jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 2000/5/3 4Ob109/00h

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 03.05.2000

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden, den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei I***** Company, *****, vertreten durch Mag. Barbara Kuchar, Rechtsanwältin in Wien, gegen die beklagte Partei Robert S***** vertreten durch Schönherr, Barfuss, Torggler & Partner, Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung, Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsveröffentlichung (Gesamtstreitwert 925.000 S), infolge Revision der beklagten Partei gegen das Teilurteil des Oberlandesgerichtes Wien als Berufungsgericht vom 22. Dezember 1999, GZ 3 R 127/99i-19, womit infolge Berufung der beklagten Partei das Teilurteil des Handelsgerichtes Wien vom 5. März 1999, GZ 19 Cg 15/99y-14, teilweise abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Revision wird teilweise Folge gegeben.

Das angefochtene Teilurteil wird teils bestätigt, teils abgeändert, sodass die Entscheidung nunmehr insgesamt zu lauten hat:

"1. Die beklagte Partei ist schuldig, es ab sofort zu unterlassen, in Österreich im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung Pycnogenol oder dieser Bezeichnung ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von pharmazeutischen Erzeugnissen, nämlich Tabletten zur Nahrungsergänzung aus natürlichem Meereskiefer-Borkenextrakt, oder von gleichartigen Waren zu benützen und solche Waren anzubieten und in Verkehr zu bringen.

2. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei binnen 14 Tagen über die von ihr in Österreich getätigte Verwendung der Bezeichnung Pycnogenol oder dieser Bezeichnung ähnlicher Zeichen im Zusammenhang mit dem Anbieten und In-Verkehr-Bringen von pharmazeutischen Erzeugnissen, nämlich Tabletten zur Nahrungsergänzung aus natürlichem Meereskiefer-Borkenextrakt Rechnung zu legen, wobei Auskunft über die Ein- und Verkaufspreise und Abnehmer von mit der Bezeichnung Pycnogenol oder dieser Bezeichnung ähnlichen Zeichen gekennzeichneten, von der beklagten Partei in Verkehr gebrachten Waren, insbesondere pharmazeutischen Erzeugnissen, nämlich Tabletten zur Nahrungsergänzung aus natürlichem Meereskiefer-Borkenextrakt laut Beilage ./F sowie die Verkaufsmenge zu geben ist und die Richtigkeit der Rechnungslegung, wenn diese durch die klagende Partei beantragt wird, durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen, in welchem Fall die Kosten der Prüfung von der beklagten Partei zu tragen sind, wenn sich bei der Prüfung ein höherer Betrag als aus der Rechnungslegung ergibt.

3. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit 24.552,15 S (darin 9.448 S Barauslagen) bestimmten Verfahrenskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen.

4. Die klagende Partei wird ermächtigt, den klagestattgebenden Teil dieses Urteils, ausgenommen die Kostenentscheidung und den Ausspruch über das Rechnungslegungsbegehren, binnen sechs Monaten nach

Rechtskraft dieses Urteils auf Kosten der beklagten Partei mit Fettdruckumrandung, Fettdrucküberschrift und gesperrt geschriebenen Prozessparteien in der Kammer-Info der Apothekerkammer veröffentlichen zu lassen.

Das Mehrbegehren,

die beklagte Partei sei darüber hinaus ganz allgemein schuldig, in Österreich im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung Pycnogenol oder dieser Bezeichnung ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke der Klägerin eingetragen ist, oder von gleichartigen Waren oder Dienstleistungen zu benützen;

die klagende Partei werde ermächtigt, den klagestattgebenden Teil dieses Urteils, ausgenommen die Kostenentscheidung und den Ausspruch über das Rechnungslegungsbegehren, binnen sechs Monaten nach Rechtskraft dieses Urteils auf Kosten der beklagten Partei mit Fettdruckumrandung, Fettdrucküberschrift und gesperrt geschriebenen Prozessparteien in je einer Samstagausgabe der Tageszeitungen KURIER und Neue Kronen Zeitung veröffentlichen zu lassen,

wird abgewiesen."

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit 9.617 S bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Entscheidungsgründe:

Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke Pycnogenol, RegNr 157.335, mit Priorität vom 25. 8. 1994. Diese Marke ist aufrecht und für Waren der Klasse 3 (Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen, Parfümerien, Haarlotion, Zahnputzmittel) und der Klasse 5 (pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Diätnahrungsmittelzusätze, nämlich pflanzliche Extrakte in Tabletten-, Kapsel- und Pulverform, Babykost) geschützt. Der Beklagte vertreibt in ganz Österreich Tabletten für die H*****, zur Nahrungsergänzung aus natürlichem Meereskiefer-Borkenextrakt unter der Bezeichnung Pycnogenol über Apotheken.

Professor M***** entwickelte eine Methode, aus Kiefernrinde Flavanoid, das ist ein wasserlöslicher und daher bioverfügbarer Extrakt, zu gewinnen; seine Herstellungsmethode wurde 1970 patentiert. Flavanoid wurde in Frankreich unter der Bezeichnung "Flavan" vertrieben. 1970 lernte M***** Charles H*****, den Leiter der I*****, kennen. H***** interessierte sich für Flavanoid, weil er annahm, es könne weltweit mit Erfolg vertrieben werden. 1971 schlossen I***** und CEP (ein Unternehmen, an dem M***** beteiligt war) einen Vertrag über den Verkauf des Produkts auf Provisionsbasis ab, der 1982 mit im wesentlichen gleichlautenden Inhalt zwischen der CEP und der Rechtsnachfolgerin der I*****, der H***** erneuert wurde. H***** wurde danach das ausschließliche Recht eingeräumt, das Produkt (das zunächst nur als chemische Formel dargestellt und im Vertrag aus 1982 als "Leucocyanidine" bezeichnet wurde) weltweit (mit Ausnahme von Frankreich, wo dies der CEP vorbehalten blieb) zu verkaufen. Der Vertrieb des Grundprodukts (Kiefernrindenpulver) sollte auf Provisionsbasis direkt von CEP an von H***** akquirierte Kunden erfolgen. Aufgabe von H***** war es, einerseits die Zulassung des Grundstoffs in den Vertriebsländern zu erreichen, andererseits Vertriebspartner zu finden, die aus dem Grundstoff das Endprodukt herstellen sollten, während CEP sich auf die Lieferung des Pulvers an H***** beschränkte. Zum Aufbau des Markts außerhalb von Frankreich trug CEP nichts bei. Ab etwa 1975 erfolgte die Abrechnung zwischen CEP und H***** auf Basis von Festpreisen. CEP stellte den Grundstoff nicht selbst her, sondern ließ ihn durch ein französisches Unternehmen produzieren. Ab Mitte 1974 verkaufte H***** durchschnittlich 200 bis 300 kg des Produkts. H***** erwirkte mit erheblichem Aufwand 1974 die Zulassung des Pulvers in Deutschland, wo auch ab diesem Zeitpunkt ein Endprodukt, das noch keine charakteristische Bezeichnung trug, auf den Markt gebracht wurde. H***** führte im weiteren den Vertrieb nicht selbst durch, sondern schloss Vertriebsverträge mit Unternehmen ab, die mit dem Rohstoff beliefert und länderweise zum Vertrieb berechtigt wurden; für Deutschland war dies die Firma P*****.

Etwa 1975 teilte M***** H***** mit, dass die Bezeichnung "Leucocyanidine" wissenschaftlich unhaltbar sei und nicht weiter verwendet werden möge; er schlug deshalb als neuen Produktnamen "Pycnogenol" vor, welche Bezeichnung H***** gegenüber ihren Vertriebspartnern ab 1982 als Zusatz oder alternativ zur bisherigen Bezeichnung "Leucocyanidine" gebrauchte, so auch in der Geschäftsbeziehung zu P*****. Auch soweit die CEP gegenüber H***** das Produkt bezeichnete, verwendete sie dafür das Wort Pycnogenol. Allgemein bekannt war dieser Name damals

nicht, er genoss auch keinen besonderen Ruf. Von P***** wurde das Produkt als "Pycnoforton" weitervertrieben, in anderen Ländern unter anderer Bezeichnung. Pycnogenol als Produktbezeichnung kam erstmals in Finnland in Gebrauch, dies war etwa 1980.

