jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 1993/4/6 4Ob26/93

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 06.04.1993

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Prof.Dr.Friedl als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr.Kodek, Dr.Niederreiter, Dr.Redl und Dr.Griß als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden und gefährdeten Partei Karl S*****, vertreten durch Dr.Werner Mäntler und Dr.Michael Mäntler, Rechtsanwälte in Wien, wider die beklagte Partei und Gegnerin der gefährdeten Partei A***** Gesellschaft mbH, ***** vertreten durch Dr.Wolfgang Berger und Dr.Josef W.Aichlreiter, Rechtsanwälte in Salzburg, wegen Unterlassung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren S 400.000), infolge Revisionsrekurses der beklagten Partei gegen den Beschluß des Oberlandesgerichtes Linz als Rekursgericht vom 8.Jänner 1993, GZ 3 R 285/92-8, womit der Beschluß des Landesgerichtes Salzburg vom 4.November 1992, GZ 12 Cg 310/92-4, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung folgenden

Beschluß

gefaßt:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Beklagte ist schuldig, dem Kläger die mit S 15.658,20 bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung (darin S 2.609,70 Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Begründung:

Der Kläger ist Inhaber der beim Österreichischen Patentamt unter der Nr. 119050 für die Klassen 25 und 28 registrierten Wortmarke "SMASH". Die Marke wurde am 10.4.1987 ohne Inanspruchnahme einer Priorität angemeldet; ihre Schutzdauer hat am 16.3.1988 begonnen.

Die Beklagte vertreibt seit 1.10.1987 unter der Bezeichnung "SMASH" Herren-Tennisshorts. Die Preisliste 1988, in welcher dieser Artikel enthalten war, wurde im September 1987 auf den großen Sportartikelfachmessen in München und Salzburg verteilt und in der Folge an ca. 2000 Fachgeschäfte verschickt. Ab Oktober 1987 wurden "SMASH" Tennisshorts von zahlreichen Kunden bestellt.

Zur Sicherung eines inhaltsgleichen Unterlassungsanspruches begehrt der Kläger, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr beim Vertrieb von Bekleidungsstücken, insbesondere beim Vertrieb von Sportbekleidung, die Marke "SMASH" zu verwenden. Der Kläger habe der Verwendung seiner Marke durch die Beklagte nicht zugestimmt; die Beklagte verstoße damit insbesondere gegen §§ 51 ff MSchG und § 9 UWG.

Die Beklagte beantragt, den Sicherungsantrag abzuweisen. Markeninhaber sei Karl J*****; der Kläger sei nicht aktiv legitimiert. Die Beklagte habe die Bezeichnung "SMASH" schon im Herbst 1987 verwendet. Von September 1987 bis

März 1988 seien bei der Beklagten große Mengen Tennishosen mit der Bezeichnung "SMASH" bestellt worden. "SMASH" habe daher für die von der Beklagten vertriebenen Tennisshorts Verkehrsgeltung erreicht. "SMASH" sei ein im Tennissport verwendeter Begriff; seine deutsche Übersetzung laute "Schmetterball", "Über-Kopf-Ball". Als rein beschreibendes Wort sei "SMASH" nicht registrierbar.

Das Erstgericht wies den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ab. Der Kläger sei nunmehr Markeninhaber und daher aktiv legitimiert. Für das Wort "SMASH" bestehe aber ein unbedingtes Freihaltebedürfnis; als rein beschreibendes Wort für einen bestimmten Schlag im Tennissport dürfe "SMASH" im Interesse des Verkehrs nicht monopolisiert werden.

Das Rekursgericht erließ die einstweilige Verfügung und sprach aus, daß der Wert des Entscheidungsgegenstandes S 50.000 übersteige und der Revisionsrekurs zulässig sei.

"SMASH" beschreibe nicht die Beschaffenheit einer Ware; es weise vielmehr nur auf deren bestimmungsgemäßen Gebrauch hin und sei daher nicht absolut schutzunfähig. "SMASH" sei einem Phantasiewort im weitesten Sinne gleichzuhalten, welchem keine besondere Unterscheidungskraft zukomme, das jedoch bei Verkehrsgeltung geschützt werden könne. Die Registrierung der Marke begründe einen Prima-facie-Beweis dafür, daß "SMASH" im Prioritäszeitpunkt Verkehrsgeltung gehabt habe; die Beklagte habe keinen Gegenbeweis erbracht.

Gegen diesen Beschluß richtet sich der Revisionsrekurs der Beklagten mit dem Antrag, den Beschluß des Erstgerichtes wiederherzustellen.

Der Kläger stellt den Antrag, dem Rekurs nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

Zutreffend weist die Rechtsmittelwerberin darauf hin, daß die Registrierung einer Marke nur dann einen Prima-facie-Beweis für die Verkehrsgeltung eines Zeichens schafft, wenn ein solcher Nachweis Grundlage der Eintragung war (ÖBl 1992, 221 mwN); derartiges hat aber der Kläger nicht behauptet.

