jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 1998/11/24 4Ob266/98s

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 24.11.1998

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht 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 und den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei M*****, vertreten durch Dr. Hans Georg Zeiner und Dr. Brigitte Heaman-Dunn, Rechtsanwälte in Wien, wider die beklagte Partei Emma P*****, vertreten durch Dr. Gerhard Engin-Deniz und Mag. Dr. Christian Reimitz, Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung, Veröffentlichung und Rechnungslegung (Gesamtstreitwert S 600.000), infolge außerordentlicher Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Linz als Berufungsgericht vom 13. Juli 1998, GZ 3 R 117/98s-111, womit das Urteil des Landesgerichtes Salzburg vom 6. April 1998, GZ 7 Cg 200/95p-103, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit S

21.645 bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens (darin S 3.607,50 Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Entscheidungsgründe:

Für die Klägerin wurde mit Priorität vom 20. 9. 1968 die Wortmarke Nr 63509 "Tabasco" und mit Priorität vom 23. 9. 1968 die Wort-Bild-Marke Nr 64707 (eine Verpackung darstellend, die das Wort "Tabasco" in verschiedenen Schriftzügen enthält) eingetragen. Die Wort-Bild-Marke ist wegen Nichtzahlung der Erneuerungsgebühr mit Wirkung vom 30. 6. 1998 erloschen. Mit Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenats vom 8. 11. 1989 wurden beide Marken gemäß § 33a MSchG teilweise - nämlich hinsichtlich einzelner Warengruppen - gelöscht. Mit Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenats vom 13. 11. 1996, Om 4/96-6, wurde auf Antrag der Beklagten die Wortmarke Tabasco mit Wirkung vom Tag ihrer Registrierung gelöscht und festgestellt, daß die Wort-Bild-Marke Nr 64707 nicht eintragungsfähig war. Gegen dieses Erkenntnis hat die Klägerin Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof erhoben. Dieser hat der Beschwerde - soweit sie die Löschung der Wortmarke bekämpft - aufschiebende Wirkung zuerkannt.Für die Klägerin wurde mit Priorität vom 20. 9. 1968 die Wortmarke Nr 63509 "Tabasco" und mit Priorität vom 23. 9. 1968 die Wort-Bild-Marke Nr 64707 (eine Verpackung darstellend, die das Wort "Tabasco" in verschiedenen Schriftzügen enthält) eingetragen. Die Wort-Bild-Marke ist wegen Nichtzahlung der Erneuerungsgebühr mit Wirkung vom 30. 6. 1998 erloschen. Mit Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenats vom 8. 11. 1989 wurden beide Marken gemäß Paragraph 33 a, MSchG teilweise - nämlich hinsichtlich einzelner Warengruppen - gelöscht. Mit Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenats vom 13. 11. 1996, Om 4/96-6, wurde auf Antrag der Beklagten die Wortmarke

Tabasco mit Wirkung vom Tag ihrer Registrierung gelöscht und festgestellt, daß die Wort-Bild-Marke Nr 64707 nicht eintragungsfähig war. Gegen dieses Erkenntnis hat die Klägerin Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof erhoben. Dieser hat der Beschwerde - soweit sie die Löschung der Wortmarke bekämpft - aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Die Beklagte betrieb bis 2. 10. 1996 im Fordhof in S***** ein Restaurant mit der Bezeichnung "Tabasco". Sie hat die Gastgewerbekonzession mit 2. 10. 1996 zurückgelegt und das Lokal verkauft. Seit 1. 11. 1996 befindet sie sich in Pension. Das Lokal wird unter einer anderen Bezeichnung weitergeführt.

Die Klägerin begehrt Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Tabasco" insbesondere in Form der Etablissementbezeichnung "Tabasco im Fordhof" für ein Cafe-Restaurant, Vernichtung aller schriftlichen, diese Bezeichnung enthaltenden Unterlagen, Rechnungslegung und Zahlung von 4 % des sich aus der Rechnungslegung ergebenden Umsatzes sowie Urteilsveröffentlichung. Sie stützt ihre Ansprüche auf § 9 Abs 1 und 3 UWG. Die Beklagte verstoße durch Verwendung der mit den Marken der Klägerin identischen Bezeichnung "Tabasco" gegen § 9 UWG. Im übrigen genieße das Zeichen "Tabasco" - unabhängig von einer Registrierung als Marke - auch als Unternehmenskennzeichen der Klägerin Verkehrsgeltung und sei als solches durch § 9 UWG geschützt.Die Klägerin begehrt Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Tabasco" insbesondere in Form der Etablissementbezeichnung "Tabasco im Fordhof" für ein Cafe-Restaurant, Vernichtung aller schriftlichen, diese Bezeichnung enthaltenden Unterlagen, Rechnungslegung und Zahlung von 4 % des sich aus der Rechnungslegung ergebenden Umsatzes sowie Urteilsveröffentlichung. Sie stützt ihre Ansprüche auf Paragraph 9, Absatz eins und 3 UWG. Die Beklagte verstoße durch Verwendung der mit den Marken der Klägerin identischen Bezeichnung "Tabasco" gegen Paragraph 9, UWG. Im übrigen genieße das Zeichen "Tabasco" - unabhängig von einer Registrierung als Marke - auch als Unternehmenskennzeichen der Klägerin Verkehrsgeltung und sei als solches durch Paragraph 9, UWG geschützt.

