jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 2000/1/18 4Ob325/99v

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 18.01.2000

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden sowie durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Griß und Dr. Schenk und den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Manpower *****, vertreten durch Dr. Friedrich Schwank, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei Manpower T*****-P***** GmbH, *****, vertreten durch Hasch-Spohn-Richter & Partner, Rechtsanwälte in Linz, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Gesamtstreitwert 1,000.000 S), infolge außerordentlicher Revision der Klägerin gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Linz als Berufungsgericht vom 19. Mai 1999, GZ 1 R 68/99x-39, mit dem das Urteil des Landesgerichts Linz vom 4. Jänner 1999, GZ 1 Cg 10/98f-30, bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der Revision wird Folge gegeben.

Die Urteile der Vorinstanzen werden aufgehoben und die Rechtssache wird zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zurückverwiesen.

Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind weitere Verfahrenskosten.

Text

Begründung:

Die Klägerin - ein in den USA registriertes Unternehmen - ist die Rechtsnachfolgerin der "MANPOWER International I*****.". Die Beklagte wurde am 27. 12. 1996 gegründet und ist im Firmenbuch des Landesgerichts Linz unter FN ***** eingetragen. Ihre Firma wurde mit 31. 7. 1997 von "MANPOWER T*****gesellschaft mbH" in "MANPOWER T*****-P***** GmbH" geändert.

Die MANPOWER/J***** P***** S***** GmbH in W***** sowie die MANPOWER GmbH in I***** sind Konzernunternehmen der Klägerin. Beide Unternehmen sind aufgrund von Lizenzverträgen mit der Klägerin berechtigt, deren Marken zu nutzen. Zu Gunsten der Klägerin sind (ua) die Wortmarke "MANPOWER" mit der Priorität 28. 12. 1965 für die Klassen 27 (Papier und Papierwaren), 28 (Druckereierzeugnisse einschließlich Werbedrucksorten und Formulare, Handbücher) und 32 (Schreib-, Zeichen-, Mal- und Modellierwaren, Billard- und Signierkreide Büro- und Kontorgeräte [ausgenommen Möbel], Lehrmittel), die Wortbildmarke "MANPOWER" mit der Priorität 3. 1. 1985 für die Klassen 35 (Bereitstellung auf Zeit von Büropersonal, gelernten und ungelernten Arbeitern, Verkaufs- und Handelspersonal, Fachpersonal, einschließlich technischem Fachpersonal, Fachleuten für die Datenverarbeitung, Lagerarbeitern und Möbelpackern sowie von Sicherheitspersonal; Bereitstellung von Druckerei- und Postdiensten auf

Zeit) und 41 (Kurse im Geschäftswesen; Einschulung und Kurse in der Datenverarbeitung, einschließlich in der Computersprache) und die Wortbildmarke "MANPOWER" mit der Priorität 1. 10. 1992 für die Klassen 16 (Druckschriften, Vormerkbücher, Zeitplaner, Kalender; Drucksorten, Formulare), 35 (Überlassung von Arbeitskräften auf Zeit [Leiharbeit]; Bereitstellung von Druckerei- und Postdiensten auf Zeit, Personalberatung; Werbung, Marketing, Vorführung und Verkaufsförderung von Waren und Dienstleistungen), 41 (Unterweisung auf dem Geschäfts- und Datenverarbeitungsgebiet; Personalausbildung) und 42 (Bereitstellung von Dienstleistungen auf Zeit von Ingenieuren, Physikern, Architekten, Chemikern, Biologen, Juristen, Übersetzern) eingetragen. Der Bildteil dieser Marken zeigt jeweils einen stilisiert gezeichneten Mann. Keine der drei Marken wurde aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen.