Etwa 1985 entschlossen sich H***** und die M*****-Unternehmen zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung, um mittels der Geschäftsverbindungen der H***** neue Märkte, insbesondere in den USA, zu erschließen. Im April 1985 schloss H***** mit S*****, an der unter anderem auch M***** beteiligt war, einen Vertrag über die Erfindung und den Vertrieb medizinischer Produkte ab. Dabei sollte S***** die Erfahrungen auf dem Gebiet der Forschung, H***** seine Handelsbeziehungen einbringen. Seit 1987 wurde nach Erwirkung eines Gebrauchspatents für den Einsatz des Kiefernrindenextraktes als Antioxydant das Extrakt in den USA unter der Bezeichnung Pycnogenol vertrieben. Auf dem amerikanischen Markt wurden rund 95 % des Gesamtumsatzes erzielt. Als die CEP 1986 in der Firma D***** einen neuen Produzenten fand, wurde aus diesem Anlass das Vertragsverhältnis zwischen CEP und H***** neu geregelt. Dabei wurden die tatsächlichen Verhältnisse, wie sie abweichend zur Ergänzung aus 1982 bereits seit den Siebzigerjahren gehandhabt wurden, festgehalten. Danach bestand der Gewinn von CEP in einem Anteil, der je kg Rohstoff von D***** als Lizenzgebühr abgeführt wurde. Nach Ablauf des französischen Herstellungspatents im Juni 1990 verdiente die CEP nicht nur nichts mehr an der Produktion der D***** für H*****, sondern war de facto auch aus dem Vertrieb ausgeschaltet. Der Vertrag zwischen CEP und H***** wurde nicht formell gekündigt, die darin enthaltene Bezugsregelung wird aber von H***** seit Ablauf des Patents nicht mehr in Anspruch genommen.

Die Bezeichnung Pycnogenol war in Europa im Jahr 1987 nur in Finnland durch Vertriebspartner der Horphag in Gebrauch, später begann sich die Bezeichnung sowohl für den Rohstoff als auch für Endprodukte durchzusetzen. Dass der Produktname - abgesehen von ihren unmittelbaren Vertriebspartnern - H***** zugeordnet wurde, konnte nicht festgestellt werden. Diese trat in den einzelnen Ländern nicht selbst am Markt auf, sondern überließ den Aufbau des Vertriebs für Rohstoff und Endprodukte ihren Vertragspartnern. Als sich der Name Pycnogenol als Bezeichnung sowohl für den Rohstoff als auch für Endprodukte nach 1987 durchzusetzen begann, wurde mit dem markenrechtlichen Schutz des Zeichens begonnen. SC*****, ein weiteres M*****-Unternehmen, meldete Pycnogenol im März 1989 in Frankreich als Marke an und gestattete einem Kosmetikunternehmen im französischen Raum, die Verwendung dieser Bezeichnung. 1981 war Pycnogenol von P***** ohne ausdrückliche Genehmigung durch M***** oder H***** in Deutschland registriert worden. 1989 ließ die A*****, der Vertriebspartner von H***** in den Benelux-Ländern, Pycnogenol für sich registrieren. Am 30. 3. 1989 wurde eine Marke dieses Namens in den USA für die Vertreiberin "M*****", die mit H***** nicht in unmittelbarer Vertragsbeziehung stand, registriert. Diese Markenrechtseintragungen erwirkten die Anmelder in ihrem Eigeninteresse als Vertriebsfirmen ohne Mitwirkung der H*****, der CEP, SC***** oder S***** oder eines ihrer Gesellschafter. Weder H***** noch CEP interessierten sich damals für weitere Registrierungen nationaler Markenrechte. Im Juni 1990 hatte H***** in Europa keine eingetragenen Markenrechte, in den USA versuchte sie, die Marke der "M*****" auf sich übertragen zu lassen, was ihr auch gelang.

1989 glaubte der Geschäftsführer der Horphag in der Person des Egbert Sch***** einen Partner zum Aufbau eines deutschen Marktes gefunden zu haben. Er führte zunächst Vertragsgespräche mit Merchant International, der Einzelfirma Sch*****. Am 28. 6. 1990 schloss die H***** und die Holland ***** B.V., ein Unternehmen, das Sch***** in die Vertragsgespräche brachte und an dem er gewinnbeteiligt war, einen Alleinvertriebsvertrag betreffend Pycnogenol für die Benelux-Länder ab. Im Vorfeld dieses Vertrags hatte H***** ab 1989 die Einzelfirma von Sch***** mit Pycnogenol beliefert. Die Geschäftsbeziehung zwischen H***** und Holland ***** B.V. wurde allerdings nach wenigen Monaten einvernehmlich aufgelöst. Der Grund dafür war, dass Sch***** mittlerweile erfahren hatte, dass Pycnogenol in Frankreich produziert wird, das Herstellungspatent eben abgelaufen war und H***** über keine registrierten Markenrechte verfügte. Da Sch***** das Produkt für erfolgversprechend hielt, setzte er sich direkt mit M***** in Verbindung. Dieser sah sich durch H***** aus dem europäischen Vertrieb ausgeschaltet und vertrat den Standpunkt, H***** dürfe Pycnogenol nicht als eigene Marke behandeln. Er erteilte deshalb Sch***** im Oktober 1990 Vollmacht, das Zeichen Pycnogenol auf sich bzw ihm gehörige Unternehmen registrieren zu lassen und es vor H***** - zu der sich die Beziehung M***** verschlechtert hatte - zu verteidigen. Im November 1990 ließ H***** die Marke in der Schweiz, 1991 in Finnland und Norwegen registrieren. Hinsichtlich der Benelux-Länder gelang es Sch*****, die Marke von A***** zu erwerben, was H***** erfolglos bekämpfte. In Deutschland ist Sch***** bzw eines seiner Unternehmen markenberechtigt, in zahlreichen anderen Ländern H*****, wobei diese Registrierungen in

der Regel erst ab 1996 erfolgten. Holland ***** B.V. vertrieb Pycnogenol mittels des ehemaligen französischen Herstellers (und früheren Vertragspartners der CEP) bis 1992, ab dann führte die Klägerin, die im Eigentum von Sch***** steht, den Vertrieb des Rohstoffes durch.

In Österreich ist der Kiefernrindenextrakt von Vertriebspartnern der Klägerin seit April 1995 auf dem Markt, vom Beklagten, der von H***** bezieht, erst seit 1997. Vorher bezog der Beklagte das Produkt der Klägerin über deren zugelassenen Vertriebshändler. Über die (derzeit H***** zustehende) Markenberechtigung in den USA ist bislang noch nicht endgültig entschieden. 1994 erwarb die holländische Schwesterfirma der Klägerin die Anteile an der CEP und die französische Marke, weiters trat S***** ihren Anteil am amerikanischen Patent ab, was wegen Verletzung des Vertrages und des Vorverkaufsrechtes der H***** als rechtswidrig entschieden wurde. Derzeit vertreiben sowohl die Klägerin als auch H***** Pinienkernextrakte unter der Bezeichnung Pycnogenol und gestatten diese Bezeichnung ihren jeweiligen Vertriebspartnern. Die Klägerin bringt unter dieser Bezeichnung mit Zustimmung M***** auch einen - in der Herstellung billigeren - Traubenkernextrakt auf den Markt, den M***** ebenfalls erfunden hat, dessen Verwertung von H***** jedoch abgelehnt worden ist.

Die Klägerin begehrt, gestützt auf ihr Markenrecht, die Beklagte schuldig zu erkennen, es ab sofort zu unterlassen, in Österreich im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung Pycnogenol oder dieser Bezeichnung ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke der Klägerin eingetragen ist, oder von gleichartigen Waren oder Dienstleistungen zu benützen und es insbesondere zu unterlassen, pharmazeutische Erzeugnisse nämlich Tabletten zur Nahrungsergänzung aus natürlichen Meereskiefer-Borkenextrakt anzubieten und in Verkehr zu bringen, die mit dem Zeichen Pycnogenol gekennzeichnet sind. Sie verbindet das Unterlassungsbegehren mit einem Begehren auf Rechnungslegung, Zahlung nach Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung des stattgebenden Teils des über die Klage ergehenden Urteilsspruchs in zwei überregionalen Tageszeitungen und einem Apotheker-Fachblatt. Die Marke der Klägerin werde in Österreich für pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Tabletten als Nahrungsergänzung aus Pflanzenextrakten, verwendet und von der von der Klägerin autorisierten Firma Alexander G. Rucker vertrieben. Die Horphag verfüge über zwei internationale Markenregistrierungen betreffend Pycnogenol, nämlich IR 666367 und IR 569034, beide seien mit Priorität vom 22. 5. 1997 auf Österreich ausgedehnt worden. Der Beklagte sei von der Klägerin niemals dazu berechtigt worden, deren Marke zur Kennzeichnung der von ihr in Verkehr gebrachten Produkte zu benützen. Der Beklagte vertreibe idente Produkte wie die durch die Marke geschützten und setze trotz Aufforderung, den Vertrieb von pharmazeutischen Erzeugnissen unter der Marke der Klägerin einzustellen, die wettbewerbswidrigen Handlungen fort.

