

# TE OGH 2004/9/28 4Ob167/04v

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 28.09.2004

## **Kopf**

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden, durch die Hofräatinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Griß und Dr. Schenk und die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel und Dr. Jensik als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. S\*\*\*\*\*) SA, 2. S\*\*\*\*\* SA, \*\*\*\*\* 3. S\*\*\*\*\* BV, \*\*\*\*\* alle vertreten durch Fiebinger, Polak, Leon & Partner, Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. Eduard W\*\*\*\*\*, vertreten durch Leuprecht & Zoller, Rechtsanwälte GmbH, 2. Richard V\*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Gerhard Rößler KEG, Rechtsanwalt in Zwettl, wegen Unterlassung (Streitwert im Revisionsrekursverfahren 36.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der erstbeklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichtes Wien als Rekursgericht vom 15. Juni 2004, GZ 3 R 62/04s, 63/04p-15, womit der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 28. Jänner 2004, GZ 39 Cg 88/03i-8, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

## **Spruch**

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei hat die Kosten ihrer Revisionsrekursbeantwortung vorläufig, die erstbeklagte Partei hat die Kosten ihres Revisionsrekurses endgültig selbst zu tragen.

## **Text**

Begründung:

Die klagenden Parteien sind Unternehmen der sogenannten "Soda-Club-Gruppe", die weltweit unter anderem Trinkwassersprudelgeräte zur Erzeugung von kohlensäurehaltigem Wasser und Getränken für den Hausgebrauch herstellt und vertreibt. Die Erstklägerin ist Inhaberin zweier österreichischer Wortmarken "SODA-CLUB" für Waren der Klasse 1 (chemische Erzeugnisse, Gase) und der Klasse 6 (Metallflaschen und Container, die zur Gänze oder teilweise aus Metallen oder deren Legierungen bestehen, insbesondere in der Form von Kompressionsgaszylindern, Teilen und Zubehör für diese Waren) und für Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 (Gasabfüllung). Sie ist weiters Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke "SODA-CLUB" für die Klassen 6 und 37.

Die Zweitklägerin ist Inhaberin zweier österreichischer Wortmarken "SODASTREAM", geschützt für Waren der Klasse 6 und für Dienstleistungen der Klasse 42, Inhaberin dreier Gemeinschaftswortmarken "SODASTREAM" geschützt für die Klassen 1 und 6 bzw 37 und 39 (Gasbefüllung) und 21 (Geräte für die Herstellung von kohlensäurehaltigen Getränken, Teilen und Zusatzteilen für diese Waren). Sie ist weiters Inhaberin einer Gemeinschaftswortmarke "ALCOJET" und

zweier Gemeinschaftsbildmarken "ALCO2JET" und "Alco2Jet", jeweils geschützt für Waren der Klassen 1 und 6 sowie für Dienstleistungen der Klasse 37 (unter anderem Austausch von leeren CO2-Zylindern gegen befüllte) und der Klassen 39 und 42.

Die Drittklägerin ist als exklusive Lizenznehmerin dieser Marken zum Vertrieb und zur Wiederbefüllung der "Soda-Club-Zylinder" sowie zum Abschluss von Vertriebsverträgen mit Händlern berechtigt.

Das sogenannte "Soda-Club-System" besteht aus einem Trinkwassersprudelgerät, einer Pet-Flasche und einem Kohlensäurezylinder (genannt: "Soda-Club-Zylinder"). Nach den Verkaufsbedingungen der Kläger wird dieser Kohlensäurezylinder nicht mitverkauft, sondern verbleibt im Eigentum der Erstklägerin. Sobald er leer ist, kann er vom Kunden bei einem von den Klägern autorisierten "Soda-Club"-Händler gegen Zahlung eines Entgelts gegen einen vollen Zylinder ausgetauscht werden. Aufgrund des Wiederbefüllungsbedarfs der Endkunden bildet der Vertrieb von wiederbefüllten Kohlensäurezylindern eine bedeutende Umsatzquelle der Kläger. Darauf, dass der Kohlensäurezylinder nicht mitverkauft, sondern vom Kunden nur "gemietet" wird, weisen die Verkaufsverpackung der Geräte wie auch ein auf dem Kohlensäurezylinder selbst angebrachtes Etikett hin. Die Kohlensäurezylinder sind mit einem sie zur Gänze umhüllenden Etikett versehen, auf dem die Marken der Klägerinnen "Soda-Club", "Sodastream" und "Alco2Jet" aufgedruckt sind.

