jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 1986/9/29 4Ob363/86

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 29.09.1986

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Präsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Wurzinger als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Prof. Dr. Friedl, Dr. Resch, Dr. Kuderna und Dr. Gamerith als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei B*** Aktiengesellschaft Bayerwerk, Leverkusen, Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Dr. Volkmar Schicker, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei A*** Erzeugung und Abfüllung chemischer Produkte Gesellschaft m.b.H., Schwechat, Weglgasse 10, vertreten durch Dr. Theo Feitzinger, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz (Streitwert im Provisorialverfahren S 300.000,--) infolge Revisionsrekurses der klagenden Partei gegen den Beschluß des Oberlandesgerichtes Wien als Rekursgerichtes vom 17. April 1986, GZ. 2 R 64/86-11, womit der Beschluß des Handelsgerichtes Wien vom 14. Februar 1986, GZ. 18 Cg 89/85-6, abgeändert wurde, folgenden

Beschluß

gefaßt:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Klägerin ist schuldig, der Beklagten die mit S 10.198,65 bestimmten Kosten des Revisionsrekursverfahrens (darin S 927,15 Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen.

Text

Begründung:

Die Klägerin ist Inhaberin der internationalen Wort-Bild-Marke Nr. 410.788, welche von der bildlichen Darstellung einer Stechmücke und dem Wort "Baygon" beherrscht wird (Beilage A), sowie der internationalen Wortmarke Nr. 370.774 "Baygon" (Beilage B); die erstgenannte Marke ist für Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel geschützt, die andere für chemische Produkte zur Vertilgung schädlicher Tiere im Haus. Der Schutz beider Marken erstreckt sich (u.a.) auf Österreich und einige arabische Staaten, nicht aber auch auf Saudiarabien.

Zur Sicherung eines inhaltsgleichen Unterlassungsanspruches beantragt die Klägerin, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung die Verwendung des Zeichens "Baygon" im geschäftlichen Verkehr zu untersagen. Die Klägerin habe das von ihr unter dieser Bezeichnung erzeugte und vertriebene Insektenvertilgungsmittel bis 1982 u.a. auch in den arabischen Staaten verkauft. Nachdem diese den Import von "Baygon" aus politischen Gründen bis 1985 eingestellt hätten, würden die Produkte der Klägerin seither wieder in vollem Umfang von ihnen eingeführt. Zwischen 1982 und 1985 seien in den arabischen Ländern Piratprodukte verkauft worden, welche dem Erzeugnis der Klägerin äußerlich sklavisch nachgeahmt, inhaltlich aber minderwertig gewesen seien. Als Agentin und Herstellerin dieser "Baygon"-Erzeugnisse für die Nahost-Länder habe sich eine Firma I*** aus Valencia ausgegeben. Das dem Bayer-Erzeugnis

"Baygon" sklavisch nachgeahmte Piratprodukt sei von der beklagten GmbH in Gemeinschaft mit der S***-C*** GmbH & Co. KG (im folgenden: S***-C***) hergestellt und über die - gleichfalls in Wien ansässige - Peter W*** International Trading (im folgenden: W***-Trading) exportiert worden. Dieser Verstoß gegen wohlerworbene Rechte der Klägerin verpflichte die Beklagte zur Unterlassung der Verwendung des Markennamens "Baygon".

