jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 2001/11/27 4Ob265/01a

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 27.11.2001

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden, die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf und Dr. Tittel, die Hofrätin des Obersten Gerichtshofes Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei S***** OEG, *****, vertreten durch Dr. Johannes Hintermayr und andere Rechtsanwälte in Linz, gegen die beklagte Partei Robert S*****, vertreten durch Dr. Herbert Heigl und Mag. Willibald Berger, Rechtsanwälte in Marchtrenk, wegen Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung, Herausgabe des Gewinns und Urteilsveröffentlichung (Gesamtstreitwert 500.000 S, Revisionsinteresse 470.000 S), infolge Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Linz als Berufungsgericht vom 28. Mai 2001, GZ 3 R 79/01k-28, womit infolge Berufung der beklagten Partei das Teilurteil des Landesgerichtes Linz vom 13. Februar 2001, GZ 32 Cg 89/00g-20, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

1. Der Antrag des Beklagten, ein Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof zur Auslegung der ersten Markenrechtsrichtlinie einzuleiten, wird zurückgewiesen.

2. Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die Urteile der Vorinstanzen werden mit der Maßgabe bestätigt, dass das Unterlassungsgebot zu lauten hat:

"Die beklagte Partei ist schuldig, es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr beim Vertrieb von Wasserbetten in und/oder für Österreich die Kennzeichen "LAND AND SKY" und/oder "land and sky" zu nutzen."

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit 23.275,80 S (darin 3.879,30 S USt) bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Entscheidungsgründe:

Die Land and Sky M***** Inc., ***** (in der Folge: Herstellerin) produziert Wassermatratzen, die sie unter der Bezeichnung "land and sky" weltweit vertreibt. Sie verfügt in ihrer Branche über den größten Anteil an Patenten und ist Inhaberin der am 22. 4. 1996 angemeldeten und seit 13. 1. 1999 eingetragenen Gemeinschaftsmarke "land and sky The Quality of Sleep" unter anderem für Wasserbetten und Wassermatratzen. Lizenzen an dieser Marke zugunsten der von der Herstellerin autorisierten alleinigen Generalimporteurin ihrer Produkte für Europa, der belgischen "T***** N.V." (in der Folge: Generalimporteurin), sind nicht registriert.

Die Klägerin ist Inhaberin der österreichischen Wortmarken "LAND AND SKY" und "BODYTONE" (Priorität jeweils 6. 9. 1999) sowie der österreichischen Wortbildmarke "land and sky" (Priorität 7. 3. 2000), jeweils registriert unter anderem für Wasserbetten und Matratzen für Wasserbetten. Sie ist auf Grund eines Vertriebsvertrags vom 15. 3. 1998 mit der

Generalimporteurin, der die Herstellerin beitrat, alleinvertriebsberechtigte Generalvertreterin von Produkten der Herstellerin für Österreich. Dieser Vertrag enthält unter anderem folgende Bestimmungen:

"VIII. Gewerbliche Schutzrechte

(1) Der Vertriebshändler ist berechtigt, die in Beilage./D dieses Vertragswerkes dargestellten Wortbildmarken im österreichischen Markenregister eintragen zu lassen und diese im geschäftlichen Betrieb zu verwenden.

(2) Der Vertriebshändler ist nicht berechtigt, Änderungen oder Zusätze an den Markennamen vorzunehmen und diese Änderungen oder Zusätze in das Markenregister eintragen zu lassen. (...)

(3) Der Vertriebshändler ist verpflichtet, den Lieferanten unverzüglich zu unterrichten, sobald er erfährt, dass Dritte die gewerblichen Schutzrechte des Lieferanten verletzen; der Lieferant übernimmt bei Grauimporten, d.h. der Verletzung des Schutzgebietes und des Markenrechtes durch fremde Drittfirmen mit größeren Mengen, die Prozeßführung zugunsten des Vertriebshändlers. Der Vertriebshändler seinerseits verpflichtet sich, den Lieferanten bei der Abwehr derartiger Rechtsverletzungen bestmöglich zu unterstützen."

In Beilage ./D des Vertriebsvertrags werden die Marken "land and sky wasserbetten austria", "BODYTONE", "Total Relax", "Total Relax Slope" und "Smarts" angeführt.

Der Beklagte importiert seit 1985 Wassermatratzen der Herstellerin aus den USA nach Österreich. Seine Lieferantin war zunächst die Firma "W*****", Florida, USA, nunmehr ist es die amerikanische Warenhauskette "B***** Superstores". Als die Herstellerin 1990 eine Generalvertretung für ihre Produkte in Österreich suchte, verhandelte sie diesbezüglich zunächst mit dem Beklagten; es kam jedoch zu keiner Einigung, weil die Herstellerin einen wirtschaftlich stärkeren Partner suchte. Der Beklagte importiert weiterhin mit Hilfe seiner bisherigen Vertragspartner Produkte der Herstellerin unter Umgehung der Generalimporteurin direkt aus den USA. Im Jänner und März 1999 bewarb der Beklagte in den Ausgaben der Zeitschrift "Korrekt/Kleinanzeiger" Wasserbetten unter Verwendung der Gemeinschaftsmarke "land and sky The Quality of Sleep"; am Urfahrer Jahrmarkt im Frühjahr 2000 und auf der Welser Messe im August/September 2000 stellte der Beklagte Wasserbetten aus, bei denen Matratzenauflagen und Leintücher so zurückgezogen waren, dass die Besucher des Messestandes die auf den Wasserbett-Matratzen aufgebrachte Kennzeichen "land and sky The Quality of Sleep" sehen konnten. Der Beklagte bewarb in seinen Prospekten Produkte der Herstellerin mit den Slogans "Mit dem Know-how des weltgrößten Herstellers für Wasserbetten" sowie "Serie 8000 vom weltgrößten Hersteller für Wasserbetten (86 % aller Weltpatente)", ohne jedoch dabei Marken der Herstellerin oder der Klägerin zu verwenden.

