jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 1999/5/18 4Ob121/99v

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 18.05.1999

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 S***** Corporation *****, vertreten durch Dr. Ingo Gutjahr, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei T***** Warenhandelsgesellschaft mbH, *****, vertreten durch Dr. Gottfried Korn, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Urteilsveröffentlichung und Schadenersatz (Gesamtstreitwert 440.000 S), infolge Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien als Berufungsgericht vom 19. Jänner 1999, GZ 5 R 129/98x-26, womit infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Handelsgerichtes Wien vom 4. März 1998, GZ 39 Cg 100/94p-22, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluß

gefaßt:

Spruch

Der Revision wird Folge gegeben.

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

Die Kosten des Revisionsverfahrens bilden weitere Verfahrenskosten.

Text

Begründung:

Die Klägerin ist einer der weltgrößten Hersteller von Geräten der Unterhaltungselektronik und Berechtigte der im Rahmen der Madrider Union seit 11. 3. 1981 mit einer Schutzdauer von zwanzig Jahren unter anderem für Österreich geschützten Wortmarke "SONY WALKMAN". Sie bezeichnet damit tragbare Kassettenabspielgeräte, die sie ab 1979 zu entwickeln begann. Die österreichische Tochterfirma der Klägerin geht auf Grund einer Anweisung durch die Klägerin Markenrechtsverstößen gegen diese Marke regelmäßig nach. In den letzten Jahren gab es durchschnittlich zwei bis drei solche Fälle pro Jahr, die zumeist durch außergerichtliche Unterlassungserklärung, teilweise auch verbunden mit Veröffentlichungen, beigelegt wurden. Umgangssprachlich hat sich das Wort "Walkman" rasch nach der Markteinführung des neuen Produkts als allgemeine Bezeichnung für tragbare Kassettenrekorder mit Kopfhörern eingebürgert und fand schon 1986 im deutschen Sprachraum unter dieser und ähnlichen Definitionen Eingang in Wörterbücher. In Deutschland und Österreich bestätigen Organisationen, die Konsumenteninteressen vertreten, daß ihre Kunden unter "Walkman" ganz allgemein ein tragbares Kassettengerät verstehen; auch im Handel werden solche Geräte als "Walkman" nachgefragt und bei Messen und Ausstellungen so bezeichnet.

Die Beklagte handelt mit Geräten der Unterhaltungselektronik und bot in ihrem Jahreskatalog 1994 abgebildete Produkte, die nicht von der Klägerin stammen, unter den Bezeichnungen "Walkman-Set mit Boxen", "Walkman mit Spiel 9371", "Walkman mit Radio" und "Walkman ohne Radio" an; teilweise tragen diese Geräte die Aufschrift "FIRST". Der Katalog wurde in einer Auflage von 2000 bis 3000 Exemplaren gedruckt und postalisch an Kunden der Beklagten (durchwegs Wiederverkäufer) verteilt; einige Exemplare lagen auch im Geschäft der Beklagten auf.

Die Klägerin begehrt unter Berufung auf das ihr zustehende Markenrecht die Verurteilung der Beklagten a) zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Walkman" allein oder mit Zusätzen für tragbare Kassettenabspielgeräte, die nicht von der Klägerin hergestellt worden sind, b) zur Ermächtigung der Klägerin, den stattgebenden Teil dieses Urteilsspruchs innerhalb von zwei Monaten ab Rechtskraft in den Tageszeitungen "Neue Kronen-Zeitung", "Kurier" und "Standard" jeweils in der Samstagausgabe im redaktionellen Teil mit gesperrt geschriebenen Prozeßparteien, Fettdruckumrandung und Fettdrucküberschrift auf Kosten der Beklagten veröffentlichen zu lassen, und c) zur Zahlung von 40.000 S Schadenersatz. Die Beklagte mißbrauche den unter erheblichem finanziellem Aufwand eingeführten Markennamen für eigene Zwecke; ihr sei ein Schaden in zumindest dem begehrten Ausmaß entstanden. Ein umgangssprachlicher Gebrauch des Wortes "Walkman" erfolge nie zu Zwecken des Wettbewerbs; Markenverstöße Dritter habe die Klägerin laufend geahndet.