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Sicherungsbegehrens. Eine Verletzung der Markenrechte der Klägerin liege schon deshalb nicht vor, weil keine der beiden Marken in den arabischen Staaten geschützt sei. Das äußere Erscheinungsbild der dort für die Erzeugnisse der Beklagten verwendeten Etikettierung schließe im übrigen jede Verwechslung mit den Marken der Klägerin aus. Daß die Beklagte das beanstandete Produkt noch jetzt erzeuge, behaupte die Klägerin selbst nicht; damit entfalle aber die "immanente Gefahr" und damit eine weitere Voraussetzung einer einstweiligen Verfügung. Die Beklagte sei mit der Herstellung und dem Abfüllen von Insektenspray beauftragt worden; da sich aus den ihr zu diesem Zweck von ihrem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Emballagen (Spraydosen) kein Hinweis auf die Klägerin ergeben habe und es nicht Aufgabe des Herstellers sei, die Berechtigung des Auftraggebers zur Verwendung bestimmter Bezeichnungen zu prüfen oder Rechte Dritter gegen ihn zu wahren, hätte die Beklagte auch einen allfälligen Markeneingriff nicht zu verantworten. Der Sicherungsantrag müsse schließlich auch deshalb erfolglos bleiben, weil die Beklagte über keine Dosen mit der beanstandeten Aufschrift mehr verfüge und seit der Wiedereröffnung des arabischen Marktes für die Klägerin dorthin nicht mehr liefere.

Das Erstgericht erließ die einstweilige Verfügung und nahm folgenden Sachverhalt als bescheinigt an:

Franz J*** - der geschäftsführende Gesellschafter einer KG mit dem Sitz in Schwechat - vermittelte der beklagten GmbH einen Auftrag der W***-Trading zur Herstellung eines Insektizides in Spraydosen. Zu diesem Zweck gab er schon bei den einleitenden Gesprächen der Beklagten genaue Einzelheiten über die zu verwendende Wirkstoffkonzentration bekannt; die Einzelheiten bezüglich des Trägermaterials und des Gases wurden der Beklagten überlassen, deren Geschäftsführer Ing. Günther P*** hiefür eine neue, besonders geruchlose Zusammensetzung entwickelte. Nach den der Beklagten gegebenen Informationen sollte die herzustellende Ware in Saudiarabien abgesetzt werden. Das Wirkstoffkonzentrat wurde bei der Beklagten erzeugt und dann in fertigem Zustand in 2-l-Fässern an die S***-C*** zum Abfüllen geliefert. Dort wurde es - in Form der Lohnabfüllung - in Weißblechdosen üblicher Art abgefüllt, welche von der S***-C*** beigestellt wurden. Die Dosen wurden mit Etiketten wie Beilage E versehen, auf welchen neben der Aufschrift "Baygon spray" und einer weiteren Aufschrift in arabischen Schriftzeichen die bildliche Darstellung einer Stechmücke, wie sie auch in der internationalen Wort-Bild-Marke Nr. 410.788 enthalten ist, aufschien. Diese Etiketten wurden der S***-C*** von der Beklagten zur Verfügung gestellt, welche die Vorlage dazu - oder die Etiketten selbst - von Franz J*** bekommen hatte. Auf Grund des Auftrages, den die Beklagte von der W***-Trading erhalten hatte, waren die Spraydosen nach Spanien, und zwar in die Zollfreizone Valencia, zu liefern, wo als Empfänger der Ware die Firma Algarra M*** (Antemar S.A.) aufschien. In der Zeit von Ende 1984 bis Juli 1985 kam es zu mehreren derartigen Lieferungen. Dabei wurden allerdings nur zu Beginn die erwähnten Etiketten verwendet, während bei den folgenden Lieferungen das Produkt in Weißblechdosen mit lithographiertem Text abgefüllt war, welcher mit dem der früher verwendeten Etiketten übereinstimmte. Diese Weißblechdosen waren im Auftrag der Beklagten mit dem angeführten Text versehen und dann der S***-C*** zur Verfügung gestellt worden. Dem Geschäftsführer der Beklagten waren die Markenrechte der Klägerin nicht bekannt. Die Beklagte besitzt derzeit weder leere noch fertig abgefüllte Dosen mit der beanstandeten Aufschrift. Sie hat keinen Auftrag zu einer weiteren Lieferung; ihr Geschäftsführer hat erklärt, er sei entschlossen, solche Aufträge künftig nicht mehr auszuführen, jedenfalls aber die Bezeichnung "Baygon" ohne Genehmigung der Klägerin nicht mehr zu verwenden.