Die Klägerin stellt auf Messen ihr Bettsystem "BODYTONE" aus, bei dem zwar die Matratze "Impression-Series" der vom Beklagten verkauften Matratze gleicht, es aber doch Unterschiede im Aufbau und der Ausstattung beider Bettensysteme gibt. In dem von der Klägerin angebotenen System liegt die Matratze auf einer über die gesamte Liegefläche durchgehend gewölbten Holz-Press-Spannplatte, die bei Belastung nach unten nachgeben kann. Dieses Bettsystem wird unter der Marke "BODYTONE" ausschließlich von der Klägerin vertrieben und ist mit dem Zertifikat "TÜV Rheinland" ausgezeichnet. Die in dem vom Beklagten vertriebenen Bettsystem eingebaute Bodenplatte ist demgegenüber nicht gewölbt, sondern gerade ausgeführt. Der Beklagte importiert Matratzenübergrößen, die von der Herstellerin nicht für den österreichischen Markt bestimmt sind, weil Betten in Österreich üblicherweise Normgrößen aufweisen, die Matratzengrößen von 180 x 200 cm erfordern. Die vom Beklagten importierten Matratzengrößen (zB mit den Maßen 183 x 213 cm) können in österreichischen Normbetten normalerweise nicht verwendet werden, weshalb der Beklagte gezwungenermaßen Sonderanfertigungen herstellt. Die Klägerin importiert hingegen ausschließlich für österreichische Normbetten geeignete Matratzen mit den Maßen 180 x 200 cm. Wegen des Verdachts von Markenrechtseingriffen hat die Klägerin gegen den Beklagten Privatanklage gem § 60a MSchG erhoben; die Voruntersuchungen sind abgeschlossen, ein Strafantrag wurde eingebracht.Die Klägerin stellt auf Messen ihr Bettsystem "BODYTONE" aus, bei dem zwar die Matratze "Impression-Series" der vom Beklagten verkauften Matratze gleicht, es aber doch Unterschiede im Aufbau und der Ausstattung beider Bettensysteme gibt. In dem von der Klägerin angebotenen System liegt die Matratze auf einer über die gesamte Liegefläche durchgehend gewölbten Holz-Press-Spannplatte, die bei Belastung nach unten nachgeben kann. Dieses Bettsystem wird unter der Marke "BODYTONE" ausschließlich von der Klägerin vertrieben und ist mit dem Zertifikat "TÜV Rheinland" ausgezeichnet. Die in dem vom Beklagten vertriebenen Bettsystem eingebaute Bodenplatte ist demgegenüber nicht gewölbt, sondern gerade ausgeführt. Der Beklagte importiert Matratzenübergrößen, die von der Herstellerin nicht für den österreichischen

Markt bestimmt sind, weil Betten in Österreich üblicherweise Normgrößen aufweisen, die Matratzengrößen von 180 x 200 cm erfordern. Die vom Beklagten importierten Matratzengrößen (zB mit den Maßen 183 x 213 cm) können in österreichischen Normbetten normalerweise nicht verwendet werden, weshalb der Beklagte gezwungenermaßen Sonderanfertigungen herstellt. Die Klägerin importiert hingegen ausschließlich für österreichische Normbetten geeignete Matratzen mit den Maßen 180 x 200 cm. Wegen des Verdachts von Markenrechtseingriffen hat die Klägerin gegen den Beklagten Privatanklage gem Paragraph 60 a, MSchG erhoben; die Voruntersuchungen sind abgeschlossen, ein Strafantrag wurde eingebracht.

Die Klägerin begehrt, den Beklagten schuldig zu erkennen,

1. es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr beim Vertrieb von Wasserbetten in und/oder für Österreich die österreichischen Marken "LAND AND SKY" und/oder "land and sky" und/oder die Gemeinschaftsmarke "land and sky" zu nutzen;

in eventu, es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr beim Vertrieb von Wasserbetten in und/oder für Österreich über seine geschäftlichen Verhältnisse durch Benützung von "land and sky", "Land and Sky" und/oder "LAND AND SKY" für Wasserbetten irrezuführen;

in eventu, es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr beim Vertrieb von Wasserbetten in und/oder für Österreich die Kennzeichen "LAND AND SKY" und/oder "land and sky" und/oder "Land and Sky" zu nutzen und dadurch Verwechslungen mit den österreichischen Marken der Klägerin "LAND AND SKY" und/oder "land and sky" hervorzurufen;