Der Erstbeklagte betreibt eine CO2-Füllanlage und befüllt dort unter anderem auch (original) "Soda-Club"-Zylinder der Kläger, die beim Verkauf von Sprudelgeräten an Endverbraucher gelangten, und vertreibt diese Zylinder in wiederbefülltem Zustand unter anderem auch an den Zweitbeklagten, der die wiederbefüllten Zylinder an Endkunden weitergibt. Dabei bleibt das auf dem Kohlensäurezylinder befindliche Etikett mit den Marken der Klägerin unverändert. Die Beklagten haben mit keinem der Kläger einen Lizenzvertrag abgeschlossen. Sie wurden von den Klägern weder zur Wiederbefüllung noch zum Vertrieb der Kohlensäurezylinder ermächtigt.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs begehren die Kläger (zusammengefasst), beiden Beklagten mit einstweiliger Verfügung aufzutragen, 1. es ab sofort zu unterlassen, in Österreich im geschäftlichen Verkehr die Gemeinschaftswortmarken "SODA STREAM" und/oder "SODA-CLUB" und/oder "SODASTREAM" und/oder "ALCOJET" und/oder die Gemeinschaftsbildmarken "ALCO2JET" und/oder Alco2Jet" und/oder diesen verwechselbar ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen, für welche diese eingetragen sind und/oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen zu benützen, insbesondere es zu unterlassen, CO2-Gas-Wiederbefüllungen in CO2-Zylindern, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken von Kunden entgegenzunehmen und/oder zu besitzen und/oder ohne Zustimmung der Klägerinnen wiederbefüllte CO2-Zylinder, die mit diesen Zeichen gekennzeichnet sind, gegen leere CO2-Zylinder auszutauschen; und 2. dem Erstbeklagten überdies aufzutragen, es ab sofort zu unterlassen, in Österreich die Dienstleistung des Wiederbefüllens von CO2-Zylindern unter den in Punkt 1 angeführten Zeichen anzubieten und/oder zu erbringen, insbesondere CO2-Zylinder, die mit den in Punkt 1 angeführten Zeichen gekennzeichnet sind, wiederzubefüllen und/oder zum Zweck der Wiederbefüllung von Kunden entgegenzunehmen und/oder zu besitzen. Die Wiederbefüllung und Weitergabe der im Eigentum der Erstklägerin stehenden und mit der Marke der Kläger versehenen Kohlensäurezylinder greife in die Markenrechte der Kläger ein. In der Verwendung der Zylinder der Kläger für den Vertrieb von Wiederbefüllungen sei auch eine Irreführung eines Großteils der Abnehmer zu erblicken, die davon ausgingen, dass die Wiederbefüllungen von autorisierten Abfüllern stammten. Im Übrigen würde dem Kunden eine andere als die verlangte Ware (nämlich Füllungen durch den Erstbeklagten anstelle von Befüllungen durch einen autorisierten Vertragshändler) unterschoben und der Ruf der klägerischen Produkte ausgebeutet, sodass auch ein Verstoß gegen § 1 UWG verwirklicht werde. Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs begehren die Kläger (zusammengefasst), beiden Beklagten mit einstweiliger Verfügung aufzutragen, 1. es ab sofort zu unterlassen, in Österreich im geschäftlichen Verkehr die Gemeinschaftswortmarken "SODA STREAM" und/oder "SODA-CLUB" und/oder "SODASTREAM" und/oder "ALCOJET" und/oder die Gemeinschaftsbildmarken "ALCO2JET" und/oder Alco2Jet" und/oder diesen verwechselbar ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen, für welche diese eingetragen sind und/oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen zu benützen, insbesondere es zu unterlassen, CO2-Gas-Wiederbefüllungen in CO2-Zylindern, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken von Kunden entgegenzunehmen und/oder zu besitzen und/oder ohne Zustimmung der Klägerinnen wiederbefüllte CO2-Zylinder, die mit diesen Zeichen gekennzeichnet sind, gegen leere CO2-Zylinder auszutauschen; und 2. dem Erstbeklagten