D e r Beklagte beantragt Klageabweisung. Der Klägerin stünden keine Rechte an der für sie eingetragenen österreichischen Marke zu, weil sie sich die Marke erschlichen habe. Die Bezeichnung Pycnogenol sei die Handelsmarke der H*****, der Rechtsvorgängerin der mit ihr verschmolzenen H***** Ltd. H***** verwende die Bezeichnung seit den Siebzigerjahren für einen Kiefernrindenextrakt. Die Handelsmarke Pycnogenol sei für Gesellschaften der H*****-Gruppe weltweit in 103 Ländern eingetragen oder zur Eintragung angemeldet. So genieße - auf der Grundlage der Schweizer Marke Nr. 3822112 Pycnogenol - die internationale Marke IR 569034 mit Priorität vom 1. 11. 1990 Schutz in zahlreichen europäischen Ländern. Die H*****-Kunden - darunter der Beklagte - seien vertraglich verpflichtet, die vertriebenen Fertigprodukte unter der Bezeichnung Pycnogenol anzubieten, weswegen ihnen Lizenzrechte an den benötigten nationalen Marken eingeräumt worden seien. Die Klägerin stehe ebenso wie die Holland-***** BV im Eigentum des Egbert Sch*****. Die Holland-***** B.V., vertreten durch ihren Eigentümer, habe mit der H***** am 28.6.1990 einen Alleinvertretervertrag über Bezug und Verwendung des Rohstoffes Pycnogenol abgeschlossen. Darin sei der Holland-***** B.V. die ausschließliche Lizenz zur Herstellung der aus dem Rohstoff Pycnogenol erzeugten Fertigprodukte in den Benelux-Ländern ebenso wie die Verwendung der eingetragenen Marke Pycnogenol zum weltweiten Vertrieb eingeräumt worden. Sch***** sei vor Unterzeichnung dieses Vertrags die Zugehörigkeit des Zeichens Pycnogenol zur H***** bekannt gewesen. Die Registrierung der Marke durch die Klägerin sei sittenwidrig und verstoße gegen § 30a Abs 1 MSchG. Die Klägerin sei bloß eine Briefkastenfirma und daher kein Unternehmen im Sinne des § 3 MSchG.Der Beklagte beantragt Klageabweisung. Der Klägerin stünden keine Rechte an der für sie eingetragenen österreichischen Marke zu, weil sie sich die Marke erschlichen habe. Die Bezeichnung Pycnogenol sei die Handelsmarke der H*****, der Rechtsvorgängerin der mit ihr verschmolzenen H***** Ltd. H***** verwende die Bezeichnung seit den Siebzigerjahren für einen Kiefernrindenextrakt. Die Handelsmarke Pycnogenol sei für Gesellschaften der H*****-Gruppe weltweit in 103 Ländern eingetragen oder zur Eintragung angemeldet. So

genieße - auf der Grundlage der Schweizer Marke Nr. 3822112 Pycnogenol - die internationale Marke IR 569034 mit Priorität vom 1. 11. 1990 Schutz in zahlreichen europäischen Ländern. Die H*****-Kunden - darunter der Beklagte - seien vertraglich verpflichtet, die vertriebenen Fertigprodukte unter der Bezeichnung Pycnogenol anzubieten, weswegen ihnen Lizenzrechte an den benötigten nationalen Marken eingeräumt worden seien. Die Klägerin stehe ebenso wie die Holland-***** BV im Eigentum des Egbert Sch*****. Die Holland-***** B.V., vertreten durch ihren Eigentümer, habe mit der H***** am 28.6.1990 einen Alleinvertretervertrag über Bezug und Verwendung des Rohstoffes Pycnogenol abgeschlossen. Darin sei der Holland-***** B.V. die ausschließliche Lizenz zur Herstellung der aus dem Rohstoff Pycnogenol erzeugten Fertigprodukte in den Benelux-Ländern ebenso wie die Verwendung der eingetragenen Marke Pycnogenol zum weltweiten Vertrieb eingeräumt worden. Sch***** sei vor Unterzeichnung dieses Vertrags die Zugehörigkeit des Zeichens Pycnogenol zur H***** bekannt gewesen. Die Registrierung der Marke durch die Klägerin sei sittenwidrig und verstoße gegen Paragraph 30 a, Absatz eins, MSchG. Die Klägerin sei bloß eine Briefkastenfirma und daher kein Unternehmen im Sinne des Paragraph 3, MSchG.

Das Erstgericht gab dem Unterlassungs-, Rechnungslegungs- und Veröffentlichungsbegehren mit Teilurteil statt. Es ermächtigte die Klägerin, den stattgebenden Teil des Urteilsspruchs in der Samstagausgabe zweier überregionaler Tageszeitungen und in der Kammer-Info der Apothekerkammer veröffentlichen zu lassen. Es verwies auf die der Klägerin in Österreich zustehende markenrechtliche Priorität und verneinte das Vorliegen eines Löschungsgrunds nach § 30a MSchG. Der Klägerin sei zwar zuzurechnen, dass ein ihr nahestehendes Unternehmen mit Identität der wirtschaftlich Beteiligten sich gegenüber H***** verpflichtet habe, deren Rechte an der Bezeichnung Pycnogenol zu wahren. Allerdings liege zugunsten der Klägerin ein tauglicher Rechtfertigungsgrund vor, weil H***** die strittige Bezeichnung rechtswidrig verwende, während die Klägerin Rechte vom tatsächlichen Inhaber ableite. In keinem von der H***** abgeschlossenen Vertrag sei die Bezeichnung "Pycnogenol" erfasst, das Wort sei vielmehr von M***** geprägt und erstmals als Kennzeichnung des Produkts Kiefernrindenextrakt eingeführt worden. Im Zeitpunkt des Abschlusses des Vertriebsvertrags bzw der persönlichen Verpflichtung von Sch*****, die Rechte von H***** zu wahren, hätten außerhalb Frankreichs weder H***** noch M***** oder eine seiner Gesellschaften Markenrechte an "Pycnogenol" besessen. Während der Laufzeit der Vertriebsverträge CEP/H***** habe es zweifellos zu den Pflichten der CEP gehört, der H***** zum eigenverantwortlichen Vertrieb das Recht einzuräumen, den zumindest in einigen Gebieten (USA, Finnland) bereits eingeführten, in anderen Ländern in Gebrauch stehenden Produktnamen zu verwenden. Der Vertrag vom April 1985 sei unter anderem die Grundlage des Vertriebs von Pycnogenol in den USA aufgrund des Gebrauchspatents; auf den Vertrieb eines bereits vorhandenen und zugelassenen Produkts, wie es der Grundstoff in Europa sei, beziehe er sich jedoch nicht. Der Vertrieb eines Pflanzenextrakts als Pycnogenol in Österreich widerspreche diesem Vertrag nicht. Der Vertrag CEP/H***** aus 1986 und die damit in Zusammenhang stehenden Verträge aus 1971 und 1982 seien zwar nicht ausdrücklich aufgekündigt worden, jedoch als schlüssig beendet anzusehen. Das exklusive Recht der H***** zur Vermarktung sei an den ausschließlichen Bezug des Grundstoffes von der CEP geknüpft gewesen, welcher Voraussetzung 1990 weggefallen sei. Durch Bezug aus anderen Quellen habe die H***** zu erkennen gegeben, nicht mehr an die Vereinbarung gebunden zu sein; die CEP habe dem nicht widersprochen, sondern sei zur Klägerin in Geschäftsbeziehung getreten. H***** habe lediglich auf Vorschlag von M***** den Produktnamen gebraucht. Die getätigten Investitionen seien nicht zur Markteinführung des Produktnamens getätigt worden; Pycnogenol bezeichne im übrigen in erster Linie den aufgrund des patentierten Herstellungsverfahrens produzierten und von M***** entdeckten Grundstoff. Mit Ablauf des Herstellungspatentes habe das Produkt von jedermann nachgemacht und vertrieben werden können. Ein Markenrecht habe H***** zu diesem Zeitpunkt nicht erworben; auch stehe nicht fest, dass im Zeitpunkt der Beendigung der Vertragsbeziehungen über den Vertrieb des Produktes - ausgenommen die USA - die strittige Bezeichnung bereits als Kennzeichen von H***** bekannt gewesen sei. Horphag trete weder als Hersteller der Enderzeugnisse noch als Wiederverkäufer in den einzelnen Ländern am Markt auf, sondern bediene sich dritter Händler, die teilweise eigene Rechte an der Marke erworben hätten. Das Recht am Produktnamen Pycnogenol stehe damit dem Erfinder der Bezeichnung und demjenigen, der dem Grundstoff diesen Namen gegeben und ihn unter diesem Namen an H***** verkauft habe, sohin M***** bzw CEP bzw der in Frankreich markenberechtigten SC*****, zu, die dieses Recht im Oktober 1990 wirksam an den Geschäftsführer der Klägerin zur Nutzung für sich und seine Unternehmen übertragen habe. Die von H***** vorgenommene Markeneintragung in der Schweiz ändere daran nichts. Im Hinblick auf die Übernahme der älteren französischen Marke durch Sch***** sowie den Erwerb der Marke in den Benelux-Ländern und Deutschland stehe er mit H***** in Bezug auf ausländischen Vorerwerb gleich. Auch in Österreich sei das Produkt durch die