2. die Kennzeichen "LAND AND SKY" und/oder "land and sky" und/oder "Land and Sky" auf den Wasserbetten, auch auf den Matratzen der Wasserbetten, den vorhandenen Prospekten und allen geschäftlichen Unterlagen, auch auf Firmenschildern, auf seine Kosten zu vernichten, soweit dadurch nicht in dingliche Rechte Dritter eingegriffen wird. Die Klägerin stellte auch ein Begehren auf Urteilsveröffentlichung, Rechnungslegung und Geldleistung je nach dem Ergebnis der Rechnungslegung. Der Beklagte greife in die Markenrechte der Klägerin ein, indem er nicht für den Export nach Europa bestimmte Wasserbett-Matratzen von einem nicht zum Export nach Österreich berechtigten Händler in Amerika kaufe, nach Österreich importiere und hier unter der Marke der Herstellerin anbiete. Die Herstellerin habe einem Vertrieb der an amerikanische Händler gelieferten Wasserbett-Matratzen im EWR nicht zugestimmt und den Beklagten wiederholt zur sofortigen Unterlassung der Verwendung ihrer Marken aufgefordert. Die Waren der Herstellerin seien Massenware. Die Herstellerin habe für Europa, insbesondere den EWR, ein funktionierendes und undurchlässiges Vertriebssystem eingerichtet und eine ausschließliche Generalimporteurin eingesetzt, die ihre Produkte länderweise an Exklusiv-Händler verteile. Der Beklagte verstoße auch gegen §§ 1, 2 UWG, weil er der Klägerin trotz Kenntnis deren Alleinvertriebsrechts und deren Marken mit ihren Marken Konkurrenz mache und durch die rechtswidrige Verwendung der Marken den unrichtigen Anschein einer Zusammenarbeit und Firmenverbindung zwischen den Streitteilen hervorrufe. Auch verkaufe der Beklagte keine von der Herstellerin stammenden Matratzenüberzüge und Bodenplatten und täusche so seine Kunden.2. die Kennzeichen "LAND AND SKY" und/oder "land and sky" und/oder "Land and Sky" auf den Wasserbetten, auch auf den Matratzen der Wasserbetten, den vorhandenen Prospekten und allen geschäftlichen Unterlagen, auch auf Firmenschildern, auf seine Kosten zu vernichten, soweit dadurch nicht in dingliche Rechte Dritter eingegriffen wird. Die Klägerin stellte auch ein Begehren auf Urteilsveröffentlichung, Rechnungslegung und Geldleistung je nach dem Ergebnis der Rechnungslegung. Der Beklagte greife in die Markenrechte der Klägerin ein, indem er nicht für den Export nach Europa bestimmte Wasserbett-Matratzen von einem nicht zum Export nach Österreich berechtigten Händler in Amerika kaufe, nach Österreich importiere und hier unter der Marke der Herstellerin anbiete. Die Herstellerin habe einem Vertrieb der an amerikanische Händler gelieferten Wasserbett-Matratzen im EWR nicht zugestimmt und den Beklagten wiederholt zur sofortigen Unterlassung der Verwendung ihrer Marken aufgefordert. Die Waren der Herstellerin seien Massenware. Die Herstellerin habe für Europa, insbesondere den EWR, ein funktionierendes und undurchlässiges Vertriebssystem eingerichtet und eine ausschließliche Generalimporteurin eingesetzt, die ihre Produkte länderweise an Exklusiv-Händler verteile. Der Beklagte verstoße auch gegen Paragraphen eins,, 2 UWG, weil er der Klägerin trotz Kenntnis deren Alleinvertriebsrechts und deren Marken mit ihren Marken Konkurrenz mache und durch die rechtswidrige Verwendung der Marken den unrichtigen Anschein einer Zusammenarbeit und Firmenverbindung zwischen den Streitteilen hervorrufe. Auch verkaufe der Beklagte keine von der Herstellerin stammenden Matratzenüberzüge und Bodenplatten und täusche so seine Kunden.

Der Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens. Er importiere die von ihm in Österreich vertriebenen Wasserbett-Matratzen ordnungsgemäß von einem autorisierten amerikanischen Großhändler der Herstellerin und verändere die Waren nicht. Die Herstellerin habe der Einfuhr ihrer Produkte in den EWR-Raum ausdrücklich zugestimmt. Das Vertriebssytem der Herstellerin sei nicht lückenlos; Wasserbett-Matratzen der Herstellerin würden auch über autorisierte amerikanische Händler vertrieben, die weltweit mit ihren Produkten handelten, wie etwa die Firma "T*****". Die von der Klägerin vertriebenen Zubehörteile (wie Überzüge uä) stammten nicht von der Herstellerin, sondern würden zugekauft und genössen keinen Markenschutz. Die Klägerin sei nicht aktiv legitimiert, weil sie nicht Inhaberin der Gemeinschaftsmarke sei. Die Markenregistrierungen in Österreich durch die Klägerin seien sittenwidrig, weil sie ausschließlich der Behinderung des Beklagten dienten, der schon lange vor Registrierung der nationalen Marken Produkte der Herstellerin in Österreich vertrieben habe; die Klägerin wolle einen echten Leistungsvergleich verhindern.

