

TE OGH 2002/12/17 4Ob221/02g

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 17.12.2002

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden und durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei I***** TRUST reg, *****, vertreten durch Dr. Werner Sporn und andere Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagte Partei I***** AG, *****, vertreten durch Dr. Haimo Puschner und andere Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung (Streitwert 36.336,42 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 1. Juli 2002, GZ 5 R 84/02p-17, womit infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 4. Februar 2002, GZ 19 Cg 113/01s-12, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit 1.754,82 EUR (darin 292,47 EUR USt) bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Entscheidungsgründe:

Die Klägerin ist ein seit 3. 7. 1990 im Handelsregister Liechtenstein nach liechtensteinischem Recht eingetragener Trust. In Österreich hat die Klägerin keine Niederlassung und ist auch nicht im Firmenbuch eingetragen. Ihr Unternehmensgegenstand ist die Anlage und Verwaltung von Vermögen einschließlich Immobilien sowie die Haltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Für Bankgeschäfte sowie für Vermögensverwaltungen hat sie weder in Liechtenstein noch in Österreich eine Berechtigung. Sie betreibt in Österreich für ihre Geschäftstätigkeit keine öffentliche Werbung. Seit 1992 verwaltet sie für österreichische Kunden Vermögen in Zusammenarbeit mit der B*****, seit 1998 in Zusammenarbeit mit einem Finanzdienstleistungsunternehmen und dessen Hausbank. Die Verantwortung gegenüber den Kunden hat vertraglich die Bank, später das Finanzdienstleistungsunternehmen (mit-)übernommen. Die Klägerin ist weder in Liechtenstein noch in Österreich im Telefonbuch eingetragen.

Die Unternehmensgruppe, die seit dem Jahr 1988/89, nämlich seit der Übernahme durch eine englische Vermögensverwaltungsgesellschaft die Bezeichnung "INVESCO" führt, wurde 1978 in den USA gegründet. Seit 1988/89 bietet der INVESCO-Konzern auch Produkte, nämlich Fonds unter der Bezeichnung "INVESCO-International" an. Auch in Österreich waren bereits 1989/90 INVESCO-Fonds erhältlich, dass heißt Interessenten konnten Anteile an den von der englischen oder irischen Fondsgesellschaft aufgelegten Fonds überwiegend direkt bei der INVESCO London, zum geringeren Teil auch über österreichische Banken erwerben. Seitdem war das Produkt "INVESCO-Fonds" auch in Österreich auf dem Markt bekannt und erhältlich. Am 5. 4. 1990 wurde zugunsten der INVESCO MIM PLC die