Klägerin erstmals unter der Bezeichnung Pycnogenol auf den Markt gebracht worden, sodass kein Vorgebrauch von H***** vorgelegen sei.Das Erstgericht gab dem Unterlassungs-, Rechnungslegungs- und Veröffentlichungsbegehren mit Teilurteil statt. Es ermächtigte die Klägerin, den stattgebenden Teil des Urteilsspruchs in der Samstagausgabe zweier überregionaler Tageszeitungen und in der Kammer-Info der Apothekerkammer veröffentlichen zu lassen. Es verwies auf die der Klägerin in Österreich zustehende markenrechtliche Priorität und verneinte das Vorliegen eines Löschungsgrunds nach Paragraph 30 a, MSchG. Der Klägerin sei zwar zuzurechnen, dass ein ihr nahestehendes Unternehmen mit Identität der wirtschaftlich Beteiligten sich gegenüber H***** verpflichtet habe, deren Rechte an der Bezeichnung Pycnogenol zu wahren. Allerdings liege zugunsten der Klägerin ein tauglicher Rechtfertigungsgrund vor, weil H***** die strittige Bezeichnung rechtswidrig verwende, während die Klägerin Rechte vom tatsächlichen Inhaber ableite. In keinem von der H***** abgeschlossenen Vertrag sei die Bezeichnung "Pycnogenol" erfasst, das Wort sei vielmehr von M***** geprägt und erstmals als Kennzeichnung des Produkts Kiefernrindenextrakt eingeführt worden. Im Zeitpunkt des Abschlusses des Vertriebsvertrags bzw der persönlichen Verpflichtung von Sch*****, die Rechte von H***** zu wahren, hätten außerhalb Frankreichs weder H***** noch M***** oder eine seiner Gesellschaften Markenrechte an "Pycnogenol" besessen. Während der Laufzeit der Vertriebsverträge CEP/H***** habe es zweifellos zu den Pflichten der CEP gehört, der H***** zum eigenverantwortlichen Vertrieb das Recht einzuräumen, den zumindest in einigen Gebieten (USA, Finnland) bereits eingeführten, in anderen Ländern in Gebrauch stehenden Produktnamen zu verwenden. Der Vertrag vom April 1985 sei unter anderem die Grundlage des Vertriebs von Pycnogenol in den USA aufgrund des Gebrauchspatents; auf den Vertrieb eines bereits vorhandenen und zugelassenen Produkts, wie es der Grundstoff in Europa sei, beziehe er sich jedoch nicht. Der Vertrieb eines Pflanzenextrakts als Pycnogenol in Österreich widerspreche diesem Vertrag nicht. Der Vertrag CEP/H***** aus 1986 und die damit in Zusammenhang stehenden Verträge aus 1971 und 1982 seien zwar nicht ausdrücklich aufgekündigt worden, jedoch als schlüssig beendet anzusehen. Das exklusive Recht der H***** zur Vermarktung sei an den ausschließlichen Bezug des Grundstoffes von der CEP geknüpft gewesen, welcher Voraussetzung 1990 weggefallen sei. Durch Bezug aus anderen Quellen habe die H***** zu erkennen gegeben, nicht mehr an die Vereinbarung gebunden zu sein; die CEP habe dem nicht widersprochen, sondern sei zur Klägerin in Geschäftsbeziehung getreten. H***** habe lediglich auf Vorschlag von M***** den Produktnamen gebraucht. Die getätigten Investitionen seien nicht zur Markteinführung des Produktnamens getätigt worden; Pycnogenol bezeichne im übrigen in erster Linie den aufgrund des patentierten Herstellungsverfahrens produzierten und von M***** entdeckten Grundstoff. Mit Ablauf des Herstellungspatentes habe das Produkt von jedermann nachgemacht und vertrieben werden können. Ein Markenrecht habe H***** zu diesem Zeitpunkt nicht erworben; auch stehe nicht fest, dass im Zeitpunkt der Beendigung der Vertragsbeziehungen über den Vertrieb des Produktes - ausgenommen die USA - die strittige Bezeichnung bereits als Kennzeichen von H***** bekannt gewesen sei. Horphag trete weder als Hersteller der Enderzeugnisse noch als Wiederverkäufer in den einzelnen Ländern am Markt auf, sondern bediene sich dritter Händler, die teilweise eigene Rechte an der Marke erworben hätten. Das Recht am Produktnamen Pycnogenol stehe damit dem Erfinder der Bezeichnung und demjenigen, der dem Grundstoff diesen Namen gegeben und ihn unter diesem Namen an H***** verkauft habe, sohin M***** bzw CEP bzw der in Frankreich markenberechtigten SC*****, zu, die dieses Recht im Oktober 1990 wirksam an den Geschäftsführer der Klägerin zur Nutzung für sich und seine Unternehmen übertragen habe. Die von H***** vorgenommene Markeneintragung in der Schweiz ändere daran nichts. Im Hinblick auf die Übernahme der älteren französischen Marke durch Sch***** sowie den Erwerb der Marke in den Benelux-Ländern und Deutschland stehe er mit H***** in Bezug auf ausländischen Vorerwerb gleich. Auch in Österreich sei das Produkt durch die Klägerin erstmals unter der Bezeichnung Pycnogenol auf den Markt gebracht worden, sodass kein Vorgebrauch von H***** vorgelegen sei.

D a s Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil in seinem Ausspruch über das Unterlassungs- und Rechnungslegungsbegehren und schränkte es in seinem Ausspruch über das Veröffentlichungsbegehren um die Veröffentlichung der Kostenentscheidung ein; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands insgesamt 260.000 S übersteige und die ordentliche Revision zulässig sei, weil ein ähnlich gelagerter Sachverhalt und die daran anknüpfenden Rechtsfragen noch nicht Gegenstand höchstgerichtlicher Rechtsprechung gewesen seien. Bei der Beurteilung des wettbewerbsrechtlichen Schutzes, der durch die Eintragung einer Marke in das Markenregister erworben werde, sei das Gericht an die im Eintragungsverfahren ergangene Entscheidung des Patentamts nicht gebunden und habe die Vorfrage, ob das Markenrecht nach den Bestimmungen des MSchG bestehe, selbständig zu prüfen und zu lösen. Auch nicht registrierte Marken fielen unter den wettbewerbsrechtlichen Schutz, sofern sie sich im