Die Beklagte beantragt Klageabweisung. Verwechslungsgefahr sei mangels Gleichartigkeit der vertriebenen Waren bzw Dienstleistungen nicht gegeben. Bei "Tabasco" handle es sich einerseits um eine geographische Bezeichnung für einen mexikanischen Teilstaat im Sinn des § 4 Abs 1 Z 2 MSchG, andererseits um eine Warenbezeichnung im Sinn des§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG, und zwar um den Namen einer Pflanze, aus der die Tabasco-Gewürzsoße erzeugt werde. Als Warenname sei dieses Zeichen absolut schutzunfähig und hätte daher nicht als Marke registriert werden dürfen. Da "Tabasco" als Pflanzenname schon lange vor seiner Verwendung durch die Klägerin bekannt gewesen sei, könne dieses Zeichen nicht monopolisiert werden. Im übrigen sei die Wiederholungsgefahr mit Rücksicht auf die Pensionierung der Beklagten weggefallen. Rechnungslegungs- und Zahlungsbegehren seien verspätet.Die Beklagte beantragt Klageabweisung. Verwechslungsgefahr sei mangels Gleichartigkeit der vertriebenen Waren bzw Dienstleistungen nicht gegeben. Bei "Tabasco" handle es sich einerseits um eine geographische Bezeichnung für einen mexikanischen Teilstaat im Sinn des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG, andererseits um eine Warenbezeichnung im Sinn des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG, und zwar um den Namen einer Pflanze, aus der die Tabasco-Gewürzsoße erzeugt werde. Als Warenname sei dieses Zeichen absolut schutzunfähig und hätte daher nicht als Marke registriert werden dürfen. Da "Tabasco" als Pflanzenname schon lange vor seiner Verwendung durch die Klägerin bekannt gewesen sei, könne dieses Zeichen nicht monopolisiert werden. Im übrigen sei die Wiederholungsgefahr mit Rücksicht auf die Pensionierung der Beklagten weggefallen. Rechnungslegungs- und Zahlungsbegehren seien verspätet.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es stellte über den eingangs wiedergegebenen Sachverhalt hinaus ergänzend fest, "Tabasco" sei der Name einer bestimmten Gewürzpflanze, einer Capsicumart, die die Klägerin vor etwa 100 Jahren für die Herstellung der von ihr damals auf den Markt gebrachten Tabasco-Soße verwendet habe. Es sei nicht die Pflanze nach dieser Soße benannt worden, sondern "Tabasco-Pfeffer" als Pflanze mindestens seit dem Jahr 1850 bekannt. Lieferungen seien auch aus Kenia gekommen. Die Bezeichnung "Tabasco-Piment" finde sich in allen Nachschlagewerken. Auch ein Unternehmen in Florida verkaufe Pfefferschoten unter der Bezeichnung "Tabasco" bzw "Tobasco". Bei "Tabasco-Pfeffer" und "Tabasco-Piment" handle es sich um ähnliche Gewürzpflanzen. Es handle sich dabei - da diese Bedeutung den inländischen Verkehrskreisen nicht allgemein bekannt sei - um Worte der Fachsprache. Mit diesen Pflanzen werde auch Handel getrieben, so daß das Wort "Tabasco" in diesen Bedeutungen die schlagwortartige (Kurz-)Bezeichnung einer bestimmten Warengattung sei. Der Grundsatz, wonach im Verkehr allgemein gebräuchliche Bezeichnungen bestimmter Warengattungen nicht als Marke registriert werden können und nicht den Schutz nach § 9 UWG genießen, gelte auch für Worte der Fachsprache. Zur Abgrenzung zwischen absolut schutzunfähign und solchen Bezeichnungen, die bei Verkehrsgeltung nach § 9 Abs 3 UWG geschützt werden können,