Wortmarke INVESCO unter der österreichischen Markennummer 132047 und die Wortbildmarke "INVESCO MIM" unter der Markennummer 132045 jeweils in der Klasse 36 (Versicherungs- und Finanzwesen; vgl. Beil. /2) in das österreichische Markenregister eingetragen. Der Wortlaut der Firma INVESCO MIM PLC wurde in INVESCO PLC, dann in A***** PLC und schließlich in A***** PLC geändert. Die Beklagte, die in diesem Zeitpunkt die Bezeichnung L***** AG führte, wurde 1998 vom INVESCO-Konzern gekauft und ist eine Tochter der I***** SA mit Sitz in London, welche ihrerseits eine Tochter der I***** Ltd UK ist, diese wiederum ist eine Tochter der A***** PLC, der Holding-Gesellschaft mit dem Sitz in London. Auf Verlangen und mit Zustimmung der in Österreich markenberechtigten Großmutter, der Holding-Gesellschaft A***** PLC, änderte die Beklagte ihre Firma am 3. 6. 1998 in die jetzige Bezeichnung, um auf diese Weise die Firmennamen der ausländischen Töchtergesellschaften einheitlich zu gestalten und einen Hinweis auf das Hauptprodukt "INVESCO" in den Firmenwortlaut aufzunehmen. Seit 31. 3. 1994 sind ausländische Fonds in Österreich zu registrieren; seit damals sind INVESCO-Fonds im Inland registriert. Derzeit gibt es 60 ausländische und 40 inländische INVESCO-Fonds mit einem Gesamtvolumen von ca. 2,3 Mrd. \$. Die Beklagte vertreibt INVESCO-Fonds über österreichische Banken. Die Unternehmensgruppe, die seit dem Jahr 1988/89, nämlich seit der Übernahme durch eine englische Vermögensverwaltungsgesellschaft die Bezeichnung "INVESCO" führt, wurde 1978 in den USA gegründet. Seit 1988/89 bietet der INVESCO-Konzern auch Produkte, nämlich Fonds unter der Bezeichnung "INVESCO-International" an. Auch in Österreich waren bereits 1989/90 INVESCO-Fonds erhältlich, das heißt Interessenten konnten Anteile an den von der englischen oder irischen Fondsgesellschaft aufgelegten Fonds überwiegend direkt bei der INVESCO London, zum geringeren Teil auch über österreichische Banken erwerben. Seitdem war das Produkt "INVESCO-Fonds" auch in Österreich auf dem Markt bekannt und erhältlich. Am 5. 4. 1990 wurde zugunsten der INVESCO MIM PLC die Wortmarke INVESCO unter der österreichischen Markennummer 132047 und die Wortbildmarke "INVESCO MIM" unter der Markennummer 132045 jeweils in der Klasse 36 (Versicherungs- und Finanzwesen; vergleiche Beil. /2) in das österreichische Markenregister eingetragen. Der Wortlaut der Firma INVESCO MIM PLC wurde in INVESCO PLC, dann in A***** PLC und schließlich in A***** PLC geändert. Die Beklagte, die in diesem Zeitpunkt die Bezeichnung L***** AG führte, wurde 1998 vom INVESCO-Konzern gekauft und ist eine Tochter der I***** SA mit Sitz in London, welche ihrerseits eine Tochter der I***** Ltd UK ist, diese wiederum ist eine Tochter der A***** PLC, der Holding-Gesellschaft mit dem Sitz in London. Auf Verlangen und mit Zustimmung der in Österreich markenberechtigten Großmutter, der Holding-Gesellschaft A***** PLC, änderte die Beklagte ihre Firma am 3. 6. 1998 in die jetzige Bezeichnung, um auf diese Weise die Firmennamen der ausländischen Töchtergesellschaften einheitlich zu gestalten und einen Hinweis auf das Hauptprodukt "INVESCO" in den Firmenwortlaut aufzunehmen. Seit 31. 3. 1994 sind ausländische Fonds in Österreich zu registrieren; seit damals sind INVESCO-Fonds im Inland registriert. Derzeit gibt es 60 ausländische und 40 inländische INVESCO-Fonds mit einem Gesamtvolumen von ca. 2,3 Mrd. \$. Die Beklagte vertreibt INVESCO-Fonds über österreichische Banken.

Die Klägerin begehrt, die Beklagte schuldig zu erkennen es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "INVESCO" ohne unterscheidungskräftigen Zusatz zu verwenden. Beide Streitparteien verwendeten die Bezeichnung "INVESCO" im geschäftlichen Verkehr. Der Handelsname der Klägerin genieße Namensschutz und Schutz als Unternehmenskennzeichen. Da die Klägerin ihren Handelsnamen in Österreich im Juni 1993 in Gebrauch genommen habe, komme ihr gegenüber der Beklagten, die ihre Bezeichnung erst seit 1998 führe, die Priorität zu. Die Streitparteien seien in derselben Branche tätig, sodass Verwechslungsgefahr bestehe. Die Klägerin stütze ihren Anspruch insbesondere auf §§ 43 ABGB, 37 HGB, 9, 1 und 2 UWG und jeden anderen Rechtsgrund. Die Klägerin begehrt, die Beklagte schuldig zu erkennen es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "INVESCO" ohne unterscheidungskräftigen Zusatz zu verwenden. Beide Streitparteien verwendeten die Bezeichnung "INVESCO" im geschäftlichen Verkehr. Der Handelsname der Klägerin genieße Namensschutz und Schutz als Unternehmenskennzeichen. Da die Klägerin ihren Handelsnamen in Österreich im Juni 1993 in Gebrauch genommen habe, komme ihr gegenüber der Beklagten, die ihre Bezeichnung erst seit 1998 führe, die Priorität zu. Die Streitparteien seien in derselben Branche tätig, sodass Verwechslungsgefahr bestehe. Die Klägerin stütze ihren Anspruch insbesondere auf Paragraphen 43, ABGB, 37 HGB, 9, 1 und 2 UWG und jeden anderen Rechtsgrund.