Verkehr als Herkunftsbezeichnung durchgesetzt hätten. Wer beim Erwerb eines Markenrechts sittenwidrig vorgegangen sei, besitze keinen Unterlassungsanspruch nach § 9 UWG, weil er sich dieses Zeichens nicht befugterweise bediene. Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke könne schon dann wettbewerbswidrig sein, wenn der Anmelder beabsichtige, damit eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Der dem registrierten Markenrecht Entgegentretende müsse, sei es durch Registrierung oder Gebrauch, Zeichenrechte im Ausland erworben haben; ob dies zutreffe, sei nach dem in Betracht kommenden Auslandsrecht zu beurteilen. H***** habe mit Priorität 1. 11. 1990 (in der Schweiz) erstmals registrierten Markenschutz erlangt. Im Übrigen habe die Beklagte auf jahrelange Gebrauchsrechte verwiesen, ohne konkret auszuführen, in welchem Staat durch Markenbenützung Schutzrechte erworben worden seien. Im Vertrag zwischen der H***** und der Holland ***** B.V. habe H***** zweifellos die Marke für sich beansprucht. Eine Pflicht der zur Führung der Marke sei dabei nicht statuiert worden. Die bloße Markenlizenz allein begründe noch keine Interessenwahrungspflicht, wenngleich eine solche aus dem Vertriebsrecht abgeleitet werden könne. Die Klägerin habe Jahre vor H***** ihr Produkt in Österreich vertrieben, eine bekannte oder erkennbare Absicht der H*****, konkret am österreichischen Markt tätig zu werden, habe nicht bestanden. Der Schutz des § 30a MSchG bzw Art 6septies PVÜ richte sich gegen den ungetreuen (auch ehemaligen) Agenten, der das Markenrecht des Geschäftsherrn unbefugt und rechtsmißbräuchlich für sich registrieren lasse. Im vorliegenden Fall habe jedoch die Klägerin bereits eigene ausländische Markenrechte rechtswirksam erworben, ja hinsichtlich des ursprünglich der Fa. A***** zustehenden Markenrechts sogar in einem diesbezüglichen Rechtsstreit gegen H***** obsiegt. Zudem habe die Klägerin die französischen Markenrechte und auch die CEP 1994 erworben. Wenngleich Holland ***** B.V. - zu der eine ausreichende Nahebeziehung durch die Gewinnbeteiligung Sch*****, der Vorstandsmitgliedschaft des Unternehmens Sch***** und der Vertretung der Gesellschaft durch Sch***** bei Abschluss des Alleinvertretervertrags bestanden habe - aufgrund des mittlerweile beendeten Vertragsverhältnisses grundsätzlich zur Wahrung der Interessen von H***** verpflichtet gewesen sein könnte, habe H***** - entgegen der Erklärung im Vertrag - im Juni 1990 nicht nur über keine eingetragene Marke verfügt, sondern sei offenbar auch nicht Hersteller des Produkts gewesen. Hinzu komme, dass für Pycnogenol in Europa nicht H***** zuordenbare Markenregistrierungen in verschiedenen Ländern bestanden hätten. Bei dieser Sachlage könne - nach einvernehmlich erfolgter Beendigung der Vertragsbeziehungen - der Klägerin nicht verwehrt werden, die Vertriebs- und Markenrechte vom Originalhersteller bzw -erfinder zu erwerben bzw mit diesem zu kooperieren. Der Klageanspruch erweise sich damit grundsätzlich als berechtigt.Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil in seinem Ausspruch über das Unterlassungs- und Rechnungslegungsbegehren und schränkte es in seinem Ausspruch über das Veröffentlichungsbegehren um die Veröffentlichung der Kostenentscheidung ein; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands insgesamt 260.000 S übersteige und die ordentliche Revision zulässig sei, weil ein ähnlich gelagerter Sachverhalt und die daran anknüpfenden Rechtsfragen noch nicht Gegenstand höchstgerichtlicher Rechtsprechung gewesen seien. Bei der Beurteilung des wettbewerbsrechtlichen Schutzes, der durch die Eintragung einer Marke in das Markenregister erworben werde, sei das Gericht an die im Eintragungsverfahren ergangene Entscheidung des Patentamts nicht gebunden und habe die Vorfrage, ob das Markenrecht nach den Bestimmungen des MSchG bestehe, selbständig zu prüfen und zu lösen. Auch nicht registrierte Marken fielen unter den wettbewerbsrechtlichen Schutz, sofern sie sich im Verkehr als Herkunftsbezeichnung durchgesetzt hätten. Wer beim Erwerb eines Markenrechts sittenwidrig vorgegangen sei, besitze keinen Unterlassungsanspruch nach Paragraph 9, UWG, weil er sich dieses Zeichens nicht befugterweise bediene. Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke könne schon dann wettbewerbswidrig sein, wenn der Anmelder beabsichtige, damit eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Der dem registrierten Markenrecht Entgegentretende müsse, sei es durch Registrierung oder Gebrauch, Zeichenrechte im Ausland erworben haben; ob dies zutreffe, sei nach dem in Betracht kommenden Auslandsrecht zu beurteilen. H***** habe mit Priorität 1. 11. 1990 (in der Schweiz) erstmals registrierten Markenschutz erlangt. Im Übrigen habe die Beklagte auf jahrelange Gebrauchsrechte verwiesen, ohne konkret auszuführen, in welchem Staat durch Markenbenützung Schutzrechte erworben worden seien. Im Vertrag zwischen der H***** und der Holland ***** B.V. habe H***** zweifellos die Marke für sich beansprucht. Eine Pflicht der zur Führung der Marke sei dabei nicht statuiert worden. Die bloße Markenlizenz allein begründe noch keine Interessenwahrungspflicht, wenngleich eine solche aus dem Vertriebsrecht abgeleitet werden könne. Die Klägerin habe Jahre vor H***** ihr Produkt in Österreich vertrieben, eine bekannte oder erkennbare Absicht der H*****, konkret am österreichischen Markt tätig zu werden, habe nicht bestanden. Der Schutz des Paragraph 30 a, MSchG bzw Artikel 6 s,

e, p, t, i, e, s, PVÜ richte sich gegen den ungetreuen (auch ehemaligen) Agenten, der das Markenrecht des Geschäftsherrn unbefugt und rechtsmißbräuchlich für sich registrieren lasse. Im vorliegenden Fall habe jedoch die Klägerin bereits eigene ausländische Markenrechte rechtswirksam erworben, ja hinsichtlich des ursprünglich der Fa. A***** zustehenden Markenrechts sogar in einem diesbezüglichen Rechtsstreit gegen H***** obsiegt. Zudem habe die Klägerin die französischen Markenrechte und auch die CEP 1994 erworben. Wenngleich Holland ***** B.V. - zu der eine ausreichende Nahebeziehung durch die Gewinnbeteiligung Sch*****, der Vorstandsmitgliedschaft des Unternehmens Sch***** und der Vertretung der Gesellschaft durch Sch***** bei Abschluss des Alleinvertretervertrags bestanden habe - aufgrund des mittlerweile beendeten Vertragsverhältnisses grundsätzlich zur Wahrung der Interessen von H***** verpflichtet gewesen sein könnte, habe H***** - entgegen der Erklärung im Vertrag - im Juni 1990 nicht nur über keine eingetragene Marke verfügt, sondern sei offenbar auch nicht Hersteller des Produkts gewesen. Hinzu komme, dass für Pycnogenol in Europa nicht H***** zuordenbare Markenregistrierungen in verschiedenen Ländern bestanden hätten. Bei dieser Sachlage könne - nach einvernehmlich erfolgter Beendigung der Vertragsbeziehungen - der Klägerin nicht verwehrt werden, die Vertriebs- und Markenrechte vom Originalhersteller bzw -erfinder zu erwerben bzw mit diesem zu kooperieren. Der Klageanspruch erweise sich damit grundsätzlich als berechtigt.

Das Unterlassungsbegehren sei auch nicht zu weit gefasst. Nach der Aktenlage könne jedenfalls die vom Beklagten - über H***** - vertriebene Produktpalette nicht abgegrenzt werden. Der Beklagte habe zudem das Markenrecht, das als absolutes Recht anerkannt werde und eigenständigen Rechtsschutz genieße, verletzt. Eine vorbeugende Unterlassungsklage stehe bereits dann zu, wenn eine (klagbare) Unterlassungspflicht im Interesse eines Einzelnen bestehe und ein Zuwiderhandeln des Schuldners wenigstens ansatzweise verwirklicht werde. Da der Beklagte jedenfalls die Markenrechte der Klägerin durch Gebrauch der Marke für ein Produkt der Warenklasse 5 zu vertreten habe, erscheine es angebracht, der Klägerin ungeteilten und umfassenden Schutz ihrer Marke zukommen zu lassen. Das Veröffentlichungsbegehren sei - mit Ausnahme der Kostenentscheidung, an der kein Veröffentlichungsinteresse bestehe - berechtigt.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision des Beklagten ist zulässig, weil ein gleichartiger Sachverhalt noch nicht Gegenstand einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs war; das Rechtsmittel ist teilweise berechtigt.