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens. Sie greife mit der Verwendung des Wortes "Walkman" nicht in Markenrechte der Klägerin ein, der keine Rechte an einer gleichlautenden Marke zustünden. Der Begriff "Walkman" sei einem Markenschutz nicht zugänglich, weil es sich um eine Gattungsbezeichnung für bestimmte Elektrogeräte welcher Herkunft auch immer handle. Dieser Begriff sei seit seiner Registrierung zu einem Wort der Alltagssprache geworden und könne von der Klägerin nicht monopolisiert werden. Verwechslungsgefahr liege nicht vor, weil deutlich erkennbar sei, daß die im beanstandeten Katalog abgebildeten Geräte nicht von der Klägerin stammten.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der Markenbestandteil "Walkman" habe sich umgangssprachlich zu einem allgemein gebräuchlichen Begriff für tragbare Kassettenspieler entwickelt und sei daher ein Gattungsbegriff, den insbesondere der (potentielle) Abnehmerkreis für die Erzeugnisse der verschiedenen Hersteller allgemein verwende; ein gleichwertiger, auch nur annähernd gebräuchlicher Ausdruck für derartige Geräte fehle. Gemäß § 33b MSchG sei eine Marke auf Antrag zu löschen, wenn sie nach Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers zur Gattungsbezeichnung für die Waren oder Dienstleistungen geworden sei, für die sie eingetragen sei. Damit solle im Gegensatz zur früheren Auffassung von Lehre und Rechtsprechung, wonach die Tatsache des Bestehens der Markeneintragung die Entwicklung dieses Wortes zum Freizeichen verhindere, in Hinkunft eine Marke gelöscht werden können, wenn das Markenwort im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, die im Warenverzeichnis aufscheine, geworden sei. Angemessene Verteidigungsbemühungen des Markeninhabers könnten den Rechtsverlust hindern. Besonders zu berücksichtigen sei aber, daß die Marke als Folge ihrer Entwicklung zur Gattungsbezeichnung jede Unterscheidungskraft bei gleichzeitigem Entstehen eines entsprechenden Freihaltebedürfnisses eingebüßt habe. Es liege dann ein Zeichen vor, dessen weitere Privilegierung dem Grundanliegen des Markenrechts widerspreche. Bezeichne die Beklagte tragbare Kassettenrekorder - entsprechend den landläufigen Gepflogenheiten - als "Walkman", liege darin keine Rechtsverletzung.Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der Markenbestandteil "Walkman" habe sich umgangssprachlich zu einem allgemein gebräuchlichen Begriff für tragbare Kassettenspieler entwickelt und sei daher ein Gattungsbegriff, den insbesondere der (potentielle) Abnehmerkreis für die Erzeugnisse der verschiedenen Hersteller allgemein verwende; ein gleichwertiger, auch nur annähernd gebräuchlicher Ausdruck für derartige Geräte fehle. Gemäß Paragraph 33 b, MSchG sei eine Marke auf Antrag zu löschen, wenn sie nach Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers zur Gattungsbezeichnung für die Waren oder Dienstleistungen geworden sei, für die sie eingetragen sei. Damit solle im Gegensatz zur früheren Auffassung von Lehre und Rechtsprechung, wonach die Tatsache des Bestehens der Markeneintragung die Entwicklung dieses Wortes zum Freizeichen verhindere, in Hinkunft eine Marke gelöscht werden können, wenn das Markenwort im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, die im Warenverzeichnis aufscheine, geworden sei. Angemessene Verteidigungsbemühungen des Markeninhabers könnten den Rechtsverlust hindern. Besonders zu berücksichtigen sei aber, daß die Marke als Folge ihrer Entwicklung zur Gattungsbezeichnung jede Unterscheidungskraft bei gleichzeitigem Entstehen eines entsprechenden Freihaltebedürfnisses eingebüßt habe. Es liege dann ein Zeichen vor,

dessen weitere Privilegierung dem Grundanliegen des Markenrechts widerspreche. Bezeichne die Beklagte tragbare Kassettenrekorder - entsprechend den landläufigen Gepflogenheiten - als "Walkman", liege darin keine Rechtsverletzung.