überdies aufzutragen, es ab sofort zu unterlassen, in Österreich die Dienstleistung des Wiederbefüllens von CO2-Zylindern unter den in Punkt 1 angeführten Zeichen anzubieten und/oder zu erbringen, insbesondere CO2-Zylinder, die mit den in Punkt 1 angeführten Zeichen gekennzeichnet sind, wiederzubefüllen und/oder zum Zweck der Wiederbefüllung von Kunden entgegenzunehmen und/oder zu besitzen. Die Wiederbefüllung und Weitergabe der im Eigentum der Erstklägerin stehenden und mit der Marke der Kläger versehenen Kohlensäurezylinder greife in die Markenrechte der Kläger ein. In der Verwendung der Zylinder der Kläger für den Vertrieb von Wiederbefüllungen sei auch eine Irreführung eines Großteils der Abnehmer zu erblicken, die davon ausgingen, dass die Wiederbefüllungen von autorisierten Abfüllern stammten. Im Übrigen würde dem Kunden eine andere als die verlangte Ware (nämlich Füllungen durch den Erstbeklagten anstelle von Befüllungen durch einen autorisierten Vertragshändler) unterschoben und der Ruf der klägerischen Produkte ausgebeutet, sodass auch ein Verstoß gegen Paragraph eins, UWG verwirklicht werde.

Beide Beklagten beantragten die Abweisung des Sicherungsantrags. Der Erstbeklagte berief sich auf eine Zulassung des TÜV als Füll- und Prüfstelle für CO2. Er vertreibe ausschließlich Kohlensäure und biete das Wiederbefüllen der Zylinder nicht unter den Marken der Kläger an. Seine Kunden seien darüber informiert, dass die Wiederbefüllung nicht von den Klägerinnen stamme. Im Übrigen glaubten die Kunden, den CO2-Zylinder mitgekauft zu haben. Die Erstbeklagte habe derartige Zylinder (auch) von einem Vertragshändler der Kläger erworben.

Der Zweitbeklagte trat dem Sicherungsbegehr in erster Instanz zwar entgegen, bekämpfte die gegen ihn erlassene einstweilige Verfügung jedoch nicht mehr.

Das Erstgericht erließ die einstweilige Verfügung. Das Anbieten und/oder Vertreiben von Gaswiederbefüllungen unter den Marken der Kläger greife in deren ausschließliche Benützungsrechte an den Marken ein. Die Beklagten verstießen im Übrigen auch gegen § 2 UWG, weil sie über die Herkunft der von ihnen vertriebenen Wiederbefüllungen zu Irreführung geeignete Angaben machten; zufolge Unterschiebens einer anderen als der auf der Aufschrift ersichtlichen und vom Kunden erwarteten Ware sei auch ein Verstoß gegen § 1 UWG anzunehmen. Das Erstgericht erließ die einstweilige Verfügung. Das Anbieten und/oder Vertreiben von Gaswiederbefüllungen unter den Marken der Kläger greife in deren ausschließliche Benützungsrechte an den Marken ein. Die Beklagten verstießen im Übrigen auch gegen Paragraph 2, UWG, weil sie über die Herkunft der von ihnen vertriebenen Wiederbefüllungen zu Irreführung geeignete Angaben machten; zufolge Unterschiebens einer anderen als der auf der Aufschrift ersichtlichen und vom Kunden erwarteten Ware sei auch ein Verstoß gegen Paragraph eins, UWG anzunehmen.