müßten dieselben Kriterien herangezogen werden, die nach § 4 Abs 1 Z 1 und 2 MSchG für die Frage entscheidend seien, in welchen Fällen bei Verkehrsgeltung eine Registrierung als Marke möglich sei. Nach Wettbewerbsrecht absolut schutzunfähige Zeichen könnten Schutzfähigkeit auch nicht durch Verkehrsgeltung erlangen. Im übrigen sei das Gericht gemäß § 57 MSchG zur Frage der Schutzfähigkeit an das rechtskräftige Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenats vom 13. 11. 1996 gebunden. Hinsichtlich Unterlassungs- und Veröffentlichungsbegehren sei die Wiederholungsgefahr weggefallen.Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es stellte über den eingangs wiedergegebenen Sachverhalt hinaus ergänzend fest, "Tabasco" sei der Name einer bestimmten Gewürzpflanze, einer Capsicumart, die die Klägerin vor etwa 100 Jahren für die Herstellung der von ihr damals auf den Markt gebrachten Tabasco-Soße verwendet habe. Es sei nicht die Pflanze nach dieser Soße benannt worden, sondern "Tabasco-Pfeffer" als Pflanze mindestens seit dem Jahr 1850 bekannt. Lieferungen seien auch aus Kenia gekommen. Die Bezeichnung "Tabasco-Piment" finde sich in allen Nachschlagewerken. Auch ein Unternehmen in Florida verkaufe Pfefferschoten unter der Bezeichnung "Tabasco" bzw "Tobasco". Bei "Tabasco-Pfeffer" und "Tabasco-Piment" handle es sich um ähnliche Gewürzpflanzen. Es handle sich dabei - da diese Bedeutung den inländischen Verkehrskreisen nicht allgemein bekannt sei - um Worte der Fachsprache. Mit diesen Pflanzen werde auch Handel getrieben, so daß das Wort "Tabasco" in diesen Bedeutungen die schlagwortartige (Kurz-)Bezeichnung einer bestimmten Warengattung sei. Der Grundsatz, wonach im Verkehr allgemein gebräuchliche Bezeichnungen bestimmter Warengattungen nicht als Marke registriert werden können und nicht den Schutz nach Paragraph 9, UWG genießen, gelte auch für Worte der Fachsprache. Zur Abgrenzung zwischen absolut schutzunfähign und solchen Bezeichnungen, die bei Verkehrsgeltung nach Paragraph 9, Absatz 3, UWG geschützt werden können, müßten dieselben Kriterien herangezogen werden, die nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer eins und 2 MSchG für die Frage entscheidend seien, in welchen Fällen bei Verkehrsgeltung eine Registrierung als Marke möglich sei. Nach Wettbewerbsrecht absolut schutzunfähige Zeichen könnten Schutzfähigkeit auch nicht durch Verkehrsgeltung erlangen. Im übrigen sei das Gericht gemäß Paragraph 57, MSchG zur Frage der Schutzfähigkeit an das rechtskräftige Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenats vom 13. 11. 1996 gebunden. Hinsichtlich Unterlassungs- und Veröffentlichungsbegehren sei die Wiederholungsgefahr weggefallen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Klägerin nicht Folge und sprach aus, daß der Wert des Entscheidungsgegenstandes S 260.000 übersteige und die ordentliche Revision nicht zulässig sei. Bezeichnungen nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG, zu welchen auch der Begriff Tabasco gehöre, sei sowohl die Registrierung als Marke als auch der Schutz als Unternehmenskennzeichen nach § 9 UWG versagt. Bei Heranziehung der hier maßgeblichen Kriterien ergebe sich eine absolute Schutzunfähigkeit des Zeichens "Tabasco" auch im Falle seiner Verkehrsgeltung. Bei diesem Wort handle es sich um das prägende Stammwort für zwei ähnliche Gewürzpflanzen, das in den beteiligten Verkehrskreisen als Gattungsbegriff zur Bezeichnung der Ware verwendet werde. Es sei damit ein im Verkehr allgemein gebräuchliches Zeichen im Sinn des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG, auch wenn nicht jedermann oder jedenfalls der überwiegende Teil des Publikums das Zeichen kenne. Es reiche aus, daß das Wort in den beteiligten Verkehrskreisen als Gattungsbegriff zur Bezeichnung von Waren allgemein verwendet wird. Handle es sich dabei um seltene Waren oder hochspezialisierte Dienstleistungen, an denen nur ein sehr kleiner Abnehmerkreis interessiert sei, komme es eben nur auf die Auffassung dieses kleinen und fachlich gebildeten Personenkreises an. Liege aber eine Gattungsbezeichnung im Sinn des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG vor, könne sich die Klägerin nicht darauf berufen, daß das Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren ihres Unternehmens gelte, weil § 4 Abs 2 MSchG nur auf beschreibende Angaben (§ 4 Abs 1 Z 2 MSchG) anzuwenden sei, während an Gattungsbezeichnungen nach der derzeitigen österreichischen Rechtslage ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe.Das Berufungsgericht gab der Berufung der Klägerin nicht Folge und sprach aus, daß der Wert des Entscheidungsgegenstandes S 260.000 übersteige und die ordentliche Revision nicht zulässig sei. Bezeichnungen nach Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG, zu welchen auch der Begriff Tabasco gehöre, sei sowohl die Registrierung als Marke als auch der Schutz als Unternehmenskennzeichen nach Paragraph 9, UWG versagt. Bei Heranziehung der hier maßgeblichen Kriterien ergebe sich eine absolute Schutzunfähigkeit des Zeichens "Tabasco" auch im Falle seiner Verkehrsgeltung. Bei diesem Wort handle es sich um das prägende Stammwort für zwei ähnliche Gewürzpflanzen, das in den beteiligten Verkehrskreisen als Gattungsbegriff zur Bezeichnung der Ware verwendet werde. Es sei damit ein im Verkehr allgemein gebräuchliches Zeichen im Sinn des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG, auch wenn nicht jedermann oder jedenfalls der überwiegende Teil des Publikums das Zeichen kenne. Es reiche aus, daß das Wort in den beteiligten Verkehrskreisen als Gattungsbegriff zur Bezeichnung von Waren allgemein verwendet wird. Handle es sich dabei um