Der Beklagte verweist in seinem Rechtsmittel darauf, dass sich der Eigentümer der Klägerin im Alleinvertretungsvertrag vom 28. 6. 1990 zwischen H***** und Holland ***** B.V. zur Interessenwahrung gegenüber H***** verpflichtet habe, und leitet daraus sowie aus dem Gebrauch des strittigen Zeichens durch H***** in verschiedenen Ländern und dessen Registrierung als Marke durch H***** ab, dass sich H***** (und damit auch der Beklagte, der seine Rechte von H***** ableite) gegenüber der Klägerin auf das Vorliegen der Voraussetzungen des § 30a MSchG berufen könne. Auch habe ein französisches Gericht in einem Verfahren, in dem sich H***** einerseits und M***** mit seinen Partnern sowie S*****, die Klägerin und eine weitere Gesellschaft von Sch***** gegenübergestanden seien, unter anderem festgestellt, dass die Rechte an der strittigen Marke H***** zustünden. Demgegenüber sei H***** gegenüber M***** niemals zur Interessenwahrung am strittigen Zeichen verpflichtet gewesen, weil H***** der weltweite Vertrieb - und damit auch die Wahl der Produktbezeichnung - oblegen sei. H***** und seine Vertriebspartner hätten das Zeichen allein durch Verwendung weltweit eingeführt. M***** und seine Partner hätten demgegenüber das strittige Zeichen nicht einmal in Frankreich als Produktbezeichnung gebraucht und daran durch Gebrauch in keinem Land der Welt irgendein Recht, durch Registrierung ein Recht nur in Frankreich erworben, und auch letzteres erst rund 18 Jahre nach Beginn der Geschäftsbeziehung zu H*****. Die Marke der Klägerin sei daher als sittenwidrig erworbene Agentenmarke zu löschen. Dazu ist zu erwägen:Der Beklagte verweist in seinem Rechtsmittel darauf, dass sich der Eigentümer der Klägerin im Alleinvertretungsvertrag vom 28. 6. 1990 zwischen H***** und Holland ***** B.V. zur Interessenwahrung gegenüber H***** verpflichtet habe, und leitet daraus sowie aus dem Gebrauch des strittigen Zeichens durch H***** in verschiedenen Ländern und dessen Registrierung als Marke durch H***** ab, dass sich H***** (und damit auch der Beklagte, der seine Rechte von H***** ableite) gegenüber der Klägerin auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Paragraph 30 a, MSchG berufen könne. Auch habe ein französisches Gericht in einem Verfahren, in dem sich H***** einerseits und M***** mit seinen Partnern sowie S*****, die Klägerin und eine weitere Gesellschaft von Sch***** gegenübergestanden seien, unter anderem festgestellt, dass die Rechte an der strittigen Marke H***** zustünden. Demgegenüber sei H***** gegenüber M***** niemals zur Interessenwahrung am strittigen Zeichen verpflichtet

gewesen, weil H***** der weltweite Vertrieb - und damit auch die Wahl der Produktbezeichnung - oblegen sei. H***** und seine Vertriebspartner hätten das Zeichen allein durch Verwendung weltweit eingeführt. M***** und seine Partner hätten demgegenüber das strittige Zeichen nicht einmal in Frankreich als Produktbezeichnung gebraucht und daran durch Gebrauch in keinem Land der Welt irgendein Recht, durch Registrierung ein Recht nur in Frankreich erworben, und auch letzteres erst rund 18 Jahre nach Beginn der Geschäftsbeziehung zu H*****. Die Marke der Klägerin sei daher als sittenwidrig erworbene Agentenmarke zu löschen. Dazu ist zu erwägen:

Marken sind besondere Zeichen, die dazu dienen, zum Handelsverkehr bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 1 MSchG). Insbesondere die registrierte Marke ist nach der hier noch maßgeblichen Rechtslage (§ 42 Abs 1 UWG idF MarkenRNov 1999) ein nach Wettbewerbsrecht schutzfähiges Unternehmenskennzeichens iSd § 9 Abs 1 UWG. Wer jedoch beim Erwerb eines Markenrechts sittenwidrig vorgegangen ist, bedient sich dieses Zeichens nicht befugterweise und kann daher keinen Unterlassungsanspruch nach § 9 UWG geltend machen.Marken sind besondere Zeichen, die dazu dienen, zum Handelsverkehr bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Paragraph eins, MSchG). Insbesondere die registrierte Marke ist nach der hier noch maßgeblichen Rechtslage (Paragraph 42, Absatz eins, UWG in der Fassung MarkenRNov 1999) ein nach Wettbewerbsrecht schutzfähiges Unternehmenskennzeichens iSd Paragraph 9, Absatz eins, UWG. Wer jedoch beim Erwerb eines Markenrechts sittenwidrig vorgegangen ist, bedient sich dieses Zeichens nicht befugterweise und kann daher keinen Unterlassungsanspruch nach Paragraph 9, UWG geltend machen.

Sittenwidrig ist ein Markenrechtserwerb immer dann, wenn der Erwerber - in welcher Weise auch immer - zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen, der das Zeichen schon gebraucht hat, verpflichtet ist oder war, dessenungeachtet jedoch das Markenrecht an diesem oder einem ähnlichen Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren ohne Zustimmung des bisherigen Benützers erwirbt (ÖBl 1978, 67 - Thermo-Schutz-Roll; ÖBl 1983, 50 - Purocel; ÖBl 1996, 32 - Die Mooskirchner; ÖBl 1997, 289 - Health Mate; ecolex 1998, 147 - Spinnrad II; ÖBl 1998, 229 - Nintendo; EvBl 1998/157 = ecolex 1998, 646 <Schanda> - Thai Classic; ÖBl 2000, 71 - Adolf Loos-Architekturpreis). Diese Grundsätze haben insbesondere für eine eingetragene Marke zu gelten, bei der die Voraussetzungen des § 30a Abs 1 MSchG vorliegen.Sittenwidrig ist ein Markenrechtserwerb immer dann, wenn der Erwerber - in welcher Weise auch immer - zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen, der das Zeichen schon gebraucht hat, verpflichtet ist oder war, dessenungeachtet jedoch das Markenrecht an diesem oder einem ähnlichen Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren ohne Zustimmung des bisherigen Benützers erwirbt (ÖBl 1978, 67 - Thermo-Schutz-Roll; ÖBl 1983, 50 - Purocel; ÖBl 1996, 32 - Die Mooskirchner; ÖBl 1997, 289 - Health Mate; ecolex 1998, 147 - Spinnrad II; ÖBl 1998, 229 - Nintendo; EvBl 1998/157 = ecolex 1998, 646 <Schanda> - Thai Classic; ÖBl 2000, 71 - Adolf Loos-Architekturpreis). Diese Grundsätze haben insbesondere für eine eingetragene Marke zu gelten, bei der die Voraussetzungen des Paragraph 30 a, Absatz eins, MSchG vorliegen.

§ 30a Abs 1 MSchG bestimmt, dass derjenige, der im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte an einem Zeichen erworben hat, begehren kann, dass eine gleiche oder ähnliche, für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen später angemeldete Marke gelöscht wird, wenn deren Inhaber zur Wahrung der geschäftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund registrieren ließ ("Agentenmarke"). Die Bestimmung erfüllt die Verpflichtung nach Art 6septies PVÜ. Sie richtet sich gegen sittenwidriges Vorgehen beim Markenerwerb durch Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses (Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht3 § 40 Rz 31). Geschützt wird der Markeninhaber vor dem "agent illoyal", der sich nicht eigenmächtig ein Kennzeichenrecht aneignen können soll, das der Geschäftsherr zumindest in einem anderen Land früher für sich in Anspruch genommen hat und das typischerweise gerade erst durch die Vertretungsübernahme für den Agenten von Interesse ist, weil es etwa zur Kennzeichnung von Produkten dienen soll, die nicht mehr vom Geschäftsherrn stammen, sondern vom Agenten in eigener Regie unter Überleitung der erlangten Marktstellung vertrieben werden (Ingerl/Rohnke, dMarkenG § 11 Rz 5).Paragraph 30 a, Absatz eins, MSchG bestimmt, dass derjenige, der im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte an einem Zeichen erworben hat, begehren kann, dass eine gleiche oder ähnliche, für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen später angemeldete Marke gelöscht wird, wenn deren Inhaber zur Wahrung der geschäftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund registrieren ließ ("Agentenmarke"). Die Bestimmung erfüllt die Verpflichtung

nach Artikel 6 s, e, p, t, i, e, s, PVÜ. Sie richtet sich gegen sittenwidriges Vorgehen beim Markenerwerb durch Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses (Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht3 Paragraph 40, Rz 31). Geschützt wird der Markeninhaber vor dem "agent illoyal", der sich nicht eigenmächtig ein Kennzeichenrecht aneignen können soll, das der Geschäftsherr zumindest in einem anderen Land früher für sich in Anspruch genommen hat und das typischerweise gerade erst durch die Vertretungsübernahme für den Agenten von Interesse ist, weil es etwa zur Kennzeichnung von Produkten dienen soll, die nicht mehr vom Geschäftsherrn stammen, sondern vom Agenten in eigener Regie unter Überleitung der erlangten Marktstellung vertrieben werden (Ingerl/Rohnke, dMarkenG Paragraph 11, Rz 5).