Am 20. 2. 1986 wurde die "MANPOWER U*****- und P***** GmbH" registriert. Am 1. 3. 1986 kam zwischen ihr und der Rechtsvorgängerin der Klägerin ein Lizenzvertrag zustande, der die MANPOWER U*****- und P***** GmbH berechtigte, die Bezeichnung "MANPOWER" im geschäftlichen Verkehr zu führen und die spezifizierten und standardisierten "MANPOWER"-Dienstleistungen in Österreich anzubieten und zu nutzen. Die Lizenzvertrag wurde für fünf Jahre geschlossen; die Lizenznehmerin sollte berechtigt sein, den Vertrag um weitere fünf Jahre zu verlängern. Mit Ablauf des Vertrags hatte die Lizenznehmerin den Gebrauch der Bezeichnung "MANPOWER" einzustellen.

Am 25. 3. 1992 brachte die Klägerin eine Schiedsklage gegen die MANPOWER U*****- und P***** GmbH und gegen Dipl.-Ing. Peter L***** ein. Mit Schiedsspruch vom 7. 6. 1996 wurde entschieden, dass der Lizenzvertrag zwischen den Parteien rechtsgültig zustandekam. Aufgrund einer weiteren Schiedsklage der Klägerin gegen die MANPOWER U*****- und P***** GmbH erging am 14. 4. 1997 ein Schiedsspruch, mit dem der Schiedsbeklagten (ua) aufgetragen wurde, die Verwendung des Namens "MANPOWER" oder irgendeines ähnlichen Namens in Werbung oder anderweitig, in welcher Weise auch immer, zu unterlassen. Die Schiedsbeklagte hat gegen beide Schiedssprüche Aufhebungsklagen eingebracht.

Mit Schreiben vom 25. 7. 1997 forderte der Klagevertreter sowohl die Beklagte als auch deren Geschäftsführer und deren Gesellschafterin auf, den Begriff "MANPOWER" nicht mehr zu verwenden. Schreiben gleichen Inhalts sandte er an die an der Beklagten beteiligte "P*****gmbH".

Die Klägerin begehrt, die Beklagte schuldig zu erkennen,

1. es zu unterlassen, in ihrem Firmenwortlaut den Begriff "MANPOWER" oder irgendeinen ähnlichen Namen, in welcher Schreibeweise auch immer, zu verwenden;

2. es zu unterlassen, die Bezeichnung "MANPOWER" in welcher Form auch immer im geschäftlichen Verkehr zu verwenden und Dienstleistungen unter dieser Bezeichnung anzubieten;

3. binnen 14 Tagen beim Firmenbuch des Landesgerichts Linz zu FN ***** eine Änderung des Firmenwortlauts dahingehend zu veranlassen, dass die Bezeichnung "MANPOWER" aus dem Firmenwortlaut zu entfernen ist.

Zu Punkt 4. ihres Urteilsbegehrens stellt die Klägerin ein Veröffentlichungsbegehren.

Die Klägerin biete weltweit verschiedene Wirtschaftsdienstleistungen an. Sie habe für die Bereitstellung von Personal eigene Techniken entwickelt und diese standardisiert. Die Bekanntheit ihres Firmenschlagworts MANPOWER gründe sich auf den guten Ruf und die Qualität ihrer Leistungen. Jeder Angesprochene bringe es unmittelbar mit der Unternehmensbezeichnung der Klägerin in Verbindung. Es werde als Ausdruck besonderer Qualität verstanden. Um sich vor Nachahmung und Rufausbeutung zu schützen, habe die Klägerin Marken registrieren lassen. Eine Benutzung ihres Firmenschlagworts gestatte sie nur gegen Entgelt. Sie vergebe weltweit Lizenzen, die die Lizenznehmer berechtigten, während der Dauer des Vertrags den Begriff "MANPOWER" in ihrer Firma zu führen. Ihre Rechtsvorgängerin habe 50 % der Geschäftsanteile der MANPOWER U*****- und P***** GmbH gehalten; der am 1. 3. 1986 wirksam gewordene Lizenzvertrag habe am 28. 2. 1991 geendet. Da die MANPOWER U*****- und P***** GmbH weder die Verwendung der Bezeichnung "MANPOWER" eingestellt noch die ihr überlassenen Unterlagen herausgegeben habe, habe die Klägerin Schiedsklagen einbringen müssen.