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens. Die Klägerin sei keine Bank, sondern eine Briefkastenfirma. Aufgrund der Bezeichnung "trust" sei für die beteiligten Verkehrskreise offensichtlich, dass es sich nicht um ein inländisches Unternehmen handle. Die Klägerin besitze weder die entsprechende Gewerbeberechtigung oder Konzession zur Verwaltung von Kundendepots, noch habe sie die hierfür erforderliche Rechtsform; sie trete daher in Österreich nicht befugt auf und sei nicht schutzwürdig. Auch nach liechtensteinischem Recht sei sie nicht zu den

ausgeübten Geschäften berechtigt. Ihr Firmenname sei in Österreich nie verkehrsbekannt geworden. Der Name "INVESCO" werde vielmehr mit der Beklagten und deren Produkten in Verbindung gebracht. Bereits vor der Eintragung der Klägerin in das Handelsregister von Liechtenstein seien im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Konzerns zu Gunsten einer Konzerngesellschaft die Wortmarke "INVESCO" sowie die Wortbildmarke "INVESCO MIM" in das österreichische Markenregister eingetragen worden. Schon die Markenregistrierung sei für den Markengebrauch ausreichend. Bereits vor der Aufnahme der Tätigkeit der Beklagten in Österreich seien die Konzernunternehmen unter der Bezeichnung INVESCO in Österreich umfassend tätig geworden, insbesondere habe es Fonds mit der Bezeichnung "INVESCO" gegeben, welche auf den Konzern und die Herkunft der Fonds verweise. Die Beklagte habe diese Tätigkeit fortgesetzt und ihre nunmehrige Firma im Auftrag der markenberechtigten Konzerngesellschaft angenommen. Zwischen den Interessen der Klägerin und jenen der Beklagten bestehe ein krasses Missverhältnis, weshalb das Klagebegehren gegen das Schikaneverbot verstoße. Die Klägerin profitiere durch den von der Beklagten und deren Mutterunternehmen aufgebauten Bekanntheitsgrad der Marke "INVESCO".

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte sei der Zeitvorrang entscheidend. Die Bezeichnung INVESCO genieße als Marke Priorität vom 5. 4. 1990 und komme daher sowohl der Firmenbucheintragung der Klägerin in Liechtenstein als auch dem behaupteten Erstaufreten der Klägerin unter diesem Namen in Österreich zuvor. Die Produktbezeichnung "INVESCO" werde für Bankleistungen, nämlich Fonds, schon seit 1989/90 in Österreich verwendet. Im Hinblick darauf, dass die Beklagte die Tätigkeit des Konzerns, nämlich den Vertrieb der INVESCO-Fonds in Österreich weitergeführt und mit Zustimmung und über Auftrag der markenberechtigten Konzernholding sowohl diesen Unternehmensbereich, wie auch die streitgegenständliche Bezeichnung übernommen habe, komme ihr gegenüber der Klägerin Priorität zu. Der Unterlassungsanspruch erweise sich daher als unbegründet.