Das Rekursgericht bestätigte diesen Beschluss und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstandes 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs mangels erheblicher Rechtsfragen nicht zulässig sei. Auf dem Etikett der von den Klägerinnen dem Endkunden (bloß) zum Gebrauch überlassenen Kohlensäure-Zylinder seien die Marken der Kläger angebracht. Indem der Erstbeklagte das von ihm vertriebene CO2-Gas in die mit den klägerischen Marken versehenen Kohlensäurezylinder fülle, benütze er auch diese Marken für seine Dienstleistung des Abfüllens von Gas. Er verstoße damit gegen § 10 Abs 1 Z 1 MSchG und Art 9 Abs 1 lit a der GMV. Wenn auch die Hauptfunktion der Marke darin bestehe, dem Verbraucher die Identität des Warenursprungs oder des Ursprungs der Dienstleistung zu garantieren, so sei doch eine weitere Funktion darin gelegen, dem Markeninhaber die Qualitätskontrolle über die mit seiner Marke gekennzeichneten Waren zu gewährleisten. Die Möglichkeit einer Qualitätskontrolle der durchgeführten Wiederbefüllung hätten sich die Kläger auch dadurch vorbehalten, dass sie die Kohlensäurezylinder nicht mit den Geräten verkauften, sondern nur zum Gebrauch überließen. Darauf werde auch auf der Verkaufsverpackung und auf den Zylindern selbst hingewiesen. Die Möglichkeit dieser Qualitätskontrolle werde ihnen vom Erstbeklagten entzogen. Eine Erschöpfung des Markenrechts der Kläger könne nur eintreten, wenn die Ware vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in Verkehr gebracht werde. Da die Kläger die Kohlensäurezylinder ausschließlich zur Benutzung mit den von ihnen vertriebenen Trinkwassersprudelgeräten durch die Endkunden und nicht zu deren freier Verfügung in Verkehr gebracht und ihre Wiederbefüllung durch einen nicht mit ihnen in vertraglicher Beziehung stehenden Dritten nicht freigegeben hätten, sei eine Erschöpfung ihrer Markenrechte nicht eingetreten. Das Rekursgericht bestätigte diesen Beschluss und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstandes 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs mangels erheblicher Rechtsfragen nicht zulässig sei. Auf dem Etikett der von den Klägerinnen dem Endkunden (bloß) zum Gebrauch überlassenen Kohlensäure-Zylinder seien die Marken der Kläger angebracht. Indem der Erstbeklagte das von ihm vertriebene CO2-Gas in die mit den klägerischen Marken versehenen Kohlensäurezylinder fülle, benütze er auch diese

Marken für seine Dienstleistung des Abfüllens von Gas. Er verstöße damit gegen Paragraph 10, Absatz eins, Ziffer eins, MSchG und Artikel 9, Absatz eins, Litera a, der GMV. Wenn auch die Hauptfunktion der Marke darin bestehe, dem Verbraucher die Identität des Warenursprungs oder des Ursprungs der Dienstleistung zu garantieren, so sei doch eine weitere Funktion darin gelegen, dem Markeninhaber die Qualitätskontrolle über die mit seiner Marke gekennzeichneten Waren zu gewährleisten. Die Möglichkeit einer Qualitätskontrolle der durchgeführten Wiederbefüllung hätten sich die Kläger auch dadurch vorbehalten, dass sie die Kohlensäurezyylinder nicht mit den Geräten verkauften, sondern nur zum Gebrauch überließen. Darauf werde auch auf der Verkaufsverpackung und auf den Zylindern selbst hingewiesen. Die Möglichkeit dieser Qualitätskontrolle werde ihnen vom Erstbeklagten entzogen. Eine Erschöpfung des Markenrechts der Kläger könne nur eintreten, wenn die Ware vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in Verkehr gebracht werde. Da die Kläger die Kohlensäurezyylinder ausschließlich zur Benutzung mit den von ihnen vertriebenen Trinkwassersprudelgeräten durch die Endkunden und nicht zu deren freier Verfügung in Verkehr gebracht und ihre Wiederbefüllung durch einen nicht mit ihnen in vertraglicher Beziehung stehenden Dritten nicht freigegeben hätten, sei eine Erschöpfung ihrer Markenrechte nicht eingetreten.

### **Rechtliche Beurteilung**

Der außerordentliche Revisionsrekurs des Erstbeklagten ist zulässig, weil sich der Oberste Gerichtshof mit einer allfälligen Erschöpfung des Markenrechts bei Wiederbefüllung eines vom Markeninhaber in Verkehr gebrachten, mit seiner Marke versehenen Behälters durch einen Dritten noch nicht befasst hat. Er ist aber nicht berechtigt.