Durch die Veröffentlichung im Amtsblatt der Wiener Zeitung vom 8. 4. 1997 habe die Klägerin von der Registrierung der Beklagten Kenntnis erlangt. Ihre Aufforderung, den Gebrauch der Bezeichnung "MANPOWER" zu unterlassen, sei nicht befolgt worden. Die Beklagte habe im Zeitpunkt ihrer Registrierung an derselben Anschrift ihren Sitz gehabt, an

der damals eine Zweigniederlassung der MANPOWER U*****- und P***** GmbH bestanden habe. Ihr habe bekannt sein müssen, dass in nächster Nähe ein Unternehmen mit ähnlicher Firma und demselben Betriebsgegenstand seine Dienste anbot.

Die Beklagte beantragt, das Klagebegehren abzuweisen. Die Klägerin sei weder Rechtsnachfolgerin der MANPOWER International I*****. noch Inhaberin der von ihr angeführten Marken. Sie sei daher nicht aktiv legitimiert. In Österreich sei die Klägerin unbekannt; ihre Rechte seien prioritätsjünger als die der Beklagten. "MANPOWER" sei ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs; es habe keinerlei Unterscheidungskraft und sei ohne Verkehrsgeltung nicht schutzfähig. Als Gesellschafterin der MANPOWER U*****- und P***** GmbH handle die Klägerin treuwidrig und damit rechtsmissbräuchlich. Sie versuche, den von anderen Unternehmen aufgebauten Ruf des Namens "MANPOWER" rechtswidrig und treuwidrig auf sich umzuleiten. Die Klägerin habe den Lizenzvertrag nicht erfüllt. Sie habe die Marken nicht verwendet, so dass Löschungsanträge anhängig seien. Ihres allfälligen Anspruchs, die für die MANPOWER Tem***** GmbH eingetragenen Marken löschen zu lassen, habe sie sich verschwiegen. Das Klagebegehren zu Punkt 2. sei zu unbestimmt. An den Schiedsverfahren sei die Beklagte nicht beteiligt gewesen; die Schiedssprüche hätten daher für sie keine Wirksamkeit.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die Klägerin sei aktiv legitimiert. "MANPOWER" bedeute Arbeitskräfte und sei ein Wort der englischen Umgangssprache. Es sei auch im (österreichischen) Wirtschaftsverkehr geläufig und als beschreibende Angabe daher nur bei Verkehrsgeltung schutzfähig. Die Klägerin habe die Verkehrsgeltung von "MANPOWER" weder behauptet noch bewiesen.

Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 260.000 S übersteige und die ordentliche Revision nicht zulässig sei. Weder den Prozessbehauptungen noch den Feststellungen sei zu entnehmen, dass die Klägerin selbst in Österreich für "MANPOWER" Verkehrsgeltung erlangt hätte. Die Klägerin berufe sich vielmehr darauf, dass ihre Lizenznehmer die Verkehrsgeltung erlangt hätten. Sie habe aber nicht behauptet, dass die beteiligten Verkehrskreise die Verkehrsgeltung ihr zugeordnet hätten. Die Markenrechts-Nov 1999 sei nicht anzuwenden. Danach werde die Verkehrsgeltung nunmehr unabhängig von der Zurechnung zu einem bestimmten Unternehmen und damit nur zeichenbezogen erworben. Nach der noch maßgeblichen Rechtslage hätte die Klägerin die Zuordnung der Verkehrsgeltung des Zeichens "MANPOWER" zu ihrem Unternehmen beweisen müssen.