Das Erstgericht erkannte mit Teilurteil den Beklagten für schuldig, es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr beim Vertrieb von Wasserbetten in und/oder für Österreich die österreichischen Marken "LAND AND SKY" und/oder "Land and Sky" und/oder die Gemeinschaftsmarke "land and sky" zu nutzen, und gab dem Beseitigungs- und Veröffentlichungsbegehren (letzterem nur für eine Tageszeitung, nicht jedoch für eine weitere Zeitschrift) statt. Die Klägerin sei als Inhaberin der österreichischen Marke "LAND AND SKY" und alleinige Verwendungsberechtigte der Gemeinschaftsmarke nach § 10 Abs 1 MSchG berechtigt, dem Beklagten die Verwendung der Marke "LAND AND SKY" zu untersagen, weil der Beklagte Wasserbett-Matratzen unter dieser Marke aus Amerika nach Österreich einführe und auf Messen anbiete, also die Marke unbefugt benutze. Der Grundsatz der Erschöpfung einer Marke gelte nur innerhalb der Europäischen Union, nicht aber bei einem Parallelimport aus einem Drittstaat. Die Klägerin habe ihre inländischen Marken nicht bloß deshalb eintragen lassen, um Konkurrenten zu behindern; die Klägerin könne nicht lediglich aufgrund der Tatsache, dass auch andere Wasserbettenhändler bestünden, daran gehindert sein, einen Exklusivliefervertrag abzuschließen, der auch das Recht der Nutzung und der Eintragung der Marke in Österreich umfasse. Der Beseitigungsanspruch ergebe sich gem § 52 MSchG direkt aus der Gesetzesverletzung; das Vorhandensein der Markenkennzeichnung "LAND AND SKY" auf den Lagerbeständen des Beklagten an Wasserbett-Matratzen schaffe einen Dauerzustand, der einer Beseitigung bedürfe. Gemäß § 55 MarkenschutzG sei dem Kläger die Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung zu erteilen, weil ein berechtigtes Interesse der Klägerin am Schutz ihrer Marke und der Aufklärung der Konsumenten bestehe.Das Erstgericht erkannte mit Teilurteil den Beklagten für schuldig, es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr beim Vertrieb von Wasserbetten in und/oder für Österreich die österreichischen Marken "LAND AND SKY" und/oder "Land and Sky" und/oder die Gemeinschaftsmarke "land and sky" zu nutzen, und gab dem Beseitigungs- und Veröffentlichungsbegehren (letzterem nur für eine Tageszeitung, nicht jedoch für eine weitere Zeitschrift) statt. Die Klägerin sei als Inhaberin der österreichischen Marke "LAND AND SKY" und alleinige Verwendungsberechtigte der Gemeinschaftsmarke nach Paragraph 10, Absatz eins, MSchG berechtigt, dem Beklagten die Verwendung der Marke "LAND AND SKY" zu untersagen, weil der Beklagte Wasserbett-Matratzen unter dieser Marke aus Amerika nach Österreich einführe und auf Messen anbiete, also die Marke unbefugt benutze. Der Grundsatz der Erschöpfung einer Marke gelte nur innerhalb der Europäischen Union, nicht aber bei einem Parallelimport aus einem Drittstaat. Die Klägerin habe ihre inländischen Marken nicht bloß deshalb eintragen lassen, um Konkurrenten zu behindern; die Klägerin könne nicht lediglich aufgrund der Tatsache, dass auch andere Wasserbettenhändler bestünden, daran gehindert sein, einen Exklusivliefervertrag abzuschließen, der auch das Recht der Nutzung und der Eintragung der Marke in Österreich umfasse. Der Beseitigungsanspruch ergebe sich gem Paragraph 52, MSchG direkt aus der Gesetzesverletzung; das Vorhandensein der Markenkennzeichnung "LAND AND SKY" auf den Lagerbeständen des Beklagten an Wasserbett-Matratzen schaffe einen Dauerzustand, der einer Beseitigung bedürfe. Gemäß Paragraph 55, MarkenschutzG sei dem Kläger die Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung zu erteilen, weil ein berechtigtes Interesse der Klägerin am Schutz ihrer Marke und der Aufklärung der Konsumenten bestehe.

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 260.000 S übersteige und die ordentliche Revision mangels Rechtsprechung zu einem gleichartigen Sachverhalt zulässig sei. Die Klägerin habe von der Herstellerin und der Generalimporteurin nicht nur das Alleinvertriebsrecht für Österreich, sondern auch die Erlaubnis eingeräumt erhalten, die Marke "land and sky wasserbetten austria" im Inland registrieren zu lassen und zu verwenden. Damit sei die Klägerin berechtigt, das Zeichen "land and sky" als den wesentlichen Kern der Gemeinschaftsmarke "land and sky The Quality of Sleep" zu benützen. Als ausschließliche Lizenznehmerin der

Markeninhaberin sei sie klagelegitimiert, und zwar ungeachtet der vertraglichen Vereinbarung, dass bei Grauimporten in größeren Mengen die Generalimporteurin die Prozessführung zu übernehmen habe. Der Beklagte habe die von ihm vertriebenen Produkte der Herstellerin von einer amerikanischen Lieferantin bezogen, die nicht Teil des von der Herstellerin für den EWR eingerichteten undurchlässigen Vertriebssystems sei; diese Waren seien daher nicht mit Zustimmung des Markeninhabers im EWR in Verkehr gebracht worden. Dass die amerikanische Lieferantin des Beklagten (ebenso wie die amerikanische Internetfirma "T*****") von der Herstellerin zum Export ihrer Produkte nach Europa befugt worden wäre, habe der Beklagte nicht bewiesen. Durch seinen unbefugten Parallelimport greife der Beklagte in das ausschließliche Recht der Klägerin ein, im Inland Wasserbett-Matratzen unter der Marke "Land and Sky" zu vertreiben. Der Markenrechtserwerb der Klägerin sei nicht unter sittenwidrigen Umständen erfolgt; die Herstellerin sei nämlich auch durch Amerika-Importe ihrer Waren durch den Beklagten seit 1985 nicht gehindert, ein effizientes Vertriebssystem aufzubauen und einem Dritten das Alleinvertriebsrecht für Österreich einzuräumen. Das Unterlassungsbegehren sei ebenso berechtigt wie das Beseitigungsbegehren, weil auch der Besitz von markierter Originalware auf Grund eines verbotenen Parallelimports eine Markenrechtsverletzung sei. Die Urteilsveröffentlichung in einer oberösterreichischen Tageszeitung trage dem Veröffentlichungsinteresse und dem Äquivalenzgrundsatz angemessen Rechnung.

Rechtliche Beurteilung

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

Der Beklagte bestreitet weiterhin die aktive Klagelegitimation: Ohne Registrierung einer Markenlizenz gem Art 22 GemeinschaftsmarkenVO stünde der Klägerin kein Recht an der Gemeinschaftsmarke der Herstellerin zu. Ein Markenrecht der Klägerin könne (was das Zeichen "land and sky" anlange) auch nicht aus dem Vertriebsvertrag vom 15. 3. 1998 abgeleitet werden. Zwar sei die Klägerin auf Grund dieses Vertrags zum Markenerwerb berechtigt, nicht jedoch zu Änderungen im Wortlaut der in Beilage ./D des Vertriebsvertrags genannten Marken; dessen ungeachtet habe die Klägerin eine der dort genannten Marken unter Streichung der Worte "wasserbetten austria" registrieren lassen. Klagebefugt sei allenfalls die Generalimporteurin.Der Beklagte bestreitet weiterhin die aktive Klagelegitimation: Ohne Registrierung einer Markenlizenz gem Artikel 22, GemeinschaftsmarkenVO stünde der Klägerin kein Recht an der Gemeinschaftsmarke der Herstellerin zu. Ein Markenrecht der Klägerin könne (was das Zeichen "land and sky" anlange) auch nicht aus dem Vertriebsvertrag vom 15. 3. 1998 abgeleitet werden. Zwar sei die Klägerin auf Grund dieses Vertrags zum Markenerwerb berechtigt, nicht jedoch zu Änderungen im Wortlaut der in Beilage ./D des Vertriebsvertrags genannten Marken; dessen ungeachtet habe die Klägerin eine der dort genannten Marken unter Streichung der Worte "wasserbetten austria" registrieren lassen. Klagebefugt sei allenfalls die Generalimporteurin.