Der Einwand des Erstbeklagten, er bzw seine Kunden hätten Eigentum an den Kohlensäurezylinern erworben (und könnten frei darüber verfügen), entfernt sich von den - den Obersten Gerichtshof bindenden - Feststellungen der Vorinstanzen. Danach bleiben die Zylinder Eigentum der Erstklägerin und werden ihren Kunden nur zum Gebrauch und zur Wiederbefüllung durch Vertragshändler der Kläger überlassen.

1. Zur Markenbenutzung im Sinn des § 10a MSchG:1. Zur Markenbenutzung im Sinn des Paragraph 10 a, MSchG:

Als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung wird unter anderem angesehen, wenn das Zeichen auf Waren, deren Aufmachung oder auf Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wird (oder ausgeführt werden soll), angebracht wird (§ 10a Z 1 MSchG) oder wenn unter dem Zeichen Waren angeboten, in Verkehr gebracht oder zu diesem Zweck besessen werden oder unter diesem Zeichen Dienstleistungen angeboten oder erbracht werden (§ 10a Z 2 MSchG). Dass auch das Anbringen des Zeichens auf einer Warenverpackung - mag diese auch in der Aufzählung des § 10a MSchG anders als in § 14 Abs 3 Z 1 dMarkenG nicht ausdrücklich erwähnt werden - als Benutzung des Zeichens anzusehen ist, unterliegt keinem Zweifel, zumal die Aufzählung der kennzeichenrechtlichen Benutzungsarten in § 10a MSchG lediglich demonstrativ ist (Schanda, Markenschutzgesetz § 10a Rz 6). Im Übrigen ist unter dem Begriff der "Aufmachung" einer Ware im weiteren Sinn auch die Verpackung zu verstehen, mit der die Ware in Verkehr gebracht wird. In diesem Sinn hat der Senat bereits das Abfüllen eines Energydrinks in die einer fremden Marke verwechselbar ähnlich gestalteten Dosen (sofern diese im Inland in Verkehr gebracht werden sollten) als Benutzungshandlung durch Anbringen der Marke an der Ware beurteilt (ÖBI 2001, 269 - CICLON; Kucsko, Geistiges Eigentum 436). Auch Lehre und Rechtsprechung zum insoweit vergleichbaren § 14 dMarkenG erblicken im Einfüllen einer Ware in eine durch eine fremde Marke gekennzeichnete Verpackung (ein Behältnis) eine gegen § 14 dMarkenG verstößende kennzeichenrechtliche Benutzungshandlung, sofern der Verkehr Kenntnis von der Kennzeichnung des Behältnisses erlangt und sie als Herkunftshinweis auch für den Inhalt auffassen kann (GRUR 1987, 438 - Handtuchspender zum Warenzeichengesetz; GRUR 2000, 1062 - wiederbefüllte Toner-Kartusche; Ingerl/Rohnke, Markengesetz<sup>2</sup> § 14 Rn 184 und § 24 Rn 79 zur Erschöpfung; Fezer, Markenrecht<sup>3</sup> § 24 Rz 49 ff mwN; Althammer/Ströbele/Hacker, Markengesetz<sup>7</sup> § 24 Rz 67). Als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung wird unter anderem angesehen, wenn das Zeichen auf Waren, deren Aufmachung oder auf Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wird (oder ausgeführt werden soll), angebracht wird (Paragraph 10 a, Ziffer eins, MSchG) oder wenn unter dem Zeichen Waren angeboten, in Verkehr gebracht oder zu diesem Zweck besessen werden oder unter diesem Zeichen Dienstleistungen angeboten oder erbracht werden (Paragraph 10 a, Ziffer 2, MSchG). Dass auch das Anbringen des Zeichens auf einer Warenverpackung - mag diese auch in der Aufzählung des Paragraph 10 a, MSchG anders als in Paragraph 14, Absatz 3, Ziffer eins, dMarkenG nicht ausdrücklich erwähnt werden - als Benutzung des Zeichens anzusehen ist, unterliegt keinem Zweifel, zumal die Aufzählung der kennzeichenrechtlichen Benutzungsarten in Paragraph 10 a, MSchG lediglich demonstrativ ist (Schanda, Markenschutzgesetz Paragraph 10 a, Rz 6). Im Übrigen ist unter dem Begriff der