seltene Waren oder hochspezialisierte Dienstleistungen, an denen nur ein sehr kleiner Abnehmerkreis interessiert sei, komme es eben nur auf die Auffassung dieses kleinen und fachlich gebildeten Personenkreises an. Liege aber eine Gattungsbezeichnung im Sinn des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG vor, könne sich die Klägerin nicht darauf berufen, daß das Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren ihres Unternehmens gelte, weil Paragraph 4, Absatz 2, MSchG nur auf beschreibende Angaben (Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG) anzuwenden sei, während an Gattungsbezeichnungen nach der derzeitigen österreichischen Rechtslage ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision der Klägerin ist zulässig, weil der Oberste Gerichtshof zu dem sich aus der Nichtumsetzung des Art 3 Abs 3 erster Satz der Markenrichtlinie im Zusammenhang mit dem Schutz von Gattungsbezeichnungen ergebenden Fragen noch nicht Stellung genommen hat. Sie ist aber nicht berechtigt.Die Revision der Klägerin ist zulässig, weil der Oberste Gerichtshof zu dem sich aus der Nichtumsetzung des Artikel 3, Absatz 3, erster Satz der Markenrichtlinie im Zusammenhang mit dem Schutz von Gattungsbezeichnungen ergebenden Fragen noch nicht Stellung genommen hat. Sie ist aber nicht berechtigt.

Die Klägerin stützt ihre Ansprüche zunächst auf die zu ihren Gunsten noch registrierte Marke.

Bei Beurteilung des mit der Eintragung einer Marke verbundenen wettbewerbsrechtlichen Schutzes haben die Gerichte die Vorfrage, ob das Markenrecht der Klägerin nach den Bestimmungen des Markenschutzgesetzes besteht, selbständig und ohne Bindung an die Entscheidung des Patentamtes im Eintragungsverfahren zu prüfen (stRSp ÖBl 1994, 124 - Eurostock mwN; ÖBl 1995, 34 - TÜV II) und können einer registrierten Marke (unter der Annahme eines absoluten Eintragungshindernisses) den Schutz des § 9 Abs 3 UWG versagen.Bei Beurteilung des mit der Eintragung einer Marke verbundenen wettbewerbsrechtlichen Schutzes haben die Gerichte die Vorfrage, ob das Markenrecht der Klägerin nach den Bestimmungen des Markenschutzgesetzes besteht, selbständig und ohne Bindung an die Entscheidung des Patentamtes im Eintragungsverfahren zu prüfen (stRSp ÖBl 1994, 124 - Eurostock mwN; ÖBl 1995, 34 - TÜV römisch II) und können einer registrierten Marke (unter der Annahme eines absoluten Eintragungshindernisses) den Schutz des Paragraph 9, Absatz 3, UWG versagen.

Gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen im Verkehr allgemein gebräuchlich sind. Der Oberste Patent- und Markensenat hat in seiner Entscheidung Om 4/96 (PBl 1997, 130) im Einklang mit der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes (ÖBl 1985, 41 - Pisang; ÖBl 1990, 165 - Kombucha) ausgeführt, daß im Interesse des Export- und Importhandels, insbesondere des inländischen Absatzes ausländischer Waren ein Freihaltebedürfnis an fremdsprachigen Angaben bestehen könne, die als Bezeichnung einer bestimmten Gattung ausländischer Waren im Ausland allgemein gebräuchlich seien, während die Bezeichnung im Inland - soweit die Ware hier bekannt sei - für eine Phantasieangabe gehalten werde. Eine Monopolisierung eines solchen Wortes zugunsten eines einzelnen Importeurs verwehrte es allen anderen Importeuren, das Erzeugnis unter seiner im Ursprungsland gebräuchlichen typischen Bezeichnung auf den Markt zu bringen. Diese Überlegungen führten zur absoluten Schutzunfähigkeit einer solchen Bezeichnung. Daß ein Zeichen im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG "im Verkehr allgemein gebräuchlich" ist, bedeute im übrigen nicht, daß jedermann oder jedenfalls der überwiegende Teil des Publikums das Zeichen kennen müßte; nach der zum Freihaltebedürfnis an Wörtern der Fachsprache sowie an fremdsprachigen Ausdrücken entwickelten, auch für ausländische Gattungsbezeichnungen anzuwendenden Rechtsprechung bedeute die geforderte allgemeine Gebräuchlichkeit im Verkehr nur, daß das Wort in den beteiligten Verkehrskreisen als Gattungsbegriff zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen allgemein verwendet wird. Handle es sich daher um seltene Waren oder hochspezialisierte Dienstleistungen, an denen nur ein sehr kleiner Abnehmerkreis interessiert sei, komme es eben nur auf die Auffassung dieses kleinen und fachlich gebildeten Personenkreises an. Der Oberste Gerichtshof hält diese schon bisher vertretene Auffassung (ÖBl 1991, 32 - Expo-Technik) aufrecht.Gemäß Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen im Verkehr allgemein gebräuchlich sind. Der Oberste Patent- und Markensenat hat in seiner Entscheidung Om 4/96 (PBl 1997, 130) im Einklang mit der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes (ÖBl 1985, 41 - Pisang; ÖBl 1990, 165 - Kombucha) ausgeführt, daß im Interesse des Export- und Importhandels, insbesondere des inländischen Absatzes ausländischer Waren ein Freihaltebedürfnis an fremdsprachigen Angaben bestehen könne, die als Bezeichnung einer bestimmten Gattung ausländischer Waren im Ausland allgemein gebräuchlich seien, während