Rechtlich ging das Erstgericht davon aus, daß die Beklagte die fertigen Spraydosen teils selbst mit der für die Klägerin geschützten Markenbezeichnung versehen, teils aber die S***-C*** damit beauftragt und ihr die entsprechenden Etiketten zur Verfügung gestellt habe; damit sei der Eingriff in die Markenrechte der Klägerin in Österreich begangen worden. Daß die Ware letztlich weder zum Vertrieb in Österreich noch in einem anderen Land, auf das sich der Markenschutz erstreckt, bestimmt war, sei bei dieser Sachlage ohne rechtliche Bedeutung. Umstände, auf Grund deren die Wiederholungsgefahr verneint werden könnte, habe die Beklagte nicht bescheinigt.

Das Rekursgericht wies den Sicherungsantrag ab und sprach aus, daß der Wert des Beschwerdegegenstandes S 15.000, nicht aber S 300.000 übersteigt und der Revisionsrekurs zulässig sei. Nach der hier anzuwendenden Kollisionsnorm des § 34 Abs 1 IPRG seien Immaterialgüterrechte nach dem Recht des Staates zu beurteilen, für dessen Gebiet der Schutz in Anspruch genommen wird. Nach diesem Recht des "Schutzlandes" sei insbesondere auch die für

den Verletzungsstreit wesentliche Frage zu beantworten, ob überhaupt eine Verletzungshandlung vorliegt. Soweit die Klägerin ihren Unterlassungsanspruch daraus ableite, daß sich der Schutzbereich beider Marken auf Österreich erstrecke, sei daher nach inländischem Recht zu prüfen, ob der Beklagten ein im Inland begangener Markeneingriff zur Last liegt. Das sei entgegen der Auffassung des Erstgerichtes zu verneinen: Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes werde der Tatbestand des § 9 Abs 1 und 3 UWG nicht schon in jenem Land verwirklicht, wo etwa die Marke bloß an der Ware angebracht oder auf Umhüllungen sowie in Ankündigungen und Geschäftspapieren gebraucht wird (§ 13 MSchG), sondern erst dort, wo infolge der Möglichkeit einer Kenntnisnahme der solcherart verwendeten Bezeichnung durch die angesprochenen

Verkehrskreise - hier: die Käufer des Insektensprays - die Gefahr von Verwechslungen mit der Marke der Klägerin entstehen kann. Da die von der Beklagten erzeugten und von ihr - oder mit ihrem Willen von einem Dritten - mit der Bezeichnung "Baygon" versehenen Waren weder für den Absatz in Österreich bestimmt waren noch auch in Österreich abgesetzt wurden, sei diese Bezeichnung hier nicht in einer solchen Weise benützt worden, die geeignet gewesen wäre, Verwechslungen mit den Marken der Klägerin herbeizuführen. Das Insektenvertilgungsmittel der Beklagten sei ausschließlich nach Saudiarabien geliefert worden; daß es auch in weitere arabische Länder gelangt wäre, sei nicht bescheinigt. Nach den von der Klägerin in erster Instanz vorgelegten Urkunden seien die beiden "Baygon"-Marken zwar in anderen arabischen Staaten (Algerien, Ägypten, Marokko, Tunesien) geschützt, nicht aber in Saudiarabien. Daß der Klägerin nach saudiarabischem Recht - oder nach dem Recht irgendeines anderen arabischen Staates - ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung ihrer Marken zustünde, habe sie nicht einmal behauptet.

Gegen den Beschluß des Rekursgerichtes richtet sich der Revisionsrekurs der Klägerin mit dem Antrag auf Wiederherstellung der einstweiligen Verfügung der ersten Instanz.

Die Beklagte beantragt, dem Rechtsmittel nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Der Revisionsrekurs ist gemäß § 502 Abs 1 Z 4 ZPO, § 528 Abs 2 ZPO zulässig; er ist aber nicht berechtigt.