"Aufmachung" einer Ware im weiteren Sinn auch die Verpackung zu verstehen, mit der die Ware in Verkehr gebracht wird. In diesem Sinn hat der Senat bereits das Abfüllen eines Energydrinks in die einer fremden Marke verwechselbar ähnlich gestalteten Dosen (sofern diese im Inland in Verkehr gebracht werden sollten) als Benutzungshandlung durch Anbringen der Marke an der Ware beurteilt (ÖBI 2001, 269 - CICLON; Kucsko, Geistiges Eigentum 436). Auch Lehre und Rechtsprechung zum insoweit vergleichbaren Paragraph 14, dMarkenG erblicken im Einfüllen einer Ware in eine durch eine fremde Marke gekennzeichnete Verpackung (ein Behältnis) eine gegen Paragraph 14, dMarkenG verstoßende kennzeichenrechtliche Benutzungshandlung, sofern der Verkehr Kenntnis von der Kennzeichnung des Behältnisses erlangt und sie als Herkunftshinweis auch für den Inhalt auffassen kann (GRUR 1987, 438 - Handtuchspender zum Warenzeichengesetz; GRUR 2000, 1062 - wiederbefüllte Toner-Kartusche; Ingerl/Rohnke, Markengesetz<sup>2</sup> Paragraph 14, Rn 184 und Paragraph 24, Rn 79 zur Erschöpfung; Fezer, Markenrecht<sup>3</sup> Paragraph 24, Rz 49 ff mwN; Althammer/Ströbele/Hacker, Markengesetz<sup>7</sup> Paragraph 24, Rz 67).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben: Der Erstbeklagte benutzt die nur zum Gebrauch (und zur Wiederbefüllung durch Vertragshändler) überlassenen und mit der Marke der Kläger gekennzeichneten Originalzylinder zum Abfüllen seiner Ware (Gas) und bringt diese - nach wie vor mit der Marke der Kläger gekennzeichnet - in Verkehr. Er nimmt damit eine Markenbenutzungshandlung im Sinn des § 10a MSchG vor und verstößt - wie das Rekursgericht zutreffend erkannte (§§ 78, 402 Abs 4 EO iVm §§ 528a und 510 Abs 3 ZPO) - gegen das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers. Die Verwendung des Zeichens der Kläger für gleiche Waren (Gas) beeinträchtigt die Herkunftsfunktion der Marke und erweckt den Eindruck, die so gekennzeichnete Ware stamme vom Markeninhaber oder von einem durch ihn autorisierten Befüllungsunternehmen. Dem Markeninhaber wird auch die Möglichkeit der Qualitätskontrolle über die mit seiner Marke gekennzeichnete Ware entzogen (Kucsko aaO 454). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben: Der Erstbeklagte benutzt die nur zum Gebrauch (und zur Wiederbefüllung durch Vertragshändler) überlassenen und mit der Marke der Kläger gekennzeichneten Originalzylinder zum Abfüllen seiner Ware (Gas) und bringt diese - nach wie vor mit der Marke der Kläger gekennzeichnet - in Verkehr. Er nimmt damit eine Markenbenutzungshandlung im Sinn des Paragraph 10 a, MSchG vor und verstößt - wie das Rekursgericht zutreffend erkannte (Paragraphen 78., 402 Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraphen 528 a und 510 Absatz 3, ZPO) - gegen das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers. Die Verwendung des Zeichens der Kläger für gleiche Waren (Gas) beeinträchtigt die Herkunftsfunktion der Marke und erweckt den Eindruck, die so gekennzeichnete Ware stamme vom Markeninhaber oder von einem durch ihn autorisierten Befüllungsunternehmen. Dem Markeninhaber wird auch die Möglichkeit der Qualitätskontrolle über die mit seiner Marke gekennzeichnete Ware entzogen (Kucsko aaO 454).