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil und sprach aus, daß der Entscheidungsgegenstand 260.000 S übersteige und die ordentliche Revision zulässig sei. Bei Beurteilung eines auf eine Markenrechtsverletzung gestützten Unterlassungsanspruchs habe das Gericht selbständig zu beurteilen, ob ein Recht der Klägerin an einer eingetragenen Marke bestehe; es könne der Marke der Klägerin den Schutz nach § 9 Abs 3 UWG dann versagen, wenn es den Löschungstatbestand nach § 33b MSchG verwirklicht sehe. Habe - wie hier - eine Marke als Folge der Entwicklung zur Gattungsbezeichnung jede Unterscheidungskraft bei gleichzeitigem Entstehen eines entsprechenden Freihaltebedürfnisses eingebüßt, liege ein Zeichen vor, dessen weitere Privilegierung Grundanliegen des Markenrechts widerspreche. In diesem Fall müsse es der Beklagten als Mitbewerberin möglich sein, dieses Zeichen zu verwenden, um den eigenen Abnehmern bekannt machen zu können, daß sie eine Alternative zur Ware der Klägerin anbiete.Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil und sprach aus, daß der Entscheidungsgegenstand 260.000 S übersteige und die ordentliche Revision zulässig sei. Bei Beurteilung eines auf eine Markenrechtsverletzung gestützten Unterlassungsanspruchs habe das Gericht selbständig zu beurteilen, ob ein Recht der Klägerin an einer eingetragenen Marke bestehe; es könne der Marke der Klägerin den Schutz nach Paragraph 9, Absatz 3, UWG dann versagen, wenn es den Löschungstatbestand nach Paragraph 33 b, MSchG verwirklicht sehe. Habe - wie hier - eine Marke als Folge der Entwicklung zur Gattungsbezeichnung jede Unterscheidungskraft bei gleichzeitigem Entstehen eines entsprechenden Freihaltebedürfnisses eingebüßt, liege ein Zeichen vor, dessen weitere Privilegierung Grundanliegen des Markenrechts widerspreche. In diesem Fall müsse es der Beklagten als Mitbewerberin möglich sein, dieses Zeichen zu verwenden, um den eigenen Abnehmern bekannt machen zu können, daß sie eine Alternative zur Ware der Klägerin anbiete.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision der Klägerin ist zulässig und im Sinne ihres Aufhebungsantrags berechtigt.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, eine eingetragene Marke verliere erst mit der Löschung ihren gesetzlichen Schutz. Die Bestimmung des § 33b MSchG beziehe sich nur auf das Löschungsverfahren, lasse aber im übrigen die einer eingetragenen Marke zukommenden Rechte, insbesondere auch jene nach § 9 Abs 3 UWG, unberührt. Dazu ist zu erwägen:Die Klägerin vertritt die Auffassung, eine eingetragene Marke verliere erst mit der Löschung ihren gesetzlichen Schutz. Die Bestimmung des Paragraph 33 b, MSchG beziehe sich nur auf das Löschungsverfahren, lasse aber im übrigen die einer eingetragenen Marke zukommenden Rechte, insbesondere auch jene nach Paragraph 9, Absatz 3, UWG, unberührt. Dazu ist zu erwägen:

Zur Frage, ob die Entwicklung einer eingetragenen Marke zu einem Freizeichen mit dem Verlust des Markenrechts verbunden ist, sind die literarischen Stellungnahmen in Österreich spärlich. Hohenecker/Friedl (Wettbewerbsrecht 171) führen zu diesem Problem ohne weitere Nachweise aus, daß sich "nach herrschender Auffassung eine eingetragene Marke nicht zum Freizeichen entwickeln" könne. Koppensteiner (Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht3, § 39 Rz 19) meint unter Hinweis auf die österreichische Rsp, daß der Schutz der eingetragenen Marke an sich unberührt bleibe, wenn das ursprünglich unterscheidungskräftige Herkunftszeichen zur Gattungsbezeichnung mutiert. Kucsko (Österreichisches und europäisches Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patenrecht, 74) verweist darauf, daß nach der früheren österreichischen Praxis zwar eine eingetragene Marke nicht zum freien Markennamen habe werden können, doch könne ihre Kennzeichnungskraft dadurch geschwächt werden, daß das Publikum sie nicht mehr als Herkunftszeichen, sondern als Gattungsbegriff auffasse; diese Problematik habe sich für den Markeninhaber seit Einführung des besonderen Löschungstatbestands des § 33b MSchG noch verschärft.Zur Frage, ob die Entwicklung einer eingetragenen Marke zu einem Freizeichen mit dem Verlust des Markenrechts verbunden ist, sind die literarischen Stellungnahmen in Österreich spärlich. Hohenecker/Friedl (Wettbewerbsrecht 171) führen zu diesem Problem ohne weitere Nachweise aus, daß sich "nach herrschender Auffassung eine eingetragene Marke nicht zum Freizeichen entwickeln" könne. Koppensteiner (Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht3, Paragraph 39, Rz 19) meint unter Hinweis auf die österreichische Rsp, daß der Schutz der eingetragenen Marke an sich unberührt bleibe, wenn das ursprünglich unterscheidungskräftige Herkunftszeichen zur Gattungsbezeichnung mutiert. Kucsko (Österreichisches und europäisches Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patenrecht, 74) verweist darauf, daß nach der früheren österreichischen Praxis zwar eine eingetragene Marke nicht zum freien Markennamen habe werden können, doch könne ihre Kennzeichnungskraft