Diese Ausführungen übersehen, dass die Klägerin ihre Ansprüche nicht ausschließlich aus einer Verletzung der (für die Herstellerin registrierten) Gemeinschaftsmarke ableitet, sondern auch einen Eingriff des Beklagten in die zu ihren Gunsten registrierten österreichischen Wortmarken geltend macht. Das Unterlassungsbegehren zielt in seinem Kern darauf ab, der Beklagten zu verbieten, beim Vertrieb von Wasserbetten das Zeichen "land and sky" zu verwenden. Für das von der Klägerin angestrebte Unterlassungsgebot ist es ohne Bedeutung, auf die Verletzung welcher der von ihr angeführten Marken es gestützt ist, weswegen dieser Hinweis ohne inhaltliche Änderung des Spruchs entfallen kann. Damit stellt sich aber die vom Beklagten aufgeworfene Frage nach den Voraussetzungen der Klagebefugnis des Lizenznehmers einer Gemeinschaftsmarke (sowohl nach Gemeinschaftsrecht als auch nach Punkt VIII. des Vertriebsvertrags betreffend ua die Prozessführungsbefugnis der Herstellerin in bestimmten Fällen der Verletzung gewerblicher Schutzrechte der Herstellerin) nicht, weil die Klägerin jedenfalls schon auf Grund ihres (formell) eigenen Markenrechts berechtigt ist, Markeneingriffe gerichtlich geltend zu machen.Diese Ausführungen übersehen, dass die Klägerin ihre Ansprüche nicht ausschließlich aus einer Verletzung der (für die Herstellerin registrierten) Gemeinschaftsmarke ableitet, sondern auch einen Eingriff des Beklagten in die zu ihren Gunsten registrierten österreichischen Wortmarken geltend macht. Das Unterlassungsbegehren zielt in seinem Kern darauf ab, der Beklagten zu verbieten, beim Vertrieb von Wasserbetten das Zeichen "land and sky" zu verwenden. Für das von der Klägerin angestrebte Unterlassungsgebot ist es ohne Bedeutung, auf die Verletzung welcher der von ihr angeführten Marken es gestützt ist, weswegen dieser Hinweis ohne inhaltliche Änderung des Spruchs entfallen kann. Damit stellt sich aber die vom Beklagten aufgeworfene Frage nach den Voraussetzungen der Klagebefugnis des Lizenznehmers einer Gemeinschaftsmarke (sowohl nach Gemeinschaftsrecht als auch nach Punkt römisch VIII. des Vertriebsvertrags

betreffend ua die Prozessführungsbefugnis der Herstellerin in bestimmten Fällen der Verletzung gewerblicher Schutzrechte der Herstellerin) nicht, weil die Klägerin jedenfalls schon auf Grund ihres (formell) eigenen Markenrechts berechtigt ist, Markeneingriffe gerichtlich geltend zu machen.

Dass aber die Klägerin bei Registrierung ihrer österreichischen Wortmarken allenfalls gegen den Vertriebsvertrag vom 15. 3. 1998 verstoßen hat, könnte allenfalls von ihren dortigen Vertragspartnern, nicht aber vom Beklagten geltend gemacht werden, dem eine Einrede ex jure tertii verwehrt ist. Dieser Grundsatz lässt sich im Markenrecht etwa aus den Bestimmungen über die Löschung einer Marke ableiten: Nur der in seinen Interessen Betroffene, nicht aber jeder Dritte, kann einen Löschungsantrag stellen, wenn die Registrierung einer Agentenmarke ohne seine Zustimmung erfolgt ist (§ 30a MSchG) oder Verwechslung mit seiner Marke droht (§ 30 MSchG). Eine Popularklage ist nur in den vom Gesetz ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen (vgl etwa §§ 33a - 34 MSchG) vorgesehen. Der gleiche Gedanke findet sich aber beispielsweise auch in Lehre und Rechtsprechung zu § 879 ABGB, wonach - abgesehen von Fällen absoluter Nichtigkeit - die Sittenwidrigkeit eines Vertrags nicht von einem außerhalb des Vertrags stehenden Dritten, sondern nur von dem durch das nichtige Geschäft in seinen rechtlichen Interessen Betroffenen geltend gemacht werden kann (Krejci in Rummel, ABGB3 § 879 Rz 248b mwN). Die Vorinstanzen haben die aktive Klagelegitimation daher im Ergebnis zu Recht bejaht.Dass aber die Klägerin bei Registrierung ihrer österreichischen Wortmarken allenfalls gegen den Vertriebsvertrag vom 15. 3. 1998 verstoßen hat, könnte allenfalls von ihren dortigen Vertragspartnern, nicht aber vom Beklagten geltend gemacht werden, dem eine Einrede ex jure tertii verwehrt ist. Dieser Grundsatz lässt sich im Markenrecht etwa aus den Bestimmungen über die Löschung einer Marke ableiten: Nur der in seinen Interessen Betroffene, nicht aber jeder Dritte, kann einen Löschungsantrag stellen, wenn die Registrierung einer Agentenmarke ohne seine Zustimmung erfolgt ist (Paragraph 30 a, MSchG) oder Verwechslung mit seiner Marke droht (Paragraph 30, MSchG). Eine Popularklage ist nur in den vom Gesetz ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen vergleiche etwa Paragraphen 33 a, - 34 MSchG) vorgesehen. Der gleiche Gedanke findet sich aber beispielsweise auch in Lehre und Rechtsprechung zu Paragraph 879, ABGB, wonach - abgesehen von Fällen absoluter Nichtigkeit - die Sittenwidrigkeit eines Vertrags nicht von einem außerhalb des Vertrags stehenden Dritten, sondern nur von dem durch das nichtige Geschäft in seinen rechtlichen Interessen Betroffenen geltend gemacht werden kann (Krejci in Rummel, ABGB3 Paragraph 879, Rz 248b mwN). Die Vorinstanzen haben die aktive Klagelegitimation daher im Ergebnis zu Recht bejaht.