Rechtliche Beurteilung

Die gegen diese Entscheidung gerichtete außerordentliche Revision der Klägerin ist aus den unten angeführten Gründen zulässig und berechtigt.

Die Klägerin verweist auf die ständige Rechtsprechung, wonach die Registrierung einer Marke den prima facie-Beweis dafür schafft, dass im Zeitpunkt der Registrierung die dafür notwendigen tatsächlichen Voraussetzungen vorlagen (ua ÖBl 1991, 32 - EXPO-Technik; ecolex 1993, 760 = ÖBl 1993, 167 - TELESHOP; ÖBl 1993, 203 - Karadeniz). Für eine allenfalls notwendige Verkehrsgeltung gilt dies aber nur insoweit, als die Registrierung einer Marke nur dann einen prima facie-Beweis für die Verkehrsgeltung begründet, wenn ein solcher Nachweis tatsächlich Grundlage der Eintragung war (ÖBl 1993, 203 - Karadeniz mwN).

Die Marken der Klägerin sind nicht aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen worden. Die Markenbehörde war offenbar der Ansicht, dass kein Verkehrsgeltungsnachweis notwendig sei. An diese Auffassung sind die Gerichte nicht gebunden; sie haben selbstständig zu prüfen, ob ein Zeichen schutzfähig ist (stRsp ua ecolex 1993, 760 = ÖBl 1993, 167 - TELESHOP). Die Gerichte sind demnach nicht gehindert, die Schutzfähigkeit einer Marke zu verneinen, auch wenn die Markenbehörde ihre Kennzeichnungskraft bejaht und die Marke eingetragen hat.

Auch im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob "MANPOWER" Kennzeichnungskraft besitzt. Das hängt bei einer Fremdsprache entnommenen Begriffen davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Identifizierungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (s ÖBl 1993, 15 - Candy & Company; ÖBl 1993, 203 - Karadeniz mwN). Das muss für "MANPOWER" bejaht werden. Die Kenntnis von Englisch als einer Welthandelssprache war bereits 1965 (Priorität der Wortmarke), jedenfalls aber 1985 und 1992 (Priorität der beiden Wortbildmarken), weit verbreitet. Der Sinngehalt von im Englischen gebräuchlichen Begriffen war demnach auch weiten Kreisen des inländischen Publikums bekannt. Das gilt insbesondere für Begriffe, deren Sinn, wie der von "MANPOWER", auch bei einer wörtlichen Übersetzung seiner Bestandteile erschlossen werden

kann. Es kann daher offen bleiben, ob - ähnlich wie bei der Umwandlung eines Zeichens in eine Gattungsbezeichnung (§ 33b MSchG idF der Markenrechts-Nov 1999) - auch ein nachträglicher Verlust der Kennzeichnungskraft des Zeichens "MANPOWER" zu beachten wäre. Da "MANPOWER" bereits im Prioritätszeitpunkt der Marken als beschreibende Angabe aufgefasst wurde, setzte die Schutzfähigkeit des Zeichens in jedem Fall Verkehrsgeltung voraus.Auch im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob "MANPOWER" Kennzeichnungskraft besitzt. Das hängt bei einer Fremdsprache entnommenen Begriffen davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Identifizierungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (s ÖBl 1993, 15 - Candy & Company; ÖBl 1993, 203 - Karadeniz mwN). Das muss für "MANPOWER" bejaht werden. Die Kenntnis von Englisch als einer Welthandelssprache war bereits 1965 (Priorität der Wortmarke), jedenfalls aber 1985 und 1992 (Priorität der beiden Wortbildmarken), weit verbreitet. Der Sinngehalt von im Englischen gebräuchlichen Begriffen war demnach auch weiten Kreisen des inländischen Publikums bekannt. Das gilt insbesondere für Begriffe, deren Sinn, wie der von "MANPOWER", auch bei einer wörtlichen Übersetzung seiner Bestandteile erschlossen werden kann. Es kann daher offen bleiben, ob - ähnlich wie bei der Umwandlung eines Zeichens in eine Gattungsbezeichnung (Paragraph 33 b, MSchG in der Fassung der Markenrechts-Nov 1999) - auch ein nachträglicher Verlust der Kennzeichnungskraft des Zeichens "MANPOWER" zu beachten wäre. Da "MANPOWER" bereits im Prioritätszeitpunkt der Marken als beschreibende Angabe aufgefasst wurde, setzte die Schutzfähigkeit des Zeichens in jedem Fall Verkehrsgeltung voraus.