Wie das Rekursgericht in Übereinstimmung mit der jüngeren Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes (SZ 56/107 = ÖBl. 1983, 162 = GRURInt 1984, 453; ÖBl. 1986, 92) richtig erkannt hat, sind gemäß § 34 Abs 1 IPRG "das Bestehen, der Inhalt und das Erlöschen von Immaterialgüterrechten" - zu welchen unstreitig auch das Recht an einer registrierten Marke gehört - "nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem eine Benützungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wird". Im Einklang mit der herrschenden Lehre (siehe insbesondere Ulmer, Die Immterialgüterrechte im IPR 12 ff) hat sich der Gesetzgeber hier den Grundsatz der Anknüpfung an das Recht des "Schutzlandes" zueigen gemacht. Über das Bestehen und den Schutz von Immaterialgüterrechten entscheidet also das Recht jenes Staates, "dessen Schutz in Anspruch genommen wird" (so wörtlich die EB zu § 34 IPRG bei Duchek-Schwind, IPR 82 f in Anm. 2), richtiger: für dessen Gebiet der Schutz begehrt wird (Schwimann, Grundriß des IPR 196; Ulmer a.a.O.; Schönherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Allgemeiner Teil 110 RN 907.3). Nach dem Recht dieses Schutzlandes ist insbesondere auch die für den Verletzungsstreit wesentliche Frage zu beurteilen, ob überhaupt eine Verletzungshandlung vorliegt; sie ist dann zu bejahen, wenn das beanstandete Verhalten nach dem Recht des Staates, für dessen Hoheitsgebiet der Schutz in Anspruch genommen wird, als Verletzung des (inländischen) Schutzrechtes anzusehen ist (Ulmer a.a.O.; Schwimann a.a.O.; ebenso die EB zu § 34 IPRG bei Duchek-Schwind a. a.O.; vgl. auch Schönherr a.a.O: 110 f RN 907.1 bis 907.4). Im konkreten Fall leitet die Klägerin ihr Begehren auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens "Baygon" im geschäftlichen Verkehr allein aus den beiden internationalen Marken Nr. 410.788 und

370.774 ab. Da diese Marken zwar in Österreich, nicht aber in Saudiarabien Schutz genießen und auch das Prozeßvorbringen der Klägerin ausschließlich Handlungen der Beklagten im Inland zum Gegenstand hat, nimmt die Klägerin - entsprechend dem das gesamte Immaterialgüterrecht beherrschenden Territorialitätsprinzip (siehe dazu insbesondere Schwimann a.a.O. 194; Schönherr a.a.O. 109 f RN 901.2, 907.1; Ulmer a.a.O. 9) - den Markenschutz erkennbar (nur) für das Hoheitsgebiet der Republik Österreich in Anspruch. Damit ist aber auch die behauptete Markenrechtsverletzung der Beklagten gemäß § 34 Abs 1 IPRG ausschließlich nach österreichischem Recht zu beurteilen. Nur dieses Recht entscheidet dann auch darüber, ob überhaupt ein im Inland begangener Markeneingriff vorliegt, mit anderen Worten: ob die der Beklagten angelasteten Handlungen, soweit sie in Österreich begangen worden sind, eine Verletzung des Ausschließungsrechtes der Klägerin an den mehrfach genannten internationalen Marken bedeuten. Das muß aber hier verneint werden:

Nach dem - mit dem Urteilsantrag wörtlich

übereinstimmenden - Sicherungsbegehren der Klägerin soll der Beklagten "die Verwendung des Zeichens 'Baygon' im geschäftlichen Verkehr" verboten werden, weil dadurch im Sinne des § 9 Abs 3 UWG Verwechslungen mit den beiden Marken der Klägerin herbeigeführt werden könnten. Ein solches Verhalten der Beklagten hat aber die Klägerin für das Gebiet der Republik Österreich nicht glaubhaft gemacht: Was der Beklagten nach dem von den Vorinstanzen als bescheinigt angenommenen Sachverhalt zur Last liegt, ist allein die Tatsache, daß sie der S***-C***, welche das von der Beklagten im Auftrag der W***-Trading hergestellte und zum Verkauf in Saudiarabien bestimmte Insektizid in Weißblechdosen üblicher Art abzufüllen hatte, die ihr von Franz J*** zu diesem Zweck überlassenen, mit der Aufschrift "Baygon" und dem Bild einer Stechmücke versehenen Etiketten - bzw. später die mit einem gleichartigen Text versehenen Dosen - zur Verfügung gestellt und dann die fertig abgefüllten Spraydosen an eine von der W***-Trading namhaft gemachte Gesellschaft in der Zollfreizone Valencia geliefert hat. Die Beklagte hat damit zwar möglicherweise eine künftige Verletzung der Markenrechte der Klägerin vorbereitet; dieser Markeneingriff selbst hätte aber - bei Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen des § 9 UWG - erst in Saudiarabien begangen werden können, wo die mit der Bezeichnung "Baygon" versehenen Waren erstmals auf den Markt gebracht wurden und damit Verwechslungen mit den Marken der Klägerin hervorgerufen werden konnten, nicht aber bereits in Österreich, wo die beanstandeten Erzeugnisse weder abgesetzt werden sollten noch tatsächlich abgesetzt wurden. Fehlt es damit aber an einer in Österreich begangenen Markenrechtsverletzung, dann muß das - allein zur Sicherung eines aus § 9 Abs 3 UWG abgeleiteten Unterlassungsanspruches bestimmte - Sicherungsbegehren der Klägerin schon aus diesem Grund erfolglos bleiben.

Soweit die Klägerin demgegenüber in ihrem Revisionsrekurs die Auffassung vertritt, daß die Beklagte den beanstandeten Insektenspray (auch) auf dem österreichischen Markt angeboten habe und dadurch der Erfolg vorerst auch hier eingetreten sei, kann ihr nicht gefolgt werden. Die Auslieferung des von der Beklagten hergestellten Produktes an die W***-Trading war schon deshalb nicht geeignet, Verwechslungen mit den beiden Marken der Klägerin hervorzurufen, weil diese Gesellschaft als Bestellerin der Ware über deren Herkunft aus dem Betrieb der Beklagten selbstverständlich Bescheid wußte. Daß die Beklagte aber auch anderen in- oder ausländischen Nachfragern gegenüber als Anbieterin aufgetreten und damit die Verhältnisse (auch) auf dem österreichischen Markt zu ihrem Vorteil und zum Nachteil der Klägerin beeinflußt hätte, ist von der Klägerin in erster Instanz nicht einmal behauptet worden. Die erstmals im Rechtsmittelverfahren aufgestellte Behauptung, daß die Bezeichnung "Baygon" seit 1980 jetzt auch in Saudiarabien markenrechtlich geschützt sei, ist eine unzulässige Neuerung und deshalb mit Recht unbeachtet geblieben. Auf den im Revisionsrekurs abermals erhobenen Vorwurf einer gegen § 1 UWG verstoßenden sklavischen Nachahmung ist aber schon deshalb nicht weiter einzugehen, weil Gegenstand des Unterlassungsbegehrens der Klägerin nur die Verwendung des Zeichens "Baygon" im geschäftlichen Verkehr und damit nur ein (vermeintlicher) Markeneingriff der Beklagten ist. Diese Erwägungen führen zur Bestätigung des angefochtenen Beschlusses.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41, 50, 52 ZPO in Verbindung mit §§ 78, 402 Abs 2 EO.

Anmerkung

E09008

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1986:0040OB00363.86.0929.000

Dokumentnummer

JJT_19860929_OGH0002_0040OB00363_8600000_000

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

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at