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision mangels Abweichens von höchstgerichtlicher Rechtsprechung nicht zulässig sei. Im Inland seien nicht nur Fonds unter der Bezeichnung INVESCO angeboten worden, sondern INVESCO sei auch Firmenbestandteil jener Gesellschaft gewesen, die 1990 die Wortmarke "INVESCO" und die Wortbildmarke "INVESCO MIM" in das österreichische Markenregister eintragen habe lassen. Sei die Kennzeichenbenutzung die Fortsetzung oder Ersetzung der Benutzung "anstelle" des Rechtsinhabers, gelte nach höchstgerichtlicher Rechtsprechung die ursprüngliche Priorität. Ein solcher Fall liege auch hier vor, weil das Zeichen nicht eigenständig, sondern von der Beklagten in ihrer Eigenschaft als Angehörige einer Gruppe, also als Repräsentantin der Konzerngesellschaften benützt werde. INVESCO sei Bestandteil der Firma der Mutter- und Großmuttergesellschaft der Beklagten, die ihre Firma - auf Verlangen und mit Zustimmung der markenberechtigten Holdinggesellschaft - deshalb geändert habe, damit die Firmennamen der ausländischen Töchtergesellschaften einheitlich gestaltet seien und einen Hinweis auf das Hauptprodukt "INVESCO" im Firmenwortlaut enthielten. Die Beklagte habe somit das Zeichen und den Firmenbestandteil "INVESCO" nicht nur eigenständig, sondern in ihrer Eigenschaft als Angehörige des Konzerns und damit als Repräsentantin benutzt. Es entspreche dann dem Sinn des Prioritätsgedankens, die ursprüngliche Priorität gelten zu lassen.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision der Klägerin ist zulässig, weil Rechtsprechung zu einem vergleichbaren Sachverhalt fehlt; das Rechtsmittel ist aber nicht berechtigt.

Das Kennzeichenrecht ist vom Prioritätsgrundsatz beherrscht: Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet stets der Zeitvorrang (stRsp ua ÖBl 1995, 159 - Slender You mwN; zuletzt 4 Ob 101/02k). Der Schutz registrierter Marken entsteht mit dem Tag der Eintragung (§ 19 Abs 1 MSchG), wobei sich die Priorität nach dem Tag der Anmeldung richtet (§ 23 Abs 1 MSchG); das Recht an der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens entsteht mit der Aufnahme des kennzeichenmäßigen Gebrauchs, soweit das Zeichen unterscheidungskräftig ist (4 Ob 101/02k). Das Kennzeichenrecht ist vom Prioritätsgrundsatz beherrscht: Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet stets der Zeitvorrang (stRsp ua ÖBl 1995, 159 - Slender You mwN; zuletzt 4 Ob 101/02k). Der Schutz registrierter Marken entsteht mit dem Tag der Eintragung (Paragraph 19, Absatz eins, MSchG), wobei sich die Priorität nach dem Tag der Anmeldung richtet (Paragraph 23, Absatz eins, MSchG); das Recht an der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens entsteht mit der Aufnahme des kennzeichenmäßigen Gebrauchs, soweit das Zeichen unterscheidungskräftig ist (4 Ob 101/02k).

Führt ein inländisches Konzernunternehmen die früher von einem anderen Konzernmitglied im Inland ausgeübte Tätigkeit unter demselben Kennzeichen fort, kann sich nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur Prioritätsanrechnung die inländische Konzerngesellschaft auf jene Priorität stützen, die die andere Konzerngesellschaft durch den Gebrauch des Kennzeichens im Inland erreicht hat (ÖBl 1993, 245 - COS; ÖBl 1995, 34 - TÜV II). Stellt sich nämlich die Kennzeichenbenutzung ihrem Wesen nach nicht als eigenständige Kennzeichnung, sondern als Fortsetzung oder Ersetzung der Benützung "anstelle" des Rechtsinhabers dar, so entspricht es dem Sinn des Prioritätsgedankens beim Kennzeichenschutz, hierfür auch die ursprüngliche Priorität gelten zu lassen (ÖBl 1996, 143 - Plus).