Zur Frage des Verkehrsgeltungsnachweises macht die Klägerin geltend, dass ihr Vorbringen ausreiche, um die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ihres Zeichens notwendigen Feststellungen treffen zu können. Die Klägerin hat in erster Instanz behauptet, dass sie - ebenso wie ihre Rechtsvorgängerin - weltweit unter dem Firmenschlagwort "MANPOWER" unter Einbindung nationaler Unternehmen als Lizenznehmer als Konzern auftrete. Sie biete verschiedene Wirtschaftsdienstleistungen an und habe für die Bereitstellung von Personal eigene Techniken entwickelt und diese standardisiert. Die Bekanntheit ihres Firmenschlagworts MANPOWER gründe sich auf den guten Ruf und die Qualität ihrer Leistungen. Jeder Angesprochene bringe es unmittelbar mit der Unternehmensbezeichnung der Klägerin in Verbindung. Es werde als Ausdruck besonderer Qualität verstanden. In diesem Vorbringen liegt die Behauptung, dass der Gebrauch des Zeichens durch die Lizenznehmer dem "Konzern" und damit der Klägerin (ihrer Rechtsvorgängerin) zugeordnet worden sei und auch werde.

Bevor auf dieses Vorbringen eingegangen wird, ist zu klären, ob - wie das Berufungsgericht meint - das Markenschutzgesetz in der Fassung vor der Markenrechts-Nov 1999 oder in seiner nunmehr geltenden Fassung anzuwenden ist. Die Markenrechts-Nov 1999 ist mit 23. 7. 1999 in Kraft getreten; nach § 77 Abs 1 MSchG sind auf vor Inkrafttreten der Markenrechts-Nov 1999 eingebrachte Klagen die Bestimmungen des III. Abschnitts in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden. Für die übrigen Abschnitte enthalten die Übergangsbestimmungen keine Regelung.Bevor auf dieses Vorbringen eingegangen wird, ist zu klären, ob - wie das Berufungsgericht meint - das Markenschutzgesetz in der Fassung vor der Markenrechts-Nov 1999 oder in seiner nunmehr geltenden Fassung anzuwenden ist. Die Markenrechts-Nov 1999 ist mit 23. 7. 1999 in Kraft getreten; nach Paragraph 77, Absatz eins, MSchG sind auf vor Inkrafttreten der Markenrechts-Nov 1999 eingebrachte Klagen die Bestimmungen des römisch III. Abschnitts in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden. Für die übrigen Abschnitte enthalten die Übergangsbestimmungen keine Regelung.

Das Rechtsmittelgericht hat auf Änderungen der Rechtslage Bedacht zu nehmen, sofern die neuen Bestimmungen nach ihrem Inhalt auf das umstrittene Rechtsverhältnis anzuwenden sind. Das gilt auch dann, wenn der zu beurteilende Sachverhalt bereits vor Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht wurde (Kodek in Rechberger, ZPO**2 § 482 Rz 11 mwN).Das Rechtsmittelgericht hat auf Änderungen der Rechtslage Bedacht zu nehmen, sofern die neuen Bestimmungen nach ihrem Inhalt auf das umstrittene Rechtsverhältnis anzuwenden sind. Das gilt auch dann, wenn der zu beurteilende Sachverhalt bereits vor Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht wurde (Kodek in Rechberger, ZPO**2 Paragraph 482, Rz 11 mwN).