Dem Einwand des Rechtsmittelwerbers, seine Kunden wüssten, dass die Wiederbefüllung nicht von den Klägern stamme, ist entgegenzuhalten, dass der Erstbeklagte die wiederbefüllten Zylinder auch über andere Unternehmen, so etwa den Zweitbeklagten vertreibt. Es ist daher keineswegs anzunehmen, dass alle Abnehmer wüssten, dass das in den befüllten Zylindern befindliche Gas nicht von den Klägern bzw autorisierten Vertragshändlern der Kläger, sondern vom Erstbeklagten stammt. Im Übrigen übernimmt der Erstbeklagte leere Zylinder und verkauft mit Gas befüllte Gebinde, sodass auch seine Kunden angesichts der darauf befindlichen Marken durchaus glauben könnten, er sei Lizenznehmer der Kläger und zur Wiederbefüllung berechtigt.

## 2. Zum Einwand der Erschöpfung des Markenrechts:

Die Wirkung der nur in Bezug auf Waren (nicht auch auf Dienstleistungen, Fezer aaO § 24 Rz 8) eintretenden "Erschöpfung" des Markenrechts im Sinn des § 10b MSchG besteht darin, dass der Kennzeicheninhaber den Weitervertrieb des unveränderten Originalprodukts durch Dritte nicht untersagen kann, wenn mit der Marke versehene konkrete Waren von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht wurden (Kucsko aaO 453; Fezer aaO § 24 Rz 7d zum Begriff des Inverkehrbringens). Der Erschöpfungsgrundsatz findet jedoch keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist (§ 10b Abs 2 MSchG). Von einer die Erschöpfung hindernden Veränderung des Zustands der Ware nach ihrem Inverkehrbringen ist jedenfalls dann auszugehen, wenn die Veränderung in die Produktidentität eingreift, weil dadurch die Garantiefunktion der Marke in Bezug auf den Originalzustand der Ware beeinträchtigt wird (Fezer aaO § 24 dMarkenG Rz 36 ff; Kucsko aaO 458). Der Markeninhaber verliert zufolge Erschöpfung seines Markenrechts zwar die Kontrolle für den weiteren Vertriebsweg seiner Ware, er behält jedoch weiter die Kontrolle darüber, dass seine Marke

allein zur Kennzeichnung der von ihm in Verkehr gebrachten Waren verwendet wird (Fezer aaO Rz 36 mwN). Er kann sich daher dem weiteren Vertrieb der in ihrer Identität veränderten Ware widersetzen. In diesem Sinn beurteilen Lehre und Rechtsprechung zu § 24 dMarkenG nicht nur das Umpacken eines Produkts, sondern auch das Wiederbefüllen eines mit der Marke gekennzeichneten Originalbehälters als Markenrechtsverletzung, wenn beim Weitervertrieb die ursprüngliche Marke auf dem Behältnis belassen wird (GRUR 2000, 1062 - wiederbefüllte Toner-Kartuschen; GRUR 2000, 511 - Nachfüllen von Brunneneinheitsflaschen; Fezer aaO Rz 49 ff, Rz 33 und 36; Althammer/Ströbele/Hacker aaO Rz 67; Ingerl/Rohnke aaO Rz 59 ff, Rz 79). Die Wirkung der nur in Bezug auf Waren (nicht auch auf Dienstleistungen, Fezer aaO Paragraph 24, Rz 8) eintretenden "Erschöpfung" des Markenrechts im Sinn des Paragraph 10 b, MSchG besteht darin, dass der Kennzeicheninhaber den Weitervertrieb des unveränderten Originalprodukts durch Dritte nicht untersagen kann, wenn mit der Marke versehene konkrete Waren von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht wurden (Kucsko aaO 453; Fezer aaO Paragraph 24, Rz 7d zum Begriff des Inverkehrbringens). Der Erschöpfungsgrundsatz findet jedoch keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist (Paragraph 10 b, Absatz 2, MSchG). Von einer die Erschöpfung hindernden Veränderung des Zustands der Ware nach ihrem Inverkehrbringen ist jedenfalls dann auszugehen, wenn die Veränderung in die Produktidentität eingreift, weil dadurch die Garantiefunktion der Marke in Bezug auf den Originalzustand der Ware beeinträchtigt wird (Fezer aaO Paragraph 24, dMarkenG Rz 36 ff; Kucsko aaO 458). Der Markeninhaber verliert zufolge Erschöpfung seines Markenrechts zwar die Kontrolle für den weiteren Vertriebsweg seiner Ware, er behält jedoch weiter die Kontrolle darüber, dass seine Marke allein zur Kennzeichnung der von ihm in Verkehr gebrachten Waren verwendet wird (Fezer aaO Rz 36 mwN). Er kann sich daher dem weiteren Vertrieb der in ihrer Identität veränderten Ware widersetzen. In diesem Sinn beurteilen Lehre und Rechtsprechung zu Paragraph 24, dMarkenG nicht nur das Umpacken eines Produkts, sondern auch das Wiederbefüllen eines mit der Marke gekennzeichneten Originalbehälters als Markenrechtsverletzung, wenn beim Weitervertrieb die ursprüngliche Marke auf dem Behältnis belassen wird (GRUR 2000, 1062 - wiederbefüllte Toner-Kartuschen; GRUR 2000, 511 - Nachfüllen von Brunneneinheitsflaschen; Fezer aaO Rz 49 ff, Rz 33 und 36; Althammer/Ströbele/Hacker aaO Rz 67; Ingerl/Rohnke aaO Rz 59 ff, Rz 79).