Führt ein inländisches Konzernunternehmen die früher von einem anderen Konzernmitglied im Inland ausgeübte Tätigkeit unter demselben Kennzeichen fort, kann sich nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur Prioritätsanrechnung die inländische Konzerngesellschaft auf jene Priorität stützen, die die andere Konzerngesellschaft durch den Gebrauch des Kennzeichens im Inland erreicht hat (ÖBl 1993, 245 - COS; ÖBl 1995, 34 - TÜV römisch II). Stellt sich nämlich die Kennzeichenbenutzung ihrem Wesen nach nicht als eigenständige Kennzeichnung, sondern als Fortsetzung oder Ersetzung der Benützung "anstelle" des Rechtsinhabers dar, so entspricht es dem Sinn des Prioritätsgedankens beim Kennzeichenschutz, hierfür auch die ursprüngliche Priorität gelten zu lassen (ÖBl 1996, 143 - Plus).

Nach Auffassung der Klägerin habe die Beklagte nicht bewiesen, dass die nach der dargestellten Rechtsprechung erforderlichen Voraussetzungen einer Prioritätsanrechnung im Streitfall vorlägen. Insbesondere stehe nicht fest, dass die Beklagte die Benützungsort des fraglichen Kennzeichens im Sinne einer firmenmäßigen Benützung durch eine Konzerngesellschaft fortgesetzt habe; ein bloß markenmäßiger - also produktbezogener - Zeichengebrauch begründe noch keine Priorität für die Verwendung des Zeichens als Firma. Dazu ist zu erwägen:

Wie die Gleichstellung der Lösungsgründe im Markenrecht zeigt, gilt insoweit der Grundsatz der Gleichwertigkeit der dort genannten Kennzeichenrechte: Die Löschung einer eingetragenen Marke kann nicht nur der Inhaber einer prioritätsälteren gleichen oder verwechslungsfähigen ähnlichen Marke begehren (§ 30 Abs 1 MSchG), sondern auch, wer in Bezug auf dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen prioritätsältere Rechte an einem nicht registrierten Zeichen (§ 31 Abs 1 MSchG) oder - bei Verwechslungsgefahr - an seinem Namen, seiner Firma oder der besonderen Bezeichnung seines Unternehmens nachweist (§ 32 MSchG). Wie die Gleichstellung der Lösungsgründe im Markenrecht zeigt, gilt insoweit der Grundsatz der Gleichwertigkeit der dort genannten Kennzeichenrechte: Die Löschung einer eingetragenen Marke kann nicht nur der Inhaber einer prioritätsälteren gleichen oder verwechslungsfähigen ähnlichen Marke begehren (Paragraph 30, Absatz eins, MSchG), sondern auch, wer in Bezug auf dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen prioritätsältere Rechte an einem nicht registrierten Zeichen (Paragraph 31, Absatz eins, MSchG) oder - bei Verwechslungsgefahr - an seinem Namen, seiner Firma oder der besonderen Bezeichnung seines Unternehmens nachweist (Paragraph 32, MSchG).

Besteht demnach - was die Anwendung des Prioritätsgrundsatzes betrifft - im Kennzeichenrecht kein substantieller Unterschied zwischen Marke und Firma, ist es auch nicht angezeigt, bei Prüfung der Einrede des älteren Rechts zwischen dem "produktbezogenen" Gebrauch eines Kennzeichens als Marke und dem "unternehmensbezogenen" Gebrauch des Kennzeichens als Firma zu unterscheiden. Die prinzipielle Gleichwertigkeit der Kennzeichenrechte untereinander verlangt daher als Konsequenz bei der Prioritätsfeststellung die Gleichbehandlung der Nutzung eines Kennzeichens als Marke mit der Nutzung als Bezeichnung eines Unternehmens; im Fall eines zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgenden Wechsels zwischen diesen Nutzungsarten sind die jeweiligen Zeiträume der Nutzung zusammenzurechnen und als Einheit zu betrachten.