die Bezeichnung im Inland - soweit die Ware hier bekannt sei - für eine Phantasieangabe gehalten werde. Eine Monopolisierung eines solchen Wortes zugunsten eines einzelnen Importeurs verwehrte es allen anderen Importeuren, das Erzeugnis unter seiner im Ursprungsland gebräuchlichen typischen Bezeichnung auf den Markt zu bringen. Diese Überlegungen führten zur absoluten Schutzunfähigkeit einer solchen Bezeichnung. Daß ein Zeichen im Sinne des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG "im Verkehr allgemein gebräuchlich" ist, bedeute im übrigen nicht, daß jedermann oder jedenfalls der überwiegende Teil des Publikums das Zeichen kennen müßte; nach der zum Freihaltebedürfnis an Wörtern der Fachsprache sowie an fremdsprachigen Ausdrücken entwickelten, auch für ausländische Gattungsbezeichnungen anzuwendenden Rechtsprechung bedeute die geforderte allgemeine Gebräuchlichkeit im Verkehr nur, daß das Wort in den beteiligten Verkehrskreisen als Gattungsbegriff zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen allgemein verwendet wird. Handle es sich daher um seltene Waren oder hochspezialisierte Dienstleistungen, an denen nur ein sehr kleiner Abnehmerkreis interessiert sei, komme es eben nur auf die Auffassung dieses kleinen und fachlich gebildeten Personenkreises an. Der Oberste Gerichtshof hält diese schon bisher vertretene Auffassung (ÖBl 1991, 32 - Expo-Technik) aufrecht.

Bei "Tabasco" handelt es sich um eine Gattungsbezeichnung im Sinn des§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG, nämlich eine Bezeichnung für zwei ähnliche Gewürzpflanzen (Tabasco-Pfeffer und Tabasco-Piment), mit denen Handel betrieben wird und die bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt ist. Im Zeitpunkt der Markeneintragung (1968) bestand damit ein absolutes Freihaltebedürfnis, die Marke der Klägerin hätte nicht eingetragen werden dürfen (Fitz/Gamerith, Wettbewerbsrecht2, 39). Daß dieses Zeichen als (Gattungs)Bezeichnung für ein Gewürz nur in den an derartigen Waren interessierten Verkehrskreisen bekannt sein mag, ändert daran nichts. Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes bedeutet der Begriff "im Verkehr allgemein gebräuchlich" des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG, daß das Wort in den - bezogen auf die Warengattung - beteiligten Verkehrskreisen als Gattungsbegriff zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen allgemein verwendet wird. Handelt es sich dabei - wie hier - um seltene Waren, an denen nur ein kleiner Abnehmerkreis interessiert ist, kommt es nur auf die Auffassung dieses kleinen fachlich gebildeten Personenkreises an (Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht3, Rz 18 und 24 zu § 39, ÖBl 1991, 32 - Expo-Technik; ÖBl 1995, 34 - TÜV II).Bei "Tabasco" handelt es sich um eine Gattungsbezeichnung im Sinn des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG, nämlich eine Bezeichnung für zwei ähnliche Gewürzpflanzen (Tabasco-Pfeffer und Tabasco-Piment), mit denen Handel betrieben wird und die bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt ist. Im Zeitpunkt der Markeneintragung (1968) bestand damit ein absolutes Freihaltebedürfnis, die Marke der Klägerin hätte nicht eingetragen werden dürfen (Fitz/Gamerith, Wettbewerbsrecht2, 39). Daß dieses Zeichen als (Gattungs)Bezeichnung für ein Gewürz nur in den an derartigen Waren interessierten Verkehrskreisen bekannt sein mag, ändert daran nichts. Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes bedeutet der Begriff "im Verkehr allgemein gebräuchlich" des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG, daß das Wort in den - bezogen auf die Warengattung - beteiligten Verkehrskreisen als Gattungsbegriff zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen allgemein verwendet wird. Handelt es sich dabei - wie hier - um seltene Waren, an denen nur ein kleiner Abnehmerkreis interessiert ist, kommt es nur auf die Auffassung dieses kleinen fachlich gebildeten Personenkreises an (Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht3, Rz 18 und 24 zu Paragraph 39,, ÖBl 1991, 32 - Expo-Technik; ÖBl 1995, 34 - TÜV römisch II).