dadurch geschwächt werden, daß das Publikum sie nicht mehr als Herkunftszeichen, sondern als Gattungsbegriff auffasse; diese Problematik habe sich für den Markeninhaber seit Einführung des besonderen Löschungstatbestands des Paragraph 33 b, MSchG noch verschärft.

Soweit überblickbar, hat sich der Oberste Gerichtshof erstmals in der Entscheidung JBl 1956, 555 mit der aufgeworfenen Frage befaßt und in gänzlich anderem Zusammenhang in einem obiter dictum ohne weitere Begründung den Rechtssatz aufgestellt, das österreichische Markenrecht nehme einer registrierten Marke, die sich zum Freizeichen entwickelt habe, nicht den Schutz nach dem MSchG und schütze sie auch dann, wenn sie nicht mehr als Herkunftszeichen eines bestimmten Unternehmens gelte; er hat in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des Patentgerichtshofs PBl 1955, 96 verwiesen, die aber insofern nicht einschlägig ist, als die dort behandelte Bezeichnung "Buchgemeinschaft" schon im Prioritätszeitpunkt als generelle Bezeichnung für eine bestimmte Betriebsform verwendet worden war. In der Entscheidung des Patentgerichtshofs PBl 1955, 162 - Bilux/Trilux wurde ohne weitere Bezugnahmen ausgeführt, daß nach österreichischem Recht die nach der Registrierung einer Marke eingetretene Entwicklung zum Freizeichen unbeachtlich sei. Die nachfolgende Rechtsprechung übernahm die in diesen Entscheidungen aufgestellten Grundsätze ohne nähere Prüfung und erstreckte sie auch auf den Schutz nach § 9 Abs 3 UWG (ÖBl 1980, 104 - Top; ÖBl 1982, 160 - Exquisit; ÖBl 1986, 7 - Miss Austria; ÖBl 1991, 32 = ecolex 1990, 696 - EXPO-Technik; 4 Ob 56/90 (insoweit nicht veröffentlicht in ecolex 1990, 696 - Weide-NAC)Soweit überblickbar, hat sich der Oberste Gerichtshof erstmals in der Entscheidung JBl 1956, 555 mit der aufgeworfenen Frage befaßt und in gänzlich anderem Zusammenhang in einem obiter dictum ohne weitere Begründung den Rechtssatz aufgestellt, das österreichische Markenrecht nehme einer registrierten Marke, die sich zum Freizeichen entwickelt habe, nicht den Schutz nach dem MSchG und schütze sie auch dann, wenn sie nicht mehr als Herkunftszeichen eines bestimmten Unternehmens gelte; er hat in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des Patentgerichtshofs PBl 1955, 96 verwiesen, die aber insofern nicht einschlägig ist, als die dort behandelte Bezeichnung "Buchgemeinschaft" schon im Prioritätszeitpunkt als generelle Bezeichnung für eine bestimmte Betriebsform verwendet worden war. In der Entscheidung des Patentgerichtshofs PBl 1955, 162 - Bilux/Trilux wurde ohne weitere Bezugnahmen ausgeführt, daß nach österreichischem Recht die nach der Registrierung einer Marke eingetretene Entwicklung zum Freizeichen unbeachtlich sei. Die nachfolgende Rechtsprechung übernahm die in diesen Entscheidungen aufgestellten Grundsätze ohne nähere Prüfung und erstreckte sie auch auf den Schutz nach Paragraph 9, Absatz 3, UWG (ÖBl 1980, 104 - Top; ÖBl 1982, 160 - Exquisit; ÖBl 1986, 7 - Miss Austria; ÖBl 1991, 32 = ecolex 1990, 696 - EXPO-Technik; 4 Ob 56/90 (insoweit nicht veröffentlicht in ecolex 1990, 696 - Weide-NAC).