Die Klägerin verwendet das (im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit nicht rein beschreibende und daher unterscheidungskräftige) Zeichen "INVESCO" als Firmenschlagwort ihrer im Ausland protokollierten Firma seit 1992 im Inland, wo sie für österreichische Kunden in Zusammenarbeit mit inländischen Unternehmen Vermögen verwaltet. Dieser Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme im Inland ist im Fall der Firma eines ausländischen Unternehmens für die Priorität maßgebend (ÖBl 1994, 85 - TÜV I mwN). Die Klägerin verwendet das (im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit nicht rein beschreibende und daher unterscheidungskräftige) Zeichen "INVESCO" als Firmenschlagwort ihrer im Ausland protokollierten Firma seit 1992 im Inland, wo sie für österreichische Kunden in Zusammenarbeit mit inländischen Unternehmen Vermögen verwaltet. Dieser Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme im Inland ist im Fall der Firma eines ausländischen Unternehmens für die Priorität maßgebend (ÖBl 1994, 85 - TÜV römisch eins mwN).

Die Beklagte führt das strittige Zeichen seit 3. 6. 1998 in ihrer Firma. Auf Verlangen und mit Zustimmung der in

Österreich seit 5. 4. 1990 an der Wortmarke INVESCO in der Klasse 36 (Versicherungs- und Finanzwesen) markenberechtigten Konzern(Großmutter-)gesellschaft änderte die Beklagte damals ihre Firma, damit auf diese Weise die Firmennamen der ausländischen Töchtergesellschaften einheitlich gestaltet seien und einen Hinweis auf das von der Beklagten vertriebene Hauptprodukt (Investment-Fonds mit der Bezeichnung "INVESCO") im Firmenwortlaut enthielten.

Nach dem zuvor zur prinzipiellen Gleichwertigkeit der Kennzeichenrechte Gesagten bilden die markenmäßige Zeichennutzung ab 5. 4. 1990 durch die Markeninhaberin und die ab 3. 6. 1998 daneben verwirklichte firmenmäßige Zeichennutzung durch die Beklagte für die Frage der Priorität eine Einheit. Auch kann sich die Beklagte im Kennzeichenstreit (in Fortentwicklung der zur Prioritätsanrechnung ergangenen Rechtsprechung) auf die Priorität der markenberechtigten Konzern-Großmutter berufen, ist sie doch jenes inländische Tochterunternehmen des Konzerns, das als einziges im Inland die mit dem hier seit 1990 geschützten Zeichen gekennzeichneten Produkte vertreibt, und das das strittige Zeichen nicht eigenständig, sondern in seiner Eigenschaft als Repräsentant des INVESCO-Konzerns und im Auftrag des (gegenüber der Verwendung durch die Klägerin prioritätsälteren) markenberechtigten Unternehmens benutzt. Diese Fallgestaltung geht damit weit darüber hinaus, dass ein Kennzeicheninhaber einem beliebigen Dritten den Gebrauch seines Kennzeichens (mit bloß schuldrechtlichen Wirkungen) gestattet, wodurch der Begünstigte (nur) ein originäres Kennzeichenrecht mit entsprechend jüngerer Priorität erwirbt (vgl. ÖBl 1996, 143 - Plus). Nach dem zuvor zur prinzipiellen Gleichwertigkeit der Kennzeichenrechte Gesagten bilden die markenmäßige Zeichennutzung ab 5. 4. 1990 durch die Markeninhaberin und die ab 3. 6. 1998 daneben verwirklichte firmenmäßige Zeichennutzung durch die Beklagte für die Frage der Priorität eine Einheit. Auch kann sich die Beklagte im Kennzeichenstreit (in Fortentwicklung der zur Prioritätsanrechnung ergangenen Rechtsprechung) auf die Priorität der markenberechtigten Konzern-Großmutter berufen, ist sie doch jenes inländische Tochterunternehmen des Konzerns, das als einziges im Inland die mit dem hier seit 1990 geschützten Zeichen gekennzeichneten Produkte vertreibt, und das das strittige Zeichen nicht eigenständig, sondern in seiner Eigenschaft als Repräsentant des INVESCO-Konzerns und im Auftrag des (gegenüber der Verwendung durch die Klägerin prioritätsälteren) markenberechtigten Unternehmens benutzt. Diese Fallgestaltung geht damit weit darüber hinaus, dass ein Kennzeicheninhaber einem beliebigen Dritten den Gebrauch seines Kennzeichens (mit bloß schuldrechtlichen Wirkungen) gestattet, wodurch der Begünstigte (nur) ein originäres Kennzeichenrecht mit entsprechend jüngerer Priorität erwirbt (vergleiche ÖBl 1996, 143 - Plus).