Entgegen der Auffassung der Revision ist daher auf den Personenkreis abzustellen, der Adressat der Leistung ist (Koppensteiner aaO § 39 Rz 18, Seite 841), beim Warenbezug somit auf denjenigen, der am Vertrieb oder Bezug jener Warengattung interessiert ist, die durch das in Frage stehende Zeichen in allgemein gebräuchlicher Weise bezeichnet wird. Im vorliegenden Fall sind das die am Vertrieb oder Bezug von Gewürzen Interessierten, nicht aber generell alle Konsumenten, die Warengruppen, für die die Marke der Klägerin geschützt wurde, beziehen.Entgegen der Auffassung der Revision ist daher auf den Personenkreis abzustellen, der Adressat der Leistung ist (Koppensteiner aaO Paragraph 39, Rz 18, Seite 841), beim Warenbezug somit auf denjenigen, der am Vertrieb oder Bezug jener Warengattung interessiert ist, die durch das in Frage stehende Zeichen in allgemein gebräuchlicher Weise bezeichnet wird. Im vorliegenden Fall sind das die am Vertrieb oder Bezug von Gewürzen Interessierten, nicht aber generell alle Konsumenten, die Warengruppen, für die die Marke der Klägerin geschützt wurde, beziehen.

An dieser Rechtsprechung ist auch bei richtlinienkonformer Auslegung des§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG im Sinn des Art 3 Abs 1 lit d der Markenrichtlinie festzuhalten. Die in der Richtlinie vorgenommene Formulierung "Zeichen die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in der redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheit üblich sind", bedeutet nicht, daß

jedermann oder zumindest der überwiegende Teil des Publikums dieses Zeichen kennen müßte, es daher für alle oder zumindest die überwiegende Zahl der Verkehrsteilnehmer "üblich" sein müsse, sondern bedeutet nur, daß seine Verwendung in der Gepflogenheit (der damit Befaßten) verkehrsüblich ist. Wird dieser Begriff daher nur von einem kleinen Personenkreis verwendet, so kommt es eben nur auf die Verkehrsgepflogenheiten dieses kleinen Personenkreises an (Koppensteiner aaO § 39 Rz 18 ÖBl 1991, 32 - Expo-Technik; ÖBl 1975, 34 - TÜV II).An dieser Rechtsprechung ist auch bei richtlinienkonformer Auslegung des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG im Sinn des Artikel 3, Absatz eins, Litera d, der Markenrichtlinie festzuhalten. Die in der Richtlinie vorgenommene Formulierung "Zeichen die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in der redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheit üblich sind", bedeutet nicht, daß jedermann oder zumindest der überwiegende Teil des Publikums dieses Zeichen kennen müßte, es daher für alle oder zumindest die überwiegende Zahl der Verkehrsteilnehmer "üblich" sein müsse, sondern bedeutet nur, daß seine Verwendung in der Gepflogenheit (der damit Befaßten) verkehrsüblich ist. Wird dieser Begriff daher nur von einem kleinen Personenkreis verwendet, so kommt es eben nur auf die Verkehrsgepflogenheiten dieses kleinen Personenkreises an (Koppensteiner aaO Paragraph 39, Rz 18 ÖBl 1991, 32 - Expo-Technik; ÖBl 1975, 34 - TÜV römisch II).

Die Revision zeigt zu Recht auf, daß das im Markenschutzgesetz normierte absolute Freihaltebedürfnis für Gattungsbezeichnungen dem Art 3 Abs 3 iVm Art 3 Abs 1 lit d der Markenrichtlinie widerspricht:Die Revision zeigt zu Recht auf, daß das im Markenschutzgesetz normierte absolute Freihaltebedürfnis für Gattungsbezeichnungen dem Artikel 3, Absatz 3, in Verbindung mit Artikel 3, Absatz eins, Litera d, der Markenrichtlinie widerspricht:

Art 3 Abs 3 der Markenrichtlinie läßt den Verkehrsgeltungsnachweis auch bei Gattungsbezeichnungen zu, und zwar auch dann, wenn die Verkehrsgeltung erst nach der Registrierung entstand. § 4 Abs 2 des Markenschutzgesetzes ist somit insoweit richtlinienwidrig, als es den Verkehrsgeltungsnachweis bei Gattungsbezeichnungen nicht zuläßt. Insoweit wurde die Markenrichtlinie in Österreich bisher nicht umgesetzt (Pöchhacker, Umsetzung von Richtlinien, in Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wirtschaftsprivatrecht Teil 2, 53; Marterer, Auswirkungen der Markenschutzgesetz-Novelle 1992 auf den Ausschließungsgrund des Freizeichens ÖBl 1993, 60 ff).Artikel 3, Absatz 3, der Markenrichtlinie läßt den Verkehrsgeltungsnachweis auch bei Gattungsbezeichnungen zu, und zwar auch dann, wenn die Verkehrsgeltung erst nach der Registrierung entstand. Paragraph 4, Absatz 2, des Markenschutzgesetzes ist somit insoweit richtlinienwidrig, als es den Verkehrsgeltungsnachweis bei Gattungsbezeichnungen nicht zuläßt. Insoweit wurde die Markenrichtlinie in Österreich bisher nicht umgesetzt (Pöchhacker, Umsetzung von Richtlinien, in Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wirtschaftsprivatrecht Teil 2, 53; Marterer, Auswirkungen der Markenschutzgesetz-Novelle 1992 auf den Ausschließungsgrund des Freizeichens ÖBl 1993, 60 ff).