Der Beklagte vertritt die Auffassung, eine Erschöpfung des Markenrechts der Herstellerin sei deshalb eingetreten, weil die Zustimmung der Herstellerin zur Belieferung des Beklagten vorliege; es stehe nämlich nicht fest, dass die Herstellerin dem amerikanischen Lieferanten des Beklagten den Export ihrer Waren nach Europa untersagt habe. Damit sei erwiesen, dass das von der Herstellerin eingerichtete Vertriebssystem nicht lückenlos sei. Dem ist nicht beizupflichten.

Wie zuvor ausgeführt, stützt sich die Klägerin auf (formell) eigene inländische Markenrechte. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass ihre Marken - als von der Marke der Herstellerin abgeleitet - materiellrechtlich der Herstellerin zustehen, für die die Klägerin (als vertraglich zum Alleinvertrieb im Inland berechtigte Händlerin) insoweit nur als eine Treuhänderin des Markenrechts fungiert (Fezer, Markenrecht**2 § 24 dMarkenG Rz 24 mwN). Bei dieser Sachlage hat der im Register eingetragene inländische Berechtigte grundsätzlich nicht mehr Rechte als der ausländische Hersteller (BGH GRUR 1983, 177 - AQUA KING), weshalb sich der inländische Alleinimporteur das Inverkehrbringen markierter Originalware durch den Hersteller unter dessen Marke zurechnen lassen muss (Fezer aaO; Ingerl/Rohnke, Markengesetz § 24 dMarkenG Rz 7).Wie zuvor ausgeführt, stützt sich die Klägerin auf (formell) eigene inländische Markenrechte. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass ihre Marken - als von der Marke der Herstellerin abgeleitet - materiellrechtlich der Herstellerin zustehen, für die die Klägerin (als vertraglich zum Alleinvertrieb im Inland berechtigte Händlerin) insoweit nur als eine Treuhänderin des Markenrechts fungiert (Fezer, Markenrecht**2 Paragraph 24, dMarkenG Rz 24 mwN). Bei dieser Sachlage hat der im Register eingetragene inländische Berechtigte grundsätzlich nicht mehr Rechte als der ausländische Hersteller (BGH GRUR 1983, 177 - AQUA KING), weshalb sich der inländische Alleinimporteur das Inverkehrbringen markierter Originalware durch den Hersteller unter dessen Marke zurechnen lassen muss (Fezer aaO; Ingerl/Rohnke, Markengesetz Paragraph 24, dMarkenG Rz 7).

Ob in die Markenrechte eingegriffen wird, hängt dabei davon ab, ob die Ware innerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden ist oder ob dies außerhalb des EWR geschehen ist und der Markeninhaber einem Vertrieb dieser Ware (jedes Exemplars der Ware, für das die Erschöpfung geltend gemacht wird) im EWR nicht zugestimmt hat (§ 10b MSchG; Prinzip der EWR-weiten Erschöpfung des Markenrechts in Umsetzung von Art 7 MarkenRL). Parallelimporte

sind demnach nur mehr innerhalb des EWR (dort aber zwingend) zulässig (Schanda, Markenschutzgesetz § 10b Rz 9).Ob in die Markenrechte eingegriffen wird, hängt dabei davon ab, ob die Ware innerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden ist oder ob dies außerhalb des EWR geschehen ist und der Markeninhaber einem Vertrieb dieser Ware (jedes Exemplars der Ware, für das die Erschöpfung geltend gemacht wird) im EWR nicht zugestimmt hat (Paragraph 10 b, MSchG; Prinzip der EWR-weiten Erschöpfung des Markenrechts in Umsetzung von Artikel 7, MarkenRL). Parallelimporte sind demnach nur mehr innerhalb des EWR (dort aber zwingend) zulässig (Schanda, Markenschutzgesetz Paragraph 10 b, Rz 9).

Ein Inverkehrbringen außerhalb des EWR und das Fehlen der Zustimmung des Markeninhabers zu einem Vertrieb innerhalb des EWR kann bei einer vom Markeninhaber auch innerhalb des EWR in den Verkehr gebrachten Ware nicht schon dann vermutet werden, wenn Ware innerhalb des EWR vertrieben wird. Das Fehlen der Zustimmung des Markeninhabers ist demnach ein negatives Tatbestandsmerkmal, für das den Kläger die Behauptungs- und Beweislast trifft. Wie er diesen Beweis zu erbringen hat, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Es erscheint nicht in allen Fällen sachgerecht, vom Markeninhaber zu verlangen, er müsse den Weg der Ware von der Produktion bis zum ersten Abnehmer darlegen. Dieser Beweis ist bei Massenware, die nicht für bestimmte Länder erzeugt wird und daher auch nicht entsprechend gekennzeichnet werden kann, ausgeschlossen. In solchen Fällen wird es genügen, wenn der Markeninhaber die Existenz von Vertriebssystemen und deren Undurchlässigkeit beweist. Gelingt ihm dieser Beweis, so ist eine Markenverletzung indiziert, wenn die Ware nicht im Wege des (der) für den EWR eingerichteten Vertriebssystems(e) zum Beklagten gelangt ist.