Für den vorliegenden Fall folgt daraus, dass die Schutzfähigkeit des Zeichens "MANPOWER" nach dem Markenschutzgesetz idF der Markenrechts-Nov 1999 zu beurteilen ist: Die Beurteilung, ob ein Zeichen schutzfähig ist, bezieht sich auf die Gegenwart; für sie ist daher - bei Fehlen gegenteiliger Übergangsbestimmungen - die geltende Rechtslage maßgebend. Die nunmehr geltende Fassung des Markenschutzgesetzes weicht, was die Verkehrsgeltung betrifft, von der Fassung vor der Markenrechts-Nov 1999 ab:Für den vorliegenden Fall folgt daraus, dass die

Schutzfähigkeit des Zeichens "MANPOWER" nach dem Markenschutzgesetz in der Fassung der Markenrechts-Nov 1999 zu beurteilen ist: Die Beurteilung, ob ein Zeichen schutzfähig ist, bezieht sich auf die Gegenwart; für sie ist daher - bei Fehlen gegenteiliger Übergangsbestimmungen - die geltende Rechtslage maßgebend. Die nunmehr geltende Fassung des Markenschutzgesetzes weicht, was die Verkehrsgeltung betrifft, von der Fassung vor der Markenrechts-Nov 1999 ab:

Während nach § 4 Abs 2 MSchG 1970 beschreibende Angaben registriert wurden, "wenn das Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens gilt", kommt es nach § 4 Abs 2 MSchG idF der Markenrechts-Nov 1999 darauf an, ob "das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat". § 4 Abs 2 MSchG idgF ist Art 3 Abs 3 der MarkenRL nachgebildet; der deshalb verwendete Begriff "Unterscheidungskraft" ist aber im Sinne des bisher verwendeten Begriffs "Verkehrsgeltung" zu verstehen (1643 BlgNR 20. GP 24).Während nach Paragraph 4, Absatz 2, MSchG 1970 beschreibende Angaben registriert wurden, "wenn das Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens gilt", kommt es nach Paragraph 4, Absatz 2, MSchG in der Fassung der Markenrechts-Nov 1999 darauf an, ob "das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat". Paragraph 4, Absatz 2, MSchG idgF ist Artikel 3, Absatz 3, der MarkenRL nachgebildet; der deshalb verwendete Begriff "Unterscheidungskraft" ist aber im Sinne des bisher verwendeten Begriffs "Verkehrsgeltung" zu verstehen (1643 BlgNR 20. GP 24).

Schanda (Markenschutzgesetz § 4 Rz 38) schließt aus der Neufassung des§ 4 Abs 2 MSchG, dass die Verkehrsgeltung künftig nur an Hand der Kennzeichnungsfähigkeit des Zeichens und ohne Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen beurteilt werden sollte. Wie dies zu geschehen habe, ist seinen Ausführungen aber nicht zu entnehmen. Ob ein Zeichen Identifizierungsfunktion und damit Kennzeichnungsfähigkeit hat, kann nur beurteilt werden, wenn geprüft wird, ob das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung und damit mit einer bestimmten Person in Beziehung gebracht wird. Nach der geltenden Fassung des Markenschutzgesetzes braucht zwar kein Bezug zu einem bestimmten Unternehmen hergestellt werden, weil - anders als nach § 3 MSchG idF vor der Markenrechts-Nov 1999 - auch Nichtunternehmer Markeninhaber sein können; nach wie vor kann aber nur derjenige das Markenrecht erwerben, zu dessen Gunsten die Verkehrsgeltung erreicht worden ist. Auch aus diesem Grund muss daher - wenn auch über eine bestimmte Ware oder Dienstleistung - ein Bezug zu einer bestimmten Person hergestellt sein, damit das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung überwunden werden kann.Schanda (Markenschutzgesetz Paragraph 4, Rz 38) schließt aus der Neufassung des Paragraph 4, Absatz 2, MSchG, dass die Verkehrsgeltung künftig nur an Hand der Kennzeichnungsfähigkeit des Zeichens und ohne Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen beurteilt werden sollte. Wie dies zu geschehen habe, ist seinen Ausführungen aber nicht zu entnehmen. Ob ein Zeichen Identifizierungsfunktion und damit Kennzeichnungsfähigkeit hat, kann nur beurteilt werden, wenn geprüft wird, ob das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung und damit mit einer bestimmten Person in Beziehung gebracht wird. Nach der geltenden Fassung des Markenschutzgesetzes braucht zwar kein Bezug zu einem bestimmten Unternehmen hergestellt werden, weil - anders als nach Paragraph 3, MSchG in der Fassung vor der Markenrechts-Nov 1999 - auch Nichtunternehmer Markeninhaber sein können; nach wie vor kann aber nur derjenige das Markenrecht erwerben, zu dessen Gunsten die Verkehrsgeltung erreicht worden ist. Auch aus diesem Grund muss daher - wenn auch über eine bestimmte Ware oder Dienstleistung - ein Bezug zu einer bestimmten Person hergestellt sein, damit das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung überwunden werden kann.