Bei vergleichbarer Rechtslage wird in der deutschen Lehre und Rsp der gegenteilige Standpunkt vertreten, eine Marke könne sich zu einer im Verkehr allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Bezeichnung entwickeln (zum Folgenden: Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht12 Rz 10ff zu § 4 WZG; Fezer, Markenrecht, Rz 278ff zu § 8 MarkenG je mwN). Dies sei ein ungewöhnlicher, nur in den allerseltensten Fällen zu bejahender Vorgang, der auf einer Änderung der Verkehrsauffassung beruhe und zum Verlust des Markenrechts führe. Voraussetzung sei, daß innerhalb aller Verkehrskreise die Auffassung bestehe, die Marke diene nicht mehr als produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen. Solange noch ein rechtlich beachtlicher Teil des Verkehrs die Bezeichnung als Marke verstehe, werde sie nicht zu einem Freizeichen, einem freien Produktnamen oder einer allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Gattungsbezeichnung. Die Verkehrsauffassung bestimme sich nach den beteiligten Verkehrskreisen, und zwar vor allem nach den Herstellern und Händlern gleicher oder ähnlicher Produkte und weniger nach der Auffassung der Letztverbraucher, die leicht dazu neigten, bekannte Marken als Begriff für das Produkt zu verwenden. Bei bekannten Marken werde in Verbraucherkreisen häufig die Marke als allgemeiner Produktname verwendet; eine solche Verkehrsübung oder Verkehrsvorstellung begründe noch nicht die Eigenschaft eines Freizeichens. Auch die Verwendung einer Marke ohne Hinweis auf ihre Eigenschaft als Marke im nichtgeschäftlichen Verkehr, wie etwa in wissenschaftlichen Werken, Fachzeitschriften, Lehrbüchern, Lexika oä sei noch kein Beweis für eine Umwandlung der Marke in einen freien Produktnamen, sondern beweise nur die Verkehrsgeltung der Marke, nicht aber das Fehlen von Kennzeichnungskraft. Ein Rechtsverlust sei ausgeschlossen, wenn bei einem nennenswerten Teil der fraglichen Verkehrskreise (etwa dadurch, daß der Markeninhaber gegen jeden Verletzer vorgehe) das Bewußtsein wachgehalten werde, daß es sich um ein Zeichen handle. Für den Verlust der Markenrechte genüge es aber objektiv, daß das Zeichen infolge Säumnis seines Inhabers im Allgemeingebrauch stehe und vom Verkehr nicht mehr als Herkunftshinweis aufgefaßt werde. Ein frei gewordenes Zeichen genieße keinen Rechtsschutz mehr; das folge schon aus dem Wesen des Zeichens, das nur dann seine Funktion erfülle, wenn es auf

