchG enthält eine Generalklausel, die sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf die Antragslegitimation weiter reicht als der ältere Spezialtatbestand des Paragraph 30 a, MSchG. Paragraph 30 a, MSchG geht (nur) insofern über Paragraph 34, MSchG hinaus, als er auch einen Übertragungsanspruch vorsieht.

3.2. Schon vor der MSchG-Novelle 1999 war anerkannt, dass bei sittenwidrigem Rechtserwerb die Schutzfähigkeit auch über den engen Wortlaut des § 30a MSchG hinaus ausgeschlossen ist. Die Entwicklung der Rechtsprechung ist in der Entscheidung 4 Ob 128/01d (= wbl 2002/28 - Silberpfeil) eingehend dargestellt.3.2. Schon vor der MSchG-Novelle 1999 war anerkannt, dass bei sittenwidrigem Rechtserwerb die Schutzfähigkeit auch über den engen Wortlaut des Paragraph 30 a, MSchG hinaus ausgeschlossen ist. Die Entwicklung der Rechtsprechung ist in der Entscheidung 4 Ob 128/01d (= wbl 2002/28 - Silberpfeil) eingehend dargestellt.

Zunächst wurde der Rechtsgedanke des § 30a MSchG auf Fälle ausgedehnt, in denen der Erwerber unabhängig von einem Auslandsbezug zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen verpflichtetZunächst wurde der Rechtsgedanke des Paragraph 30 a, MSchG auf Fälle ausgedehnt, in denen der Erwerber unabhängig von einem Auslandsbezug zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen verpflichtet

war, der das Zeichen bereits gebraucht hatte (zB 4 Ob 398/77 = ÖBl

1978, 67 - Thermo-Schutz-Roll; 4 Ob 21/95 = ÖBl 1996, 32 - Die Mooskirchner). Damit reicht bereits die bloße Benutzung des Zeichens im Inland aus; Registrierung oder Verkehrsgeltung im Ausland wird nicht verlangt (Hofinger aaO 584). Die Sittenwidrigkeit ergibt sich hier aus der Verletzung von Loyalitätspflichten, die aus einer (vertraglichen oder vorvertraglichen) Rechtsbeziehung abgeleitet werden. Der Nachweis einer Behinderungsabsicht ist (wie allgemein in § 30a MSchG) nicht erforderlich; die subjektive Vorwerfbarkeit ist durch die Verletzung der Loyalitätspflichten ohnehin indiziert. Eine weitere Fallgruppe erfasst den 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 schon1978, 67 - Thermo-Schutz-Roll; 4 Ob 21/95 = ÖBl 1996, 32 - Die Mooskirchner). Damit reicht bereits die bloße Benutzung des Zeichens im Inland aus; Registrierung oder Verkehrsgeltung im Ausland wird nicht verlangt (Hofinger aaO 584). Die Sittenwidrigkeit ergibt sich hier aus der Verletzung von Loyalitätspflichten, die aus einer (vertraglichen oder vorvertraglichen) Rechtsbeziehung abgeleitet werden. Der Nachweis einer Behinderungsabsicht ist (wie allgemein in Paragraph 30 a, MSchG) nicht erforderlich; die subjektive Vorwerfbarkeit ist durch die Verletzung der Loyalitätspflichten ohnehin indiziert. Eine weitere Fallgruppe erfasst den 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 etwa4 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. Dieses besondere subjektive Element ist erforderlich, weil es anders als in der erstgenannten Fallgruppe keine besonderen Loyalitätspflichten gibt.

Die Absicht muss allerdings 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).

3.3. Beide Fallgruppen können dem Tatbestand des „bösgläubigen Erwerbs" iSv§ 34 MSchG unterstellt werden (Hofinger aaO 634; vgl auch Nauta, Sittenwidriger Markenrechtserwerb, ecolex 2003, 250 mN zu möglichen weiteren Fallgruppen). Der Begriff „Bösgläubigkeit" deutet zwar auf das Erfordernis subjektiver Vorwerfbarkeit; diese kann aber bei der Verletzung von Loyalitätspflichten zumindest bis zum Beweis (zur Bescheinigung) des Gegenteils unterstellt werden. § 34 MSchG ist somit nicht auf den absichtlichen Behinderungswettbewerb ieS beschränkt, sondern erfasst auch die Anmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten.3.3. Beide Fallgruppen können dem Tatbestand des „bösgläubigen Erwerbs" iSv Paragraph 34, MSchG unterstellt werden (Hofinger aaO 634; vergleiche auch Nauta, Sittenwidriger Markenrechtserwerb, ecolex 2003, 250 mN zu möglichen weiteren Fallgruppen). Der Begriff „Bösgläubigkeit" deutet zwar auf das Erfordernis subjektiver Vorwerfbarkeit; diese kann aber bei der Verletzung von Loyalitätspflichten zumindest bis zum Beweis (zur Bescheinigung) des Gegenteils unterstellt werden. Paragraph 34, MSchG ist somit nicht auf den absichtlichen Behinderungswettbewerb ieS beschränkt, sondern erfasst auch die Anmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten.