Diese Auffassung steht im Einklang mit der deutschen Lehre und Rechtsprechung. Die deutsche Rechtslage unterscheidet sich zwar insofern von der österreichischen, als sich nach § 8 Abs 3 dMarkenG die Marke infolge ihrer Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben muss. Das deutsche Recht drückt damit aber nur aus, dass die absoluten Schutzhindernisse nur überwunden werden, wenn ein höherer Bekanntheitsgrad erreicht wird, als für den Schutz der Benutzungsmarke nach § 4 Z 2 dMarkenG notwendig ist, für den der Erwerb von Verkehrsgeltung genügt (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz5 § 4 Rz 8). Die Verkehrsdurchsetzung muss sowohl personenbezogen als auch produktbezogen sein: Sie begründet die Eintragungsfähigkeit nur für denjenigen, zu dessen Gunsten die Verkehrsdurchsetzung erworben wird, und sie muss für die Waren oder Dienstleistungen bestehen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird (Fezer, Markenrecht**2 § 8 Rz 423f).Diese Auffassung steht im Einklang mit der deutschen Lehre und Rechtsprechung. Die

deutsche Rechtslage unterscheidet sich zwar insofern von der österreichischen, als sich nach Paragraph 8, Absatz 3, dMarkenG die Marke infolge ihrer Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben muss. Das deutsche Recht drückt damit aber nur aus, dass die absoluten Schutzhindernisse nur überwunden werden, wenn ein höherer Bekanntheitsgrad erreicht wird, als für den Schutz der Benutzungsmarke nach Paragraph 4, Ziffer 2, dMarkenG notwendig ist, für den der Erwerb von Verkehrsgeltung genügt (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz5 Paragraph 4, Rz 8). Die Verkehrsdurchsetzung muss sowohl personenbezogen als auch produktbezogen sein: Sie begründet die Eintragungsfähigkeit nur für denjenigen, zu dessen Gunsten die Verkehrsdurchsetzung erworben wird, und sie muss für die Waren oder Dienstleistungen bestehen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird (Fezer, Markenrecht**2 Paragraph 8, Rz 423f).