die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb deute. Der Markeninhaber könne sich dann auf die Eintragung der Marke im Markenregister nicht mehr berufen; die Geltendmachung von Ansprüchen aus dieser eingetragenen Marke sei rechtsmißbräuchlich. Im Interesse der Allgemeinheit könne jedermann das Zeichen im geschäftlichen Verkehr frei gebrauchen.Bei vergleichbarer Rechtslage wird in der deutschen Lehre und Rsp der gegenteilige Standpunkt vertreten, eine Marke könne sich zu einer im Verkehr allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Bezeichnung entwickeln (zum Folgenden: Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht12 Rz 10ff zu Paragraph 4, WZG; Fezer, Markenrecht, Rz 278ff zu Paragraph 8, MarkenG je mwN). Dies sei ein ungewöhnlicher, nur in den allerseltensten Fällen zu bejahender Vorgang, der auf einer Änderung der Verkehrsauffassung beruhe und zum Verlust des Markenrechts führe. Voraussetzung sei, daß innerhalb aller Verkehrskreise die Auffassung bestehe, die Marke diene nicht mehr als produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen. Solange noch ein rechtlich beachtlicher Teil des Verkehrs die Bezeichnung als Marke verstehe, werde sie nicht zu einem Freizeichen, einem freien Produktnamen oder einer allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Gattungsbezeichnung. Die Verkehrsauffassung bestimme sich nach den beteiligten Verkehrskreisen, und zwar vor allem nach den Herstellern und Händlern gleicher oder ähnlicher Produkte und weniger nach der Auffassung der Letztverbraucher, die leicht dazu neigten, bekannte Marken als Begriff für das Produkt zu verwenden. Bei bekannten Marken werde in Verbraucherkreisen häufig die Marke als allgemeiner Produktname verwendet; eine solche Verkehrsübung oder Verkehrsvorstellung begründe noch nicht die Eigenschaft eines Freizeichens. Auch die Verwendung einer Marke ohne Hinweis auf ihre Eigenschaft als Marke im nichtgeschäftlichen Verkehr, wie etwa in wissenschaftlichen Werken, Fachzeitschriften, Lehrbüchern, Lexika oä sei noch kein Beweis für eine Umwandlung der Marke in einen freien Produktnamen, sondern beweise nur die Verkehrsgeltung der Marke, nicht aber das Fehlen von Kennzeichnungskraft. Ein Rechtsverlust sei ausgeschlossen, wenn bei einem nennenswerten Teil der fraglichen Verkehrskreise (etwa dadurch, daß der Markeninhaber gegen jeden Verletzer vorgehe) das Bewußtsein wachgehalten werde, daß es sich um ein Zeichen handle. Für den Verlust der Markenrechte genüge es aber objektiv, daß das Zeichen infolge Säumnis seines Inhabers im Allgemeingebrauch stehe und vom Verkehr nicht mehr als Herkunftshinweis aufgefaßt werde. Ein frei gewordenes Zeichen genieße keinen Rechtsschutz mehr; das folge schon aus dem Wesen des Zeichens, das nur dann seine Funktion erfülle, wenn es auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb deute. Der Markeninhaber könne sich dann auf die Eintragung der Marke im Markenregister nicht mehr berufen; die Geltendmachung von Ansprüchen aus dieser eingetragenen Marke sei rechtsmißbräuchlich. Im Interesse der Allgemeinheit könne jedermann das Zeichen im geschäftlichen Verkehr frei gebrauchen.

Mit der Markenschutzgesetz-Novelle 1992 BGBl 773 wurde nach dem Beitritt Österreichs zum EWR die Richtlinie 89/104/EWG des Rates (erste Markenrichtlinie) in den innerstaatlichen Rechtsbestand übernommen und mit § 33b MSchG (entsprechend Art 12 Abs 1 der RL) ein neuer Löschungstatbestand eingeführt. § 33b MSchG idF BGBl 1992/773 lautet: "(1) Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist. (2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Zeitpunkt zurück, für den die abgeschlossene Entwicklung der Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung (Freizeichen) nachgewiesen wurde."Mit der Markenschutzgesetz-Novelle 1992 BGBl 773 wurde nach dem Beitritt Österreichs zum EWR die Richtlinie 89/104/EWG des Rates (erste Markenrichtlinie) in den innerstaatlichen Rechtsbestand übernommen und mit Paragraph 33 b, MSchG (entsprechend Artikel 12, Absatz eins, der RL) ein neuer Löschungstatbestand eingeführt. Paragraph 33 b, MSchG in der Fassung BGBl 1992/773 lautet: "(1) Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist. (2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Zeitpunkt zurück, für den die abgeschlossene Entwicklung der Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung (Freizeichen) nachgewiesen wurde."