Eine unmittelbare Wirkung der Markenrichtlinie (soweit sie nicht umgesetzt wurde) im Verhältnis zwischen Privaten ist zu verneinen (EuZW 1996, 236; Zahradnik, Die Anwendung von nicht umgesetzten EWG-Richtlinien auf Privatrechtsverhältnisse, ecolex 1992, 606 ff). Eine richtlinienkonforme Auslegung des § 4 Abs 2 MSchG ist schon deshalb nicht möglich, weil diese Bestimmung ausdrücklich auf beschreibende Kennzeichen des § 4 Abs 1 Z 2 MSchG beschränkt ist und eine Anwendung auf Fälle des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG damit offenbar nicht beabsichtigt war (vgl Pöchhacker aaO 53).Eine unmittelbare Wirkung der Markenrichtlinie (soweit sie nicht umgesetzt wurde) im Verhältnis zwischen Privaten ist zu verneinen (EuZW 1996, 236; Zahradnik, Die Anwendung von nicht umgesetzten EWG-Richtlinien auf Privatrechtsverhältnisse, ecolex 1992, 606 ff). Eine richtlinienkonforme Auslegung des Paragraph 4, Absatz 2, MSchG ist schon deshalb nicht möglich, weil diese Bestimmung ausdrücklich auf beschreibende Kennzeichen des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG beschränkt ist und eine Anwendung auf Fälle des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG damit offenbar nicht beabsichtigt war vergleiche Pöchhacker aaO 53).

Ob der Unterlassungsanspruch der Klägerin im Falle der Umsetzung des Art 3 Abs 3 der Richtlinie gerechtfertigt wäre, muß dahingestellt bleiben, hinge aber davon ab, ob der österreichische Gesetzgeber von seiner Möglichkeit Gebrauch macht, das strengere (alte) Recht für bereits eingetragene Marken weiter beizubehalten, eine Möglichkeit, die die Richtlinie dem nationalen Gesetzgeber offenläßt (Art 3 Abs 4 Markenrichtlinie). Die Richtlinie überläßt es dem nationalen Recht auch, zu bestimmen, daß eine Marke nicht (nachträglich) für ungültig erklärt wird (somit auch dann Bestand hat), wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde (Art 3 Abs 3 Markenrichtlinie). Eine entsprechende Regelung fehlt dem geltenden österreichischen Markenschutzgesetz.Ob der Unterlassungsanspruch der Klägerin im Falle der Umsetzung des Artikel 3, Absatz 3, der Richtlinie gerechtfertigt wäre, muß dahingestellt bleiben, hinge aber davon ab, ob der österreichische Gesetzgeber von seiner Möglichkeit Gebrauch

macht, das strengere (alte) Recht für bereits eingetragene Marken weiter beizubehalten, eine Möglichkeit, die die Richtlinie dem nationalen Gesetzgeber offenläßt (Artikel 3, Absatz 4, Markenrichtlinie). Die Richtlinie überläßt es dem nationalen Recht auch, zu bestimmen, daß eine Marke nicht (nachträglich) für ungültig erklärt wird (somit auch dann Bestand hat), wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde (Artikel 3, Absatz 3, Markenrichtlinie). Eine entsprechende Regelung fehlt dem geltenden österreichischen Markenschutzgesetz.

Die Vorinstanzen haben damit zu Recht erkannt, daß nach der derzeitigen gesetzlichen Lage in Österreich die vorliegende Gattungsbezeichnung im Sinn des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG absolut schutzunfähig ist und auch nicht durch eine allenfalls nachträglich eingetretene Verkehrsgeltung schutzfähig werden konnte. Die Klägerin kann ihre Begehren damit nicht auf ihr Markenrecht stützen.Die Vorinstanzen haben damit zu Recht erkannt, daß nach der derzeitigen gesetzlichen Lage in Österreich die vorliegende Gattungsbezeichnung im Sinn des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG absolut schutzunfähig ist und auch nicht durch eine allenfalls nachträglich eingetretene Verkehrsgeltung schutzfähig werden konnte. Die Klägerin kann ihre Begehren damit nicht auf ihr Markenrecht stützen.