Maßgebend ist daher sowohl nach deutschem als auch nach österreichischem Recht, zu wessen Gunsten das Zeichen Unterscheidungskraft erworben hat. Dies kann dann zweifelhaft sein, wenn der Eintragungswerber (Markeninhaber) das Zeichen nicht selbst verwendet, sondern einem Lizenznehmer überlassen hat. In diesem Fall ist entscheidend, wem der Markengebrauch zugerechnet wird. Gegenüber der alten Rechtslage besteht insofern ein Unterschied, als es nicht mehr schadet, wenn der Lizenzgeber nicht Unternehmer ist, weil der Erwerb des Markenrechts nicht mehr an die Unternehmereigenschaft des Anmelders oder Erwerbers gebunden ist. Nach der alten Rechtslage führte der Verlust der Unternehmereigenschaft des Markeninhabers unabhängig davon zum Erlöschen des Markenrechts, ob das Zeichen von seinem Lizenznehmer gebraucht wurde (ÖBl 1992, 102 = WBl 1992, 339 - Tiroler Spatzen).

Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass die Klägerin ihre Marken in Österreich nicht selbst verwendet hat. Sie hat jedoch behauptet, dass der Markengebrauch durch ihre Lizenznehmer ihr zuzuordnen sei. Dies setzt voraus, dass die Lizenznehmer das Zeichen "MANPOWER" in einer Weise benutzt haben, die darauf schließen ließ, dass sie als Unternehmen eines "MANPOWER-Konzerns" tätig werden. Unter dieser Voraussetzung wäre eine durch ihren Markengebrauch erworbene Verkehrsgeltung der Klägerin zuzurechnen.

Die Klägerin hat für ihre Behauptungen Beweise angeboten, die das Erstgericht nicht aufgenommen hat. Im fortgesetzten Verfahren wird das Erstgericht diese Beweise aufzunehmen und zu beurteilen haben, ob die Lizenznehmer der Klägerin für das Zeichen "MANPOWER" Verkehrsgeltung erlangt haben und ob die Verkehrsgeltung der Klägerin zuzuordnen ist. Gelingt der Klägerin dieser Beweis, dann wird zu prüfen sein, ob die Beklagte mit dem Gebrauch von "MANPOWER" in prioritätsältere Rechte der Klägerin eingreift oder ob die Beklagte ihre Rechte von der MANPOWER Tem***** GmbH ableitet und deren Markenrechte prioritätsälter als die der Klägerin sind.

Nicht zu prüfen ist hingegen, ob die Beklagte als Konzernunternehmen der MANPOWER U*****- und P***** GmbH gegründet wurde, um den Schiedsspruch zu umgehen. Die Klägerin hat in erster Instanz keine derartigen Behauptungen aufgestellt; ihr Vorbringen im Rechtsmittelverfahren ist eine unzulässige Neuerung. Sie kann es auch im fortgesetzten Verfahren nicht nachholen, weil das Verfahren auf die vom Mangel betroffenen Teile - keine Prüfung der behaupteten Verkehrsgeltung und der Einwendungen der Beklagten, sich auf prioritätsältere Rechte berufen zu können - zu beschränken ist (§ 496 Abs 2 ZPO; s Kodek in Rechberger, ZPO**2 § 496 Rz 5)Nicht zu prüfen ist hingegen, ob die Beklagte als Konzernunternehmen der MANPOWER U*****- und P***** GmbH gegründet wurde, um den Schiedsspruch zu umgehen. Die Klägerin hat in erster Instanz keine derartigen Behauptungen aufgestellt; ihr Vorbringen im Rechtsmittelverfahren ist eine unzulässige Neuerung. Sie kann es auch im fortgesetzten Verfahren nicht nachholen, weil das Verfahren auf die vom Mangel betroffenen Teile - keine Prüfung der behaupteten Verkehrsgeltung und der Einwendungen der Beklagten, sich auf prioritätsältere Rechte berufen zu können - zu beschränken ist (Paragraph 496, Absatz 2, ZPO; s Kodek in Rechberger, ZPO**2 Paragraph 496, Rz 5).

Der Revision war Folge zu geben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 52 Abs 1 ZPO.Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 52, Absatz eins, ZPO.

Anmerkung

E56625 04A03259

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2000:0040OB00325.99V.0118.000

Dokumentnummer

JJT_20000118_OGH0002_0040OB00325_99V0000_000

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