Der erkennende Senat hält bei Prüfung der nunmehrigen Rechtslage die in der deutschen Lehre und Rechtsprechung angestellten Überlegungen im Zusammenhang mit der Entwicklung einer eingetragenen Marke zur Gattungsbezeichnung für überzeugend und schließt sich ihnen unter Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung nunmehr auch deshalb an, weil mit der Markenschutzgesetz-Novelle 1992 (wenn auch nur im Zusammenhang mit dem Löschungsverfahren) der Gedanke der Möglichkeit eines Rechtsverlustes einer eingetragenen Marke infolge Wandlung zu einem Freizeichen Teil der österreichischen Rechtsordnung geworden ist. Maßgeblich für die Schutzfähigkeit einer Marke ist demnach nicht allein, ob im Zeitpunkt ihrer Eintragung im Markenregister das Eintragungshindernis des § 4

Abs 1 Z 3 MSchG (keine Eintragung für Zeichen, die zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen im Verkehr allgemein gebräuchlich sind) bestanden hat, sondern auch, ob nach der tatsächlichen Verkehrsauffassung im Zeitpunkt der behaupteten Markenrechtsverletzung das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen angesehen wird. Abzustellen ist dabei vor allem auf die Auffassung der Hersteller und Händler gleicher oder ähnlicher Produkte. Ist es dem Markeninhaber gelungen, etwa durch regelmäßige Verteidigung seiner Marke gegen Rechtsverletzungen bei einem nennenswerten Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise das Bewußtsein wachzuhalten, es liege ein auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisendes Zeichen und keine allgemeine Gattungsbezeichnung vor, ist ein Rechtsverlust ausgeschlossen.Der erkennende Senat hält bei Prüfung der nunmehrigen Rechtslage die in der deutschen Lehre und Rechtsprechung angestellten Überlegungen im Zusammenhang mit der Entwicklung einer eingetragenen Marke zur Gattungsbezeichnung für überzeugend und schließt sich ihnen unter Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung nunmehr auch deshalb an, weil mit der Markenschutzgesetz-Novelle 1992 (wenn auch nur im Zusammenhang mit dem Löschungsverfahren) der Gedanke der Möglichkeit eines Rechtsverlustes einer eingetragenen Marke infolge Wandlung zu einem Freizeichen Teil der österreichischen Rechtsordnung geworden ist. Maßgeblich für die Schutzfähigkeit einer Marke ist demnach nicht allein, ob im Zeitpunkt ihrer Eintragung im Markenregister das Eintragungshindernis des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG (keine Eintragung für Zeichen, die zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen im Verkehr allgemein gebräuchlich sind) bestanden hat, sondern auch, ob nach der tatsächlichen Verkehrsauffassung im Zeitpunkt der behaupteten Markenrechtsverletzung das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen angesehen wird. Abzustellen ist dabei vor allem auf die Auffassung der Hersteller und Händler gleicher oder ähnlicher Produkte. Ist es dem Markeninhaber gelungen, etwa durch regelmäßige Verteidigung seiner Marke gegen Rechtsverletzungen bei einem nennenswerten Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise das Bewußtsein wachzuhalten, es liege ein auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisendes Zeichen und keine allgemeine Gattungsbezeichnung vor, ist ein Rechtsverlust ausgeschlossen.