Daraus folgt, dass die im Revisionsrekurs angestellten Erwägungen zu den Tatbestandsvoraussetzungen des § 30a MSchG unerheblich sind. Wird diese Bestimmung - wie von den Beklagten angestrebt - enger als bisher ausgelegt und auf ein im Ausland nach dem dort geltenden Recht tatsächlich erworbenes Markenrecht beschränkt, so bleibt doch der Auffangtatbestand des § 34 MSchG anwendbar. In seinem Rahmen kann insbesondere die bisherige Rechtsprechung zur Verletzung von Loyalitätspflichten weiterhin herangezogen werden.Daraus folgt, dass die im Revisionsrekurs angestellten Erwägungen zu den Tatbestandsvoraussetzungen des Paragraph 30 a, MSchG unerheblich sind. Wird diese Bestimmung - wie von den Beklagten angestrebt - enger als bisher ausgelegt und auf ein im Ausland nach dem dort geltenden Recht tatsächlich erworbenes Markenrecht beschränkt, so bleibt doch der Auffangtatbestand des Paragraph 34, MSchG anwendbar. In seinem Rahmen kann insbesondere die bisherige Rechtsprechung zur Verletzung von Loyalitätspflichten weiterhin herangezogen werden.

3.4. Im konkreten Fall ist die Auffassung der Vorinstanzen nicht zu beanstanden, dass es aufgrund der über den bloßen Güteraustausch hinausgehenden Geschäftsbeziehung, insbesondere aufgrund des faktischen Alleinvertriebs in Ungarn und der Zusammenarbeit auch auf technischem Gebiet, Loyalitätspflichten des Erstbeklagten gegenüber der Klägerin gab. Er mag gegen diese Pflichten zwar (noch) nicht dadurch verstoßen haben, dass er mit Firekiller bezeichnete Feuerlöscher auch von einem Konkurrenzunternehmen der Klägerin bezog. Durch die Registrierung der Marke erhielt er aber die Möglichkeit, einem der beiden Konkurrenten den österreichischen Markt zu verschließen. Das verbesserte seine Stellung im Wettbewerb, beeinträchtigte aber in gravierender Weise die Position der Klägerin, die der Erstbeklagte wenn schon nicht zu schützen, so doch zu respektieren hatte. Der von den Beklagten vermisste Nachweis einer Behinderungsabsicht ist unter diesen Umständen nicht erforderlich.

4. Da das Markenrecht des Erstbeklagten aus den dargestellten Gründen nicht schutzfähig ist, besteht der Unterlassungsanspruch grundsätzlich zu Recht. Die einstweilige Verfügung muss sich allerdings im Rahmen des zu sichernden Anspruches halten (RIS-Justiz RS0080058). In der Klage strebt die Klägerin nur das Verbot zweier bestimmter Behauptungen an, im Provisorialverfahren will sie auch ähnliche Formulierungen untersagt haben. Damit geht der Sicherungsantrag über das Klagebegehren hinaus.

Aus diesen Gründen war die von den Vorinstanzen erlassene einstweilige Verfügung nur in Bezug auf die beiden im Klagebegehren konkret genannten Behauptungen zu bestätigen; das auf ein Verbot auch ähnlicher Behauptungen gerichtete Mehrbegehren war abzuweisen. Bei der Bestätigung war klarzustellen, dass sich das Verbot nur auf Behauptungen im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs bezieht. Nur solches Verhalten kann nämlich nach § 1 UWG verboten werden, nichts anderes war nach dem Antrag gewollt. Weiters hatte die Wortfolge „wiewohl die Registrierung des Markenzeichens gesetzwidrig erfolgt ist" zu entfallen. Dabei handelt es sich nämlich nicht um einen Teil der untersagten Behauptung, sondern um eine kurz gefasste Begründung des Verbots. Da die Behauptungen nach dem Antragsinhalt eindeutig auch je für sich allein verboten werden sollten, waren sie im Text der Verfügung mit „und/oder" zu verbinden.Aus diesen Gründen war die von den Vorinstanzen erlassene einstweilige Verfügung nur in Bezug auf die beiden im Klagebegehren konkret genannten Behauptungen zu bestätigen; das auf ein Verbot auch ähnlicher Behauptungen gerichtete Mehrbegehren war abzuweisen. Bei der Bestätigung war klarzustellen, dass sich das Verbot nur auf Behauptungen im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs bezieht. Nur

solches Verhalten kann nämlich nach Paragraph eins, UWG verboten werden, nichts anderes war nach dem Antrag gewollt. Weiters hatte die Wortfolge „wiewohl die Registrierung des Markenzeichens gesetzwidrig erfolgt ist" zu entfallen. Dabei handelt es sich nämlich nicht um einen Teil der untersagten Behauptung, sondern um eine kurz gefasste Begründung des Verbots. Da die Behauptungen nach dem Antragsinhalt eindeutig auch je für sich allein verboten werden sollten, waren sie im Text der Verfügung mit „und/oder" zu verbinden.

5. 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 Abs 2, 50 ZPO. Die Klägerin ist mit ihrem Begehren im Wesentlichen durchgedrungen; die Teilabweisung hat keinen nennenswerten Verfahrensaufwand verursacht.5. 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, Absatz 2,, 50 ZPO. Die Klägerin ist mit ihrem Begehren im Wesentlichen durchgedrungen; die Teilabweisung hat keinen nennenswerten Verfahrensaufwand verursacht.

Anmerkung

E80584 4Ob28.06f

Schlagworte

Kennung XPUBL - XBEITR Diese Entscheidung wurde veröffentlicht in ÖBl 2006,228/54 (Gamerith) - ÖBl 2006/54 (Gamerith) = ÖJZ-LSK 2006/183 = Jus-Extra OGH-Z 4169 = ecolex 2006/290 S 673 (Schanda) - ecolex 2006,673 (Schanda) = EvBl 2006/145 S 769 - EvBl 2006,769 = wbl 2006,535/252 - wbl 2006/252 = RdW 2006/595 S 634 - RdW 2006,634 = RZ 2006,231 EÜ295 - RZ 2006 EÜ295 = SZ 2006/61 XPUBLEND

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2006:0040OB00028.06F.0420.000

Zuletzt aktualisiert am

10.07.2008

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