Eine Agentenmarke liegt nur dann vor, wenn Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Markeninhaber und seinem Agenten oder Vertreter eine Ermächtigung zur Benutzung der Marke ist oder sich als Folge der Art der Agenten- oder Vertreterbeziehung ergibt. Eine ausreichende Ermächtigung liegt in der Verpflichtung des Agenten oder Vertreters, Maßnahmen der Absatzförderung, wie Marketing und Produktwerbung, auf dem inländischen Markt für die ausländischen Waren durchzuführen (Fezer aaO Rz 9).

Allgemeine Voraussetzungen des Löschungsgrunds einer rechtswidrigen Agentenmarke sind das Bestehen von Markenschutz für den Inhaber, die Eintragung der Marke für den Agenten oder Vertreter des Markeninhabers, das Fehlen einer Zustimmung des Inhabers der Marke und ein nicht gerechtfertigtes Handeln des Agenten oder Vertreters (Fezer, dMarkenrechtý § 11 Rz 8). Durch Benutzung erlangter Markenschutz des Geschäftsherrn genügt; benutzt wird ein Zeichen auch durch die Geschäftskorrespondenz mit dem Agenten oder durch den Agenten selbst als Repräsentanten des Geschäftsherrn (Ingerl/Rohnke aaO Rz 14 mit Nachweisen aus der dt Rsp). Als denkbare Rechtfertigungsgründe werden etwa der Wegfall des Interesses des Geschäftsherrn an der Marke bei endgültiger Aufgabe der Markenbenutzung wegen Produktionseinstellung (Ingerl/Rohnke aaO Rz 21), der Verzicht des ausländischen Zeicheninhabers, seine Waren im Inland weiter anzubieten (Koppensteiner aaO) oder der Erwerb eines eigenen good will seitens des Agenten auf eigene Kosten und eigene Leistung (Bauer, Die Agentenmarke [Art 6septies PVÜ], GRURInt 1971, 496ff, 502 unter Hinweis auf dänische und schwedische Rechtsprechung) genannt; letzterer Rechtfertigungsgrund wird mit zutreffenden Argumenten von Ingerl/Rohnke (aaO Rz 21) abgelehnt, weil der Erhalt oder Ausgleich von Investitionen eines Agenten nicht Aufgabe des Markenrechts, sondern des Vertragsrechts (etwa in Form von Kündigungsbeschränkungen oder Ausgleichsansprüchen) ist. Das Schutzhindernis haftet der Agentenmarke als solcher an und kann nicht etwa durch Übertragung auf der Pflichtbindung nicht unterliegende Personen "geheilt" werden. Der Agent ist im Verhältnis zum Geschäftsherrn Nichtberechtigter. Ein gutgläubiger lastenfreier Erwerb ist dem Markenrecht generell fremd (Ingerl/Rohnke aaO Rz 23)Allgemeine Voraussetzungen des Löschungsgrunds einer rechtswidrigen Agentenmarke sind das Bestehen von Markenschutz für den Inhaber, die Eintragung der Marke für den Agenten oder Vertreter des Markeninhabers, das Fehlen einer Zustimmung des Inhabers der Marke und ein nicht gerechtfertigtes Handeln des Agenten oder Vertreters (Fezer, dMarkenrechtý Paragraph 11, Rz 8). Durch Benutzung erlangter Markenschutz des Geschäftsherrn genügt; benutzt wird ein Zeichen auch durch die Geschäftskorrespondenz mit dem Agenten oder durch den Agenten selbst als Repräsentanten des Geschäftsherrn (Ingerl/Rohnke aaO Rz 14 mit Nachweisen aus der dt Rsp). Als denkbare Rechtfertigungsgründe werden etwa der Wegfall des Interesses des Geschäftsherrn an der Marke bei endgültiger Aufgabe der Markenbenutzung wegen Produktionseinstellung (Ingerl/Rohnke aaO Rz 21), der Verzicht des ausländischen Zeicheninhabers, seine Waren im Inland weiter anzubieten (Koppensteiner aaO) oder der Erwerb eines eigenen good will seitens des Agenten auf eigene Kosten und eigene Leistung (Bauer, Die Agentenmarke [Art 6septies PVÜ], GRURInt 1971, 496ff, 502 unter Hinweis auf dänische und schwedische Rechtsprechung) genannt; letzterer Rechtfertigungsgrund wird mit zutreffenden Argumenten von Ingerl/Rohnke (aaO Rz 21) abgelehnt, weil der Erhalt oder Ausgleich von Investitionen eines Agenten nicht Aufgabe des Markenrechts, sondern des Vertragsrechts (etwa in Form von Kündigungsbeschränkungen oder Ausgleichsansprüchen) ist. Das Schutzhindernis haftet der Agentenmarke als solcher an und kann nicht etwa durch Übertragung auf der Pflichtbindung nicht unterliegende Personen "geheilt" werden. Der Agent ist im Verhältnis zum Geschäftsherrn Nichtberechtigter. Ein gutgläubiger lastenfreier Erwerb ist dem Markenrecht generell fremd (Ingerl/Rohnke aaO Rz 23).

Die Vorinstanzen sind zutreffend davon ausgegangen, dass die Marke des Klägers Priorität in Österreich besitzt. Der Erfolg des Rechtsmittels in der Hauptsache hängt daher allein davon ab, ob die Marke des Klägers als Agentenmarke iSd § 30a Abs 1 MSchG zu beurteilen ist. Nach dem maßgeblichen Sachverhalt hat die CEP (auf Grund

einer Idee von M***** als ihres dahinterstehenden maßgeblichen wirtschaftlichen Eigentümers) ab 1975 das Zeichen Pycnogenol als Produktbezeichnung für die Vertragsware in der Geschäftsbeziehung gegenüber ihrem Vertriebspartner H***** verwendet. Auch die Benutzung des Zeichens durch H***** gegenüber seinen länderweise verschiedenen Vertragspartnern ist letztlich als Benützung durch CEP zu beurteilen, weil H***** nicht auf Grund eigenen (Marken-)Rechts, sondern als Repräsentantin ihres Geschäftsherrn tätig geworden ist. Dem steht auch nicht entgegen, dass M***** in Frankreich das Vertragsprodukt vorerst unter einer anderen Bezeichnung in Verkehr brachte, steht es doch einem Produzenten frei, seine Ware in verschiedenen Ländern unterschiedlich zu bezeichnen. Grund für die Annahme, M***** und seine Unternehmen wären an der Verwendung des strittigen Zeichens nicht (mehr) interessiert, bestand dabei für H***** zu keiner Zeit und für kein Land. Einerseits erfolgte nämlich 1989 die Markenregistrierung in Frankreich durch ein M*****-Unternehmen, andererseits räumte M***** Sch***** (und damit auch der Klägerin) 1990 das Recht ein, das Zeichen auf sich oder seine Unternehmen registrieren zu lassen und es vor H***** zu verteidigen.Die Vorinstanzen sind zutreffend davon ausgegangen, dass die Marke des Klägers Priorität in Österreich besitzt. Der Erfolg des Rechtsmittels in der Hauptsache hängt daher allein davon ab, ob die Marke des Klägers als Agentenmarke iSd Paragraph 30 a, Absatz eins, MSchG zu beurteilen ist. Nach dem maßgeblichen Sachverhalt hat die CEP (auf Grund einer Idee von M***** als ihres dahinterstehenden maßgeblichen wirtschaftlichen Eigentümers) ab 1975 das Zeichen Pycnogenol als Produktbezeichnung für die Vertragsware in der Geschäftsbeziehung gegenüber ihrem Vertriebspartner H***** verwendet. Auch die Benutzung des Zeichens durch H***** gegenüber seinen länderweise verschiedenen Vertragspartnern ist letztlich als Benützung durch CEP zu beurteilen, weil H***** nicht auf Grund eigenen (Marken-)Rechts, sondern als Repräsentantin ihres Geschäftsherrn tätig geworden ist. Dem steht auch nicht entgegen, dass M***** in Frankreich das Vertragsprodukt vorerst unter einer anderen Bezeichnung in Verkehr brachte, steht es doch einem Produzenten frei, seine Ware in verschiedenen Ländern unterschiedlich zu bezeichnen. Grund für die Annahme, M***** und seine Unternehmen wären an der Verwendung des strittigen Zeichens nicht (mehr) interessiert, bestand dabei für H***** zu keiner Zeit und für kein Land. Einerseits erfolgte nämlich 1989 die Markenregistrierung in Frankreich durch ein M*****-Unternehmen, andererseits räumte M***** Sch***** (und damit auch der Klägerin) 1990 das Recht ein, das Zeichen auf sich oder seine Unternehmen registrieren zu lassen und es vor H***** zu verteidigen.