Für das gewonnene Ergebnis spricht auch folgende weitere Überlegung: Unstrittig kann bei der gegebenen Sachlage die markenberechtigte Konzern-Großmutter aufgrund ihres Markenrechts der Klägerin jederzeit den Gebrauch des strittigen Zeichens als Firmenbestandteil untersagen; dazu kommt, dass die Beklagte das strittige Zeichen mit ausdrücklicher Zustimmung der Markberechtigten benutzt. Es muss dann aber - der deutschen Lehre und Rechtsprechung folgend - als rechtsmissbräuchlich (§ 1295 Abs 2 ABGB) angesehen werden, aus einem Zeichen vorzugehen, das an sich dem besseren Recht eines Dritten weichen müsste, sofern - wie im Streitfall - der Beklagte aufgrund schuldrechtlicher, insbesondere vertraglicher Gestattung zur Benutzung des älteren Rechts des Dritten berechtigt ist und das Recht des Dritten ein Verbotungsrecht gegen das Zeichen des Klägers gewährt (Ingerl/Rohnke, Markengesetz § 14 Rz 22; s auch Schweyer in von Schultz, Kommentar zum Markenrecht § 14 Rz 35; Fezer, Markenrecht³ § 15 Rz 89, jeweils mwN). Für das gewonnene Ergebnis spricht auch folgende weitere Überlegung: Unstrittig kann bei der gegebenen Sachlage die markenberechtigte Konzern-Großmutter aufgrund ihres Markenrechts der Klägerin jederzeit den Gebrauch des strittigen Zeichens als Firmenbestandteil untersagen; dazu kommt, dass die Beklagte das strittige Zeichen mit ausdrücklicher Zustimmung der Markberechtigten benutzt. Es muss dann aber - der deutschen Lehre und Rechtsprechung folgend - als rechtsmissbräuchlich (Paragraph 1295, Absatz 2, ABGB) angesehen werden, aus einem Zeichen vorzugehen, das an sich dem besseren Recht eines Dritten weichen müsste, sofern - wie im Streitfall - der Beklagte aufgrund schuldrechtlicher, insbesondere vertraglicher Gestattung zur Benutzung des älteren Rechts des Dritten berechtigt ist und das Recht des Dritten ein Verbotungsrecht gegen das Zeichen des Klägers gewährt (Ingerl/Rohnke, Markengesetz Paragraph 14, Rz 22; s auch Schweyer in von Schultz, Kommentar zum Markenrecht Paragraph 14, Rz 35; Fezer, Markenrecht³ Paragraph 15, Rz 89, jeweils mwN).