In einem solchen Fall ist es dann Sache des Beklagten, zu behaupten

und zu beweisen, dass er doch über die Zustimmung des Markeninhabers

verfügt (EvBl 2000/123 = RdW 2000, 351 = ecolex 2000, 370 [Schanda] =

ZfRV 2000, 150 = GRURInt 2000, 785 = ÖBl 2000, 178 - BOSS-Brillen; 4

Ob 24/01k).

Im vorliegenden Fall steht fest, dass die vom Beklagten importierte markierte Originalware erstmals außerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden ist, stammt sie doch von einem Lieferanten, der seinen Sitz - ebenso wie die Herstellerin - in den USA hat (dass der Lieferant die Ware nicht von der Herstellerin, sondern aus dem EWR bezogen hätte, wurde nicht behauptet). Nach dem Inhalt des Vertriebsvertrags vom 15. 3. 1998 ist die Klägerin alleinvertriebsberechtigte Generalvertreterin von Produkten der Herstellerin für Österreich. Auch hat die Herstellerin ein belgisches Unternehmen mit dem alleinigen Generalimport ihrer Produkte für Europa betraut. Bei dieser Sachlage ist eine Markenverletzung des Beklagten, die darin besteht, dass er solche markierte Originalwaren erstmals in den EWR einführt, die von der Herstellerin außerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden sind, indiziert. Dies gilt - entgegen der Auffassung des Beklagten - auch dann, wenn er diese Waren nicht verändert.

Den dem Beklagten obliegenden Beweis, diese Waren mit Zustimmung der Klägerin erstmals in den EWR importiert zu haben, hat er zwar angetreten, doch - wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat - allein mit Vorlage der Urkunden Beil. ./29 bis ./31 nicht erbracht. Dass amerikanische Unternehmen (wie etwa die Lieferantin des Beklagten oder die Internet-Firma "T*****") von der Herstellerin zum Export ihrer Waren nach Österreich ermächtigt worden wären, lässt sich aus diesen Beweismitteln nämlich nicht ableiten; auch ist dadurch die von der Klägerin bewiesene Lückenlosigkeit des Vertriebssystems der Herstellerin für Europa nicht in Frage gestellt. Wenn sich der Beklagte in diesem Zusammenhang auch noch auf Bestimmungen des Vertriebsvertrags beruft, wonach Direktgeschäfte (Verkäufe des Herstellers oder der Generalimporteurin im Schutzgebiet unter Umgehung der Klägerin) oder Fremdgeschäfte (Vermittlung von Geschäften im Schutzgebiet durch einen ausländischen Vertriebspartner der Generalimporteurin) möglich seien, übersieht er, dass in beiden Fällen die Genehmigung der Klägerin einzuholen ist; Fälle eines (vertragswidrigen) Grauimports (Belieferung ausländischer Vertragspartner der Generalimporteurin oder der Herstellerin in das Schutzgebiet) müssen durch die Generalimporteurin gerichtlich oder außergerichtlich abgestellt werden. Die prinzipielle Undurchlässigkeit des von der Herstellerin eingerichteten Vertriebssystems wird durch diese Vertragsbestimmungen somit nicht erschüttert.

Der Beklagte hat demnach nicht bewiesen, dass seine amerikanische Lieferantin mit Zustimmung der Herstellerin deren markierte Originalware auch nach Österreich verkaufen darf.

Die Rechtsmittelausführungen des Beklagten bieten keinen Anlass, von der in der Entscheidung ÖBl 2000, 178 - BOSS-Brillen vertretenen Auffassung abzugehen, wonach ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zur Klärung der Frage der Beweislastverteilung im Zusammenhang mit Parallelimporten nicht einzuholen ist.

Ob die Voraussetzungen für die Einholung einer Vorabentscheidung des EuGH vorliegen, hat allein das Gericht von Amts wegen zu befinden; die Parteien können ein entsprechendes Ersuchen nur anregen (stRsp ua ÖBl 1996, 28 - Teure 185 S; SZ 69/5, SZ 69/274; SZ 70/171; SZ 71/186 uva). Der ausdrückliche Antrag des Beklagten ist unzulässig und war daher zurückzuweisen.

Dem Einwand des sittenwidrigen Markenrechtserwerbs ist zu entgegnen, dass jeder Produzent unter Beachtung kartell- und wettbewerbsrechtlicher Vorgaben grundsätzlich frei entscheiden kann, welchen Vertriebsweg er für seine Waren wählt. Erscheint es ihm zweckmäßig, ab einem bestimmten Zeitpunkt einen ausschließlichen Generalimporteur für Europa einzusetzen, der länderweise bestellte Exklusivhändler beliefert, kann der vom Hersteller gebilligte Erwerb einer (mit der Marke des Herstellers identen oder ähnlichen) nationalen Marke durch einen derartigen Exklusivhändler für seinen Schutzbereich nicht sittenwidrig sein, mag dadurch auch ein (schon vor Errichtung dieses Vertriebssystems bestehender, also prioritätsälterer) Import markierter Originalware durch einen Dritten in den Schutzbereich der nationalen Marke in Hinkunft - gestützt auf das Markenrecht des Exklusivhändlers - unterbunden werden können. Der Dritte wird auf diese Weise auch nicht automatisch vom Markt verdrängt, wie der Beklagte zu Unrecht befürchtet, sondern nur in der Auswahl seiner rechtmäßigen Lieferanten beschränkt; diese Einschränkung muss er jedoch als Auswirkung der dem Hersteller zustehenden autonomen Gestaltung seiner Vertriebswege hinnehmen.