Entgegen der Argumentation des Beklagten beruht das Markenrecht der Klägerin daher nicht auf einem sittenwidrigen Rechtsbruch iSd § 30a Abs 1 MSchG gegenüber H*****, sondern auf einer Rechtsübertragung von jenem Markenbenützer, der an diesem Zeichen durch Benutzung die älteren Rechte besitzt. Die schwächere Rechtsposition der H***** gegenüber der Klägerin in Ansehung des strittigen Zeichens schlägt dann aber auch zum Nachteil des Beklagten durch, der sein Recht zur Verwendung des Zeichens nur von H***** ableiten kann. Die Vorinstanzen haben deshalb den Unterlassungsanspruch dem Grunde nach zu Recht bejaht.Entgegen der Argumentation des Beklagten beruht das Markenrecht der Klägerin daher nicht auf einem sittenwidrigen Rechtsbruch iSd Paragraph 30 a, Absatz eins, MSchG gegenüber H*****, sondern auf einer Rechtsübertragung von jenem Markenbenützer, der an diesem Zeichen durch Benutzung die älteren Rechte besitzt. Die schwächere Rechtsposition der H***** gegenüber der Klägerin in Ansehung des strittigen Zeichens schlägt dann aber auch zum Nachteil des Beklagten durch, der sein Recht zur Verwendung des Zeichens nur von H***** ableiten kann. Die Vorinstanzen haben deshalb den Unterlassungsanspruch dem Grunde nach zu Recht bejaht.

Zu Recht wendet sich der Beklagte aber gegen den Umfang des Unterlassungsgebots. Dieses hat sich am konkreten Wettbewerbsverstoß zu orientieren (stRsp ÖBl 1980, 46 - Hol Dir Geld vom Staat; SZ 69/284 uva), wenn es auch Umgehungen durch den Vepflichteten nicht allzu leicht ermöglichen soll (ÖBl 1993, 36 - Ronald Leitgeb uva). Eine vorbeugende Unterlassungsklage ist hingegen nur dann gerechtfertigt, wenn ein Zuwiderhandeln unmittelbar drohend bevorsteht (Erstbegehungsgefahr; Hohenecker/Friedl, Wettbewerbsrecht 85 f; Rechberger in Rechberger, ZPOý § 407 Rz 16; zur vorbeugenden Unterlassungsklage ua SZ 33/130; ÖBl 1978, 102 - kulinarisches Mosaik; MR 1988, 205 = ÖBl 1989, 56 - Bioren; SZ 67/161 = ÖBl 1995, 128 - Verführerschein II; WBl 1999, 331 = ÖBl 1999, 229 - ERINASOLUM).Zu Recht wendet sich der Beklagte aber gegen den Umfang des Unterlassungsgebots. Dieses hat sich am konkreten Wettbewerbsverstoß zu orientieren (stRsp ÖBl 1980, 46 - Hol Dir Geld vom Staat; SZ 69/284 uva), wenn es auch Umgehungen durch den Vepflichteten nicht allzu leicht ermöglichen soll (ÖBl 1993, 36 - Ronald Leitgeb uva). Eine vorbeugende Unterlassungsklage ist hingegen nur dann gerechtfertigt, wenn ein Zuwiderhandeln unmittelbar drohend bevorsteht (Erstbegehungsgefahr; Hohenecker/Friedl, Wettbewerbsrecht 85 f; Rechberger in Rechberger, ZPOý

Paragraph 407, Rz 16; zur vorbeugenden Unterlassungsklage ua SZ 33/130; ÖBl 1978, 102 - kulinarisches Mosaik; MR 1988, 205 = ÖBl 1989, 56 - Bioren; SZ 67/161 = ÖBl 1995, 128 - Verführerschein II; WBl 1999, 331 = ÖBl 1999, 229 - ERINASOLUM).

Festgestellt wurde nur, dass der Beklagte Tabletten zur Nahrungsergänzung unter der Bezeichnung Pycnogenol über Apotheken vertreibt. Das von den Vorinstanzen erlassene Unterlassungsgebot bezieht sich demgegenüber auf sämtliche Waren der Warenklassen 3 und 5, also etwa auch auf Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen, Parfümeriewaren, Haarlotion, Zahnputzmittel, pharmazeutische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege, diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke sowie auf Babykost. Es ist auch unter dem Gesichtspunkt einer vorbeugenden Unterlassungsklage zu weit gefasst, weil greifbare Anhaltspunkte dafür, es bestehe eine ernstlich drohende und unmittelbar bevorstehende Gefahr, der Beklagte werde erstmals Markenrechtsverstöße auch durch andere Produkte als durch Tabletten zur Nahrungsergänzung begehen, nicht erwiesen sind. Das Unterlassungsgebot war deshalb auf die tatsächlich begangene Verletzung einzuschränken.

Der Beklagte bekämpft abschließend den Umfang des Veröffentlichungsbegehrens und erachtet die Veröffentlichung in der Kammer-Info der Apothekerkammer für ausreichend; die Klägerin habe nämlich nicht bewiesen, dass er Pycnogenol in größerem Umfang vertrieben habe.

Die Urteilsveröffentlichung soll nach Lehre und ständiger Rechtsprechung eine durch den Wettbewerbsverstoß hervorgerufene unrichtige Meinung richtigstellen und verhindern, dass diese Meinung weiter um sich greift; sie dient der Aufklärung des Publikums über einen bestimmten Gesetzesverstoß, der auch in Zukunft noch nachteilige Auswirkungen besorgen lässt. Normzweck ist demnach das Bedürfnis, den entstandenen Schaden gutzumachen und den Verletzten vor weiteren Nachteilen zu bewahren, nicht hingegen die Bestrafung des Verletzers (Ciresa, Handbuch der Urteilsveröffentlichung, Rz 53 und 62 mwN zur Rsp; Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht3 § 34 Rz 18 ff; ÖBl 1992, 21 - Bausparer-Werbung mwN; ÖBl 1993, 212 - Ringe uva). Der Kläger hat nach allgemeinen zivilprozessualen Vorschriften im erstinstanzlichen Verfahren schlüssig darzulegen, worin sein Interesse an der begehrten Publikationsbefugnis besteht, und die besonderen Umstände zu beweisen, die das Veröffentlichungsinteresse rechtfertigen (ÖBl 1999, 95 - PKW-Jahresvignette).Die Urteilsveröffentlichung soll nach Lehre und ständiger Rechtsprechung eine durch den Wettbewerbsverstoß hervorgerufene unrichtige Meinung richtigstellen und verhindern, dass diese Meinung weiter um sich greift; sie dient der Aufklärung des Publikums über einen bestimmten Gesetzesverstoß, der auch in Zukunft noch nachteilige Auswirkungen besorgen lässt. Normzweck ist demnach das Bedürfnis, den entstandenen Schaden gutzumachen und den Verletzten vor weiteren Nachteilen zu bewahren, nicht hingegen die Bestrafung des Verletzers (Ciresa, Handbuch der Urteilsveröffentlichung, Rz 53 und 62 mwN zur Rsp; Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht3 Paragraph 34, Rz 18 ff; ÖBl 1992, 21 - Bausparer-Werbung mwN; ÖBl 1993, 212 - Ringe uva). Der Kläger hat nach allgemeinen zivilprozessualen Vorschriften im erstinstanzlichen Verfahren schlüssig darzulegen, worin sein Interesse an der begehrten Publikationsbefugnis besteht, und die besonderen Umstände zu beweisen, die das Veröffentlichungsinteresse rechtfertigen (ÖBl 1999, 95 - PKW-Jahresvignette).

Der Kläger hat sich darauf beschränkt, Urteilsveröffentlichung "wegen des Umfangs der Betätigung des Beklagten" (Klage S. 4) zu begehren. Das Erstgericht hat festgestellt, dass der Vertrieb des Beklagten österreichweit über Apotheken erfolgt ist. Dass der Beklagte darüber hinaus sein Produkt besonders intensiv beworben hätte, wurde weder behauptet noch festgestellt. Zur Korrektur des unrichtigen Eindrucks, der Beklagte sei berechtigt, Tabletten unter dem Zeichen der Klägerin zu vertreiben, erweist sich daher die Veröffentlichungsermächtigung in einem Apotheker-Fachblatt als ausreichend.

Die Kostenentscheidung im Verfahren erster Instanz gründet sich auf § 43 Abs 2 ZPO, im Rechtsmittelverfahren iVm § 50 Abs 1 ZPO. Die Klägerin hat das Unterlassungsbegehren zu weit gefasst; mangels anderer Anhaltspunkte für die Bewertung sind Unterliegen und Obsiegen in diesem Punkt jeweils mit 50% zu bewerten (4 Ob 95/98v).

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

© 2024 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at