Daß ein Zeichen Verkehrsgeltung erreicht hat, ist bei einer beschreibenden Angabe Voraussetzung ihres wettbewerbsrechtlichen und auch markenrechtlichen Schutzes. Für den Schutz nicht registrierter Warenzeichen nach § 9 Abs 3 UWG reicht es aus, wenn sie innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen eines Unternehmens gelten; für den markenrechtlichen Schutz ist es hingegen gemäß § 4 Abs 2 MSchG erforderlich, daß das Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens des Anmelders gilt.

Bei der Beurteilung des wettbewerbsrechtlichen Schutzes einer registrierten Marke sind die Gerichte - soweit es um Rechtsfragen geht - an die Beurteilung des Patentamtes nicht gebunden; sie haben die Verwendung der Marke unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtes selbständig zu beurteilen (SZ 52/192 uva). Auf Grund der Registrierung einer Wortmarke ohne Verkehrsgeltungsnachweis kann nur dann wettbewerbsrechtlicher Schutz nach § 9 Abs 3 UWG in Anspruch genommen werden, wenn es sich um ein frei erfundenes, keiner Sprache angehörendes Phantasiewort (im engeren Sinne) oder um ein Wort handelt, das zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehört, jedoch mit der Ware (Dienstleistung), für die es bestimmt ist, in keinem Zusammenhang steht; entscheidend ist dabei, ob das Wort im Verkehr als Phantasiebezeichnung aufgefaßt wird (ÖBl 1992, 221 mwN). "SMASH" ist der englischen Sprache entnommen; es ist kein Phantasiewort im engeren Sinne. Den am Tennissport Interessierten ist "SMASH" als Bezeichnung eines bestimmten Schlages bekannt; zwischen dem Wort "SMASH" und Sportbekleidung besteht demnach ein Zusammenhang. Dieser Zusammenhang bedeutet aber noch nicht, daß "SMASH" als beschreibende Angabe für Sport(Tennis)Bekleidung zu werten wäre. Angaben sind nur dann beschreibend, wenn der in dem Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein zwanglos und ohne besondere Denkbarbeit erfaßt werden kann. Läßt sich dagegen die Beziehung zwischen Ware und Zeichen nur im Wege besonderer Schlußfolgerungen oder Gedankenoperationen herstellen, dann ist die Registrierung des Zeichens ebenso erlaubt, wie wenn es sich um eine bloße Andeutung irgendwelcher Eigenschaften der Ware, der Art ihrer Herstellung ihrer ihrer Zweckbestimmung handelt (Hohenecker-Friedl, Wettbewerbsrecht 178; s. auch ÖBl 1990, 138).

Letzteres trifft hier zu: Werden kurze Hosen (Shorts) mit "SMASH" bezeichnet, dann wird damit zwar angedeutet, für welche besondere Verwendung sie gedacht sind; ihre Bestimmung als Tennisbekleidung kann daraus aber nur im

Wege einer Schlußfolgerung entnommen werden. Damit hat aber der Kläger durch die Registrierung der Marke "SMASH" auch ohne Verkehrsgeltungsnachweis wirksamen Schutz erlangt. Die von der Beklagten behaupteten Rechte an dem Zeichen "SMASH" gingen denen des Klägers nur dann vor, wenn die Beklagte für die Bezeichnung "SMASH" schon im Prioritätszeitpunkt der österreichischen Marke Nr. 119050 Verkehrsgeltung erreicht hätte, dieses Zeichen also bereits damals innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen ihres Unternehmens gegolten hätte (§ 9 Abs 3 UWG).

Die Beklagte hat im Preislistenkatalog 1988 eine Tennis-Herren-Short mit der Bezeichnung "SMASH" geführt; sie hat den Katalog im September 1987 auf den großen Textilmessen in Salzburg und München an die Großabnehmer verteilt und in der Folge an ca. 2000 Fachgeschäfte verschickt. Ab September 1987 bestellten zahlreiche Kunden "SMASH"-Tennisshorts. Damit hat die Beklagte zwar bescheinigt, daß sie die Bezeichnung "SMASH" in einem vor dem Prioritätszeitpunkt der Marke des Klägers liegenden Zeitraum in einem Preislistenkatalog verwendet und zahlreiche Bestellungen der damit bezeichneten Tennishose entgegengenommen hatte. Der in Katalogen und Bestellungen enthaltenen Artikelbezeichnung wird jedoch in der Regel keine solche Aufmerksamkeit geschenkt, daß angenommen werden könnte, die Bezeichnung habe sich bereits dadurch in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens eingeprägt. Die Beklagte hat daher nicht bescheinigt, daß sie für das Zeichen "SMASH" schon zu einem Zeitpunkt Verkehrsgeltung erreicht hatte, der vor dem Prioritätszeitpunkt der Marke des Klägers lag.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41, 50, 52 ZPO.

Anmerkung

E31262

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1993:0040OB00026.93.0406.000

Dokumentnummer

JJT_19930406_OGH0002_0040OB00026_9300000_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