Bei Zugrundelegung dieser Grundsätze erweist sich die Rechtssache als noch nicht spruchreif. Das Erstgericht hat zwar Feststellungen über das Verständnis der Letztverbraucher vom Begriff "Walkman" und die Verwendung dieses Markenteils im nichtgeschäftlichen Verkehr getroffen, doch kann noch nicht beurteilt werden, welche Auffassung Hersteller und Händler gleicher Produkte mit dem Zeichenteil verbinden. Sollten auch diese Verkehrskreise den Zeichenteil "Walkman" als Gattungsbezeichnung verstehen und verwenden, könnte die Klägerin mit ihren auf Markenrecht gestützten Ansprüchen nur noch unter der weiteren Voraussetzung durchdringen, daß ihr der Beweis gelänge, die Entwicklung ihrer Marke zum Freizeichen sei nicht infolge ihres Verhaltens oder ihrer Untätigkeit eingetreten. Ein Verschulden des Markeninhabers an dieser Entwicklung ist dabei nicht erforderlich; es genügt die objektive Zurechenbarkeit. Eine solche ist etwa anzunehmen, wenn der Markeninhaber in seiner Produktwerbung selbst die Marke austauschbar mit der Produktbezeichnung (substantivisch) einsetzt oder untätig bleibt, obwohl er bei angemessener Marktbeobachtung die Entwicklung seiner Marke zu einer Gattungsbezeichnung hätte erkennen können oder es trotz dieser Kenntnis unterlassen hat, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken (Fezer aaO Rz 27 zu § 49; Ingerl/Rohnke, MarkenG, Rz 30 zu § 49).Bei Zugrundelegung dieser Grundsätze erweist sich die Rechtssache als noch nicht spruchreif. Das Erstgericht hat zwar Feststellungen über das Verständnis der Letztverbraucher vom Begriff "Walkman" und die Verwendung dieses Markenteils im nichtgeschäftlichen Verkehr getroffen, doch kann noch nicht beurteilt werden, welche Auffassung Hersteller und Händler gleicher Produkte mit dem Zeichenteil verbinden. Sollten auch diese Verkehrskreise den Zeichenteil "Walkman" als Gattungsbezeichnung verstehen und verwenden, könnte die Klägerin mit ihren auf Markenrecht gestützten Ansprüchen nur noch unter der weiteren Voraussetzung durchdringen, daß ihr der Beweis gelänge, die Entwicklung ihrer Marke zum Freizeichen sei nicht infolge ihres Verhaltens oder ihrer Untätigkeit eingetreten. Ein Verschulden des Markeninhabers an dieser Entwicklung ist dabei nicht erforderlich; es genügt die objektive Zurechenbarkeit. Eine solche ist etwa anzunehmen, wenn der Markeninhaber in seiner Produktwerbung selbst die Marke austauschbar mit der Produktbezeichnung (substantivisch) einsetzt oder untätig bleibt, obwohl er bei angemessener Marktbeobachtung die Entwicklung seiner Marke zu einer Gattungsbezeichnung hätte erkennen können oder es trotz dieser Kenntnis unterlassen hat, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken (Fezer aaO Rz 27 zu Paragraph 49 ;, Ingerl/Rohnke, MarkenG, Rz 30 zu Paragraph 49,).

Zur Verbreiterung der Tatsachengrundlage im aufgezeigten Sinn war eine Aufhebung der Entscheidungen der

Vorinstanzen nicht zu vermeiden.

Die Anregung der Klägerin, beim EuGH ein Verfahren über ein Vorabentscheidungsersuchen gem Art 177 EG-V einzuleiten, war nicht aufzugreifen: Das Gemeinschaftsrecht hat nämlich bisher die Markenrechte der Mitgliedstaaten nicht vollständig angeglichen; weder bestehen einheitliche Vorschriften über die Rechtsfolgen der Eintragung einer Marke, noch schließt das Gemeinschaftsrecht aus, daß auf die Marken andere Rechtsvorschriften als die des Markenrechts, insbesondere auch die Vorschriften über den unlauteren Wettbewerb, Anwendung finden (vgl Erwägungsgrund 3 und 6 der ersten Markenschutzrichtlinie). Die Entscheidung hängt damit nicht von der Auslegung einer Gemeinschaftsnorm ab.Die Anregung der Klägerin, beim EuGH ein Verfahren über ein Vorabentscheidungsersuchen gem Artikel 177, EG-V einzuleiten, war nicht aufzugreifen: Das Gemeinschaftsrecht hat nämlich bisher die Markenrechte der Mitgliedstaaten nicht vollständig angeglichen; weder bestehen einheitliche Vorschriften über die Rechtsfolgen der Eintragung einer Marke, noch schließt das Gemeinschaftsrecht aus, daß auf die Marken andere Rechtsvorschriften als die des Markenrechts, insbesondere auch die Vorschriften über den unlauteren Wettbewerb, Anwendung finden vergleiche Erwägungsgrund 3 und 6 der ersten Markenschutzrichtlinie). Die Entscheidung hängt damit nicht von der Auslegung einer Gemeinschaftsnorm ab.

Der Kostenvorbehalt beruht auf § 52 Abs 1 zweiter Satz ZPODer Kostenvorbehalt beruht auf Paragraph 52, Absatz eins, zweiter Satz ZPO.

Anmerkung

E54017 04A01219

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1999:0040OB00121.99V.0518.000

Dokumentnummer

JJT_19990518_OGH0002_0040OB00121_99V0000_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