Der erkennende Senat hat erst jüngst im Zusammenhang mit einer Wettbewerbsverletzung aufgezeigt, dass das Rechtsschutzziel des Beseitigungsanspruchs in der Entfernung der das Recht störenden Einrichtungen liegt (4 Ob 176/01p). Dies gilt auch im Bereich des Markenrechts. Liegt ein Markeneingriff durch eine mit einem Kennzeichen versehene Ware vor, umfasst der Beseitigungsanspruch des § 52 Abs 1 MSchG nicht nur die Vernichtung des gesamten markenverletzenden Gegenstands (§ 52 Abs 2 erster Fall MSchG), sondern kann auch durch eine (hier von der Klägerin ausdrücklich begehrte) bloße Entfernung des Kennzeichens von der Ware (§ 52 Abs 5 zweiter Satz MSchG) erfüllt werden, weil auf diese Weise der gesetzwidrige Zustand unter geringerer Wertvernichtung behoben wird. Dabei kann es - entgegen der Auffassung des Beklagten - keinen Unterschied machen, ob die markierte Ware Originalware des Herstellers ist oder nicht, weil andernfalls nicht sämtliche für den Verletzten schädliche Folgen des Markenrechtseingriffs beseitigt würden und ein Rechtsschutzdefizit bestünde (vgl dazu auch Pickrahn,Der erkennende Senat hat erst jüngst im Zusammenhang mit einer Wettbewerbsverletzung aufgezeigt, dass das Rechtsschutzziel des Beseitigungsanspruchs in der Entfernung der das Recht störenden Einrichtungen liegt (4 Ob 176/01p). Dies gilt auch im Bereich des Markenrechts. Liegt ein Markeneingriff durch eine mit einem Kennzeichen versehene Ware vor, umfasst der Beseitigungsanspruch des Paragraph 52, Absatz eins, MSchG nicht nur die Vernichtung des gesamten markenverletzenden Gegenstands (Paragraph 52, Absatz 2, erster Fall MSchG), sondern kann auch durch eine (hier von der Klägerin ausdrücklich begehrte) bloße Entfernung des Kennzeichens von der Ware (Paragraph 52, Absatz 5, zweiter Satz MSchG) erfüllt werden, weil auf diese Weise der gesetzwidrige Zustand unter geringerer Wertvernichtung behoben wird. Dabei kann es - entgegen der Auffassung des Beklagten - keinen Unterschied machen, ob die markierte Ware Originalware des Herstellers ist oder nicht, weil andernfalls nicht sämtliche für den Verletzten schädliche Folgen des Markenrechtseingriffs beseitigt würden und ein Rechtsschutzdefizit bestünde vergleiche dazu auch Pickrahn,

Die Bekämpfung von Parallelimporten nach dem neuen Markengesetz, GRUR 1996, 383 ff, 387, der bei ähnlicher Rechtslage zum deutschen MarkenG den Standpunkt vertritt, ein Vernichtungsanspruch bestehe nicht nur bei Kennzeichnung von Waren ohne Zustimmung des Markeninhabers, sondern in allen Fällen einer zeichenrechtlichen Verletzung, also auch bei unzulässigen Parallelimporten aus Drittländern).

Abgesehen davon, dass der Beklagte dem Veröffentlichungsbegehren nicht mit einem gesonderten Vorbringen entgegengetreten ist, indem er etwa allfällige Nachteile, zu großen Umfang oder schon erfolgte Aufklärung eingewendet hat, ist es unzutreffend, dass der Beklagte nur in einer einzigen Zeitschrift Markenrechtsverletzungen begangen hätte: Er hat nämlich auch auf einem Jahrmarkt und einer Messe in Oberösterreich einem unbestimmten Personenkreis gegenüber Waren unter Verletzung der Marken der Klägerin angepriesen. Durch die Urteilsveröffentlichung in einer oberösterreichischen Tageszeitung wird unter diesen Umständen sowohl den Interessen der Klägerin als auch jenen der beteiligten Verkehrskreise an der Aufklärung ausgewogen Rechnung getragen (vgl ÖBl 1999, 229 - Erinasolum).Abgesehen davon, dass der Beklagte dem Veröffentlichungsbegehren nicht

mit einem gesonderten Vorbringen entgegengetreten ist, indem er etwa allfällige Nachteile, zu großen Umfang oder schon erfolgte Aufklärung eingewendet hat, ist es unzutreffend, dass der Beklagte nur in einer einzigen Zeitschrift Markenrechtsverletzungen begangen hätte: Er hat nämlich auch auf einem Jahrmarkt und einer Messe in Oberösterreich einem unbestimmten Personenkreis gegenüber Waren unter Verletzung der Marken der Klägerin angepriesen. Durch die Urteilsveröffentlichung in einer oberösterreichischen Tageszeitung wird unter diesen Umständen sowohl den Interessen der Klägerin als auch jenen der beteiligten Verkehrskreise an der Aufklärung ausgewogen Rechnung getragen vergleiche ÖBl 1999, 229 - Erinasolum).

Wenn der Beklagte zuletzt dem Berufungsgericht die mangelhafte Erledigung der Beweisrüge vorwirft, ist ihm entgegenzuhalten, dass sämtliche in diesem Zusammenhang begehrten Feststellungen ohne Einfluss auf die rechtliche Beurteilung sind. Der Revision konnte daher auch unter diesem Gesichtspunkt kein Erfolg beschieden sein.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41 Abs 1, 50 Abs 1 ZPO. Die Bemessungsgrundlage für das Teilurteil beträgt 470.000 S.Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraphen 41, Absatz eins,, 50 Absatz eins, ZPO. Die Bemessungsgrundlage für das Teilurteil beträgt 470.000 S.

Anmerkung

E63903 04A02651

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2001:0040OB00265.01A.1127.000

Dokumentnummer

JJT_20011127_OGH0002_0040OB00265_01A0000_000

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