Im vorliegenden Fall verwendet der Erstbeklagte die Marke nicht für jene Ware, die die Kläger unter dieser Marke zuvor in Verkehr gebracht hatten, sondern für eigene Ware (Gas). Er veräußert nicht das von den Klägern in Verkehr gebrachte Produkt, sondern ein eigenes Produkt in der Aufmachung und unter der Marke der Kläger. Der damit verwirklichte Eingriff in die Identität des durch die Marke geschützten Produkts hindert den Eintritt der Erschöpfungswirkung nach § 10b Abs 2 MSchG, ohne dass noch näher darauf eingegangen werden müsste, ob schon die Übergabe des Kohlensäurezylinders (auch ohne Eigentumsübergang) die Erschöpfung herbeizuführen vermag. Im vorliegenden Fall verwendet der Erstbeklagte die Marke nicht für jene Ware, die die Kläger unter dieser Marke zuvor in Verkehr gebracht hatten, sondern für eigene Ware (Gas). Er veräußert nicht das von den Klägern in Verkehr gebrachte Produkt, sondern ein eigenes Produkt in der Aufmachung und unter der Marke der Kläger. Der damit verwirklichte Eingriff in die Identität des durch die Marke geschützten Produkts hindert den Eintritt der Erschöpfungswirkung nach Paragraph 10 b, Absatz 2, MSchG, ohne dass noch näher darauf eingegangen werden müsste, ob schon die Übergabe des Kohlensäurezylinders (auch ohne Eigentumsübergang) die Erschöpfung herbeizuführen vermag.

Der erstmals im außerordentlichen Revisionsrekurs erhobene Einwand, die Kläger hätten eine Monopolstellung inne, sie missbrauchten ihre marktbeherrschende Stellung, nähmen eine unzulässige Vertragskoppelung im Sinn des § 35 Abs 1 Z 1 KartG vor und verstiegen gegen § 15 KSchG, ist als Neuerung unbeachtlich. Der erstmals im außerordentlichen Revisionsrekurs erhobene Einwand, die Kläger hätten eine Monopolstellung inne, sie missbrauchten ihre marktbeherrschende Stellung, nähmen eine unzulässige Vertragskoppelung im Sinn des Paragraph 35, Absatz eins, Ziffer eins, KartG vor und verstiegen gegen Paragraph 15, KSchG, ist als Neuerung unbeachtlich.

Dem unberechtigten Revisionsrekurs des Erstbeklagten wird ein Erfolg versagt.

Die Kostenentscheidung beruht in Ansehung des Klägers auf § 393 EO, in Ansehung des Erstbeklagten auf §§ 78 und 402 Abs 4 EO iVm §§ 41 und 50 Abs 1 ZPO. Die Kostenentscheidung beruht in Ansehung des Klägers auf Paragraph 393, EO, in Ansehung des Erstbeklagten auf Paragraphen 78 und 402 Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraphen 41 und 50 Absatz eins, ZPO.

**Textnummer**

E74838

**European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:2004:0040OB00167.04V.0928.000

**Im RIS seit**

28.10.2004

**Zuletzt aktualisiert am**

27.02.2012

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

© 2026 JUSLINE

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

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