Diese Auffassung geht auf die Rechtsprechung des BGH zurück, wonach auch der nur obligatorisch zur Benutzung der Firma eines Dritten Berechtigte sich in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens aus § 986 Abs 1 BGB (der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder derjenige, von dem er sein Recht ableitet, dem

Eigentümer gegenüber zum Besitz berechtigt ist) auf eine Priorität des Gestattenden berufen kann, wenn er vom Träger einer gleichen oder verwechslungsfähig ähnlichen Kennzeichnung in Anspruch genommen wird, der zwar gegenüber dem originären eigenen Firmenrecht des Gestattungsempfängers den Prioritätsvorrang hat, jedoch seinerseits im Verhältnis zum Gestattenden prioritätsjünger ist und von diesem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden könnte (BGH I ZR 22/92 = GRUR 1994, 652 - Virion mwN). Dieser Rechtsgedanke ist allerdings - der Kritik Teplitzkys (in Großkommentar § 16 Rz 264 ff; s dazu ÖBI 1993, 245 - COS) folgend - nur dann tragfähig, wenn eine fehlende obligatorische Beziehung zwischen dem Beklagten und dem Kläger - dem Sinn des Prioritätsgedankens beim Kennzeichenschutz entsprechend - dadurch ersetzt wird, dass sich die Kennzeichenbenutzung durch den obligatorisch Berechtigten ihrem Wesen nach nicht als eigenständige Kennzeichnung, sondern als Fortsetzung oder Ersetzung der Kennzeichnung "anstelle" des Rechtsinhabers darstellt. Ein solcher besonderer Fall zulässiger Inanspruchnahme fremder Priorität liegt aber hier - wie aufgezeigt - vor. Diese Auffassung geht auf die Rechtsprechung des BGH zurück, wonach auch der nur obligatorisch zur Benutzung der Firma eines Dritten Berechtigte sich in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens aus Paragraph 986, Absatz eins, BGB (der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder derjenige, von dem er sein Recht ableitet, dem Eigentümer gegenüber zum Besitz berechtigt ist) auf eine Priorität des Gestattenden berufen kann, wenn er vom Träger einer gleichen oder verwechslungsfähig ähnlichen Kennzeichnung in Anspruch genommen wird, der zwar gegenüber dem originären eigenen Firmenrecht des Gestattungsempfängers den Prioritätsvorrang hat, jedoch seinerseits im Verhältnis zum Gestattenden prioritätsjünger ist und von diesem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden könnte (BGH römisch eins ZR 22/92 = GRUR 1994, 652 - Virion mwN). Dieser Rechtsgedanke ist allerdings - der Kritik Teplitzkys (in Großkommentar Paragraph 16, Rz 264 ff; s dazu ÖBI 1993, 245 - COS) folgend - nur dann tragfähig, wenn eine fehlende obligatorische Beziehung zwischen dem Beklagten und dem Kläger - dem Sinn des Prioritätsgedankens beim Kennzeichenschutz entsprechend - dadurch ersetzt wird, dass sich die Kennzeichenbenutzung durch den obligatorisch Berechtigten ihrem Wesen nach nicht als eigenständige Kennzeichnung, sondern als Fortsetzung oder Ersetzung der Kennzeichnung "anstelle" des Rechtsinhabers darstellt. Ein solcher besonderer Fall zulässiger Inanspruchnahme fremder Priorität liegt aber hier - wie aufgezeigt - vor.

Bei der im Streitfall gegebenen Branchennähe in Verbindung mit der Kollision identer Zeichen hat die Rechtsmittelwerberin die Möglichkeit des Entstehens einer Zuordnungsverwirrung im Sinne einer Verwechslungsgefahr zutreffend nicht in Frage gestellt.

Kommt somit der Zeichenbenutzung durch die Beklagte die bessere Priorität zu, kann der Revision kein Erfolg beschieden sein.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41 Abs 1, 50 Abs 1 ZPO. Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraphen 41, Absatz eins, 50 Absatz eins, ZPO.

Textnummer

E68125

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2002:00400B00221.02G.1217.000

Im RIS seit

16.01.2003

Zuletzt aktualisiert am

10.03.2014

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