Soweit sie ihre Ansprüche darauf stützt, daß sie "Tabasco" auch als "Unternehmenskennzeichen" benützt, und dieses Verkehrsgeltung erlangt hat, haben schon die Vorinstanzen auf die ständige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes hingewiesen, wonach für die Schutz(un)fähigkeit von Unternehmenskennzeichen dieselben Kriterien wie für die Eintragungsfähigkeit der Marke heranzuziehen sind (ÖBl 1994, 124 - Eurostock; ÖBl 1991, 32 - Expo-Technik; ÖBl 1995, 32 - Moto, ÖBl 1992, 221 - Profil). Besteht daher am Zeichen "Tabasco" ein absolutes Freihaltebedürfnis, weil es sich dabei um die Bezeichnung einer bestimmten Warengattung handelt, so fehlt diesem Zeichen auch als nicht protokolliertem Unternehmenskennzeichen die Schutzfähigkeit nach § 9 Abs 3 UWG. Ein besserer Schutz des (nicht protokollierten) Unternehmenskennzeichens als er der Marke zukommt, wäre nicht zu rechtfertigen. Wollte man einem nicht sonderrechtlich geschützten Unternehmenskennzeichen, das Verkehrsgeltung erlangt hat, den Schutz nach § 9 Abs 3 UWG jedenfalls und unabhängig davon zugestehen, daß es sich um eine Gattungsbezeichnung im Sinn des § 4 Abs 1 Z 5 MSchG handelt, an der absolutes Freihaltebedürfnis besteht, würde dieses Zeichen, als Unternehmenskennzeichen verwendet, gegenüber der Marke privilegiert sein. Dieses Zeichen - als Marke eingetragen - könnte nämlich nach derzeitiger Rechtslage auch dann keinen markenrechtlichen Schutz erlangen, wenn es schon vor der Eintragung (oder auch danach) Verkehrsgeltung erlangt hätte. Das nicht sonderrechtlich geschützte Unternehmenskennzeichen wäre damit der protokollierten Marke gegenüber im weiteren Umfang und damit ungleich besser geschützt.Soweit sie ihre Ansprüche darauf stützt, daß sie "Tabasco" auch als "Unternehmenskennzeichen" benützt, und dieses Verkehrsgeltung erlangt hat, haben schon die Vorinstanzen auf die ständige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes hingewiesen, wonach für die Schutz(un)fähigkeit von Unternehmenskennzeichen dieselben Kriterien wie für die Eintragungsfähigkeit der Marke heranzuziehen sind (ÖBl 1994, 124 - Eurostock; ÖBl 1991, 32 - Expo-Technik; ÖBl 1995, 32 - Moto, ÖBl 1992, 221 - Profil). Besteht daher am Zeichen "Tabasco" ein absolutes Freihaltebedürfnis, weil es sich dabei um die Bezeichnung einer bestimmten Warengattung handelt, so fehlt diesem Zeichen auch als nicht protokolliertem Unternehmenskennzeichen die Schutzfähigkeit nach Paragraph 9, Absatz 3, UWG. Ein besserer Schutz des (nicht protokollierten) Unternehmenskennzeichens als er der Marke zukommt, wäre nicht zu rechtfertigen. Wollte man einem nicht sonderrechtlich geschützten Unternehmenskennzeichen, das Verkehrsgeltung erlangt hat, den Schutz nach Paragraph 9, Absatz 3, UWG jedenfalls und unabhängig davon zugestehen, daß es sich um eine Gattungsbezeichnung im Sinn des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 5, MSchG handelt, an der absolutes Freihaltebedürfnis besteht, würde dieses Zeichen, als Unternehmenskennzeichen verwendet, gegenüber der Marke privilegiert sein. Dieses Zeichen - als Marke eingetragen - könnte nämlich nach derzeitiger Rechtslage auch dann keinen markenrechtlichen Schutz erlangen, wenn es schon vor der Eintragung (oder auch danach) Verkehrsgeltung erlangt hätte. Das nicht sonderrechtlich geschützte Unternehmenskennzeichen wäre damit der protokollierten Marke gegenüber im weiteren Umfang und damit ungleich besser geschützt.

Solange daher der österreichische Gesetzgeber eine Umsetzung der Markenrichtlinie insoweit unterläßt, als er den Verkehrsgeltungsnachweis in Fällen des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG nicht zuläßt oder eine Umsetzung im Sinn des Art 3 Abs 3 der Markenrichtlinie nur für die nach ihrem Inkrafttreten neu angemeldeten Marken vornimmt, kann der Schutz eines derartigen Gattungszeichens als Unternehmenskennzeichen im Sinn des § 9 Abs 3 UWG auch nicht dadurch erreicht werden, daß seine Verkehrsgeltung nachgewiesen wird.Solange daher der österreichische Gesetzgeber eine Umsetzung der Markenrichtlinie insoweit unterläßt, als er den Verkehrsgeltungsnachweis in Fällen des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG nicht zuläßt oder eine Umsetzung im Sinn des Artikel 3, Absatz 3, der Markenrichtlinie nur

für die nach ihrem Inkrafttreten neu angemeldeten Marken vornimmt, kann der Schutz eines derartigen Gattungszeichens als Unternehmenskennzeichen im Sinn des Paragraph 9, Absatz 3, UWG auch nicht dadurch erreicht werden, daß seine Verkehrsgeltung nachgewiesen wird.

Die Vorinstanzen haben damit zu Recht die Begehren der Klägerin abgewiesen. Der unberechtigten Revision war ein Erfolg zu versagen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41, 50 Abs 1 und 52 Abs 1 ZPODie Kostenentscheidung beruht auf Paragraphen 41,, 50 Absatz eins und 52 Absatz eins, ZPO.

Anmerkung

E52154 04A02668

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1998:0040OB00266.98S.1124.000

Dokumentnummer

JJT_19981124_OGH0002_0040OB00266_98S0000_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