jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 1986/1/14 4Ob398/85

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 14.01.1986

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht 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 Parteien 1.) S***-S*** Aktiengesellschaft, CH-9435 Heerbrugg, Schweiz, 2.) N*** Gesellschaft mbH & Co KG, D-5300 Bonn 3, BRD, beide vertreten durch Dr.Harald Schmidt, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei Dr.Norbert E***, Industriekaufmann, Georg-Muffat-Straße 9, 5020 Salzburg, vertreten durch Dr.Wolfgang Lirk, Rechtsanwalt in Salzburg, wegen Rechnungslegung und Entgeltleistung (Revisionsstreitwert S 150.000), infolge Revision der erstklagenden Partei, Rekurs der zweitklagenden Partei und Revision des Beklagten gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Linz als Berufungsgerichtes vom 10.Juni 1985, GZ.1 R 91/85-38, womit infolge Berufung der beklagten Partei das Urteil des Landesgerichtes Salzburg vom 16. Jänner 1985, GZ.10 Cg 523/82-32, teilweise abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen und zu Recht erkannt:

Spruch

Der Rekurs der zweitklagenden Partei im Kostenpunkt wird zurückgewiesen.

Der Revision der erstklagenden Partei wird nicht Folge gegeben. Der Revision des Beklagten wird Folge gegeben und die angefochtene Entscheidung (einschließlich der Behebung des erstgerichtlichen Ausspruches über die Zuerkennung eines angemessenen Entgelts wegen "unbefugter Kennzeichenverletzung") dahin abgeändert, daß auch das Klagebegehren der zweitklagenden Partei abgewiesen wird.

Die klagenden Parteien sind je zur Hälfte schuldig, dem Beklagten die mit S 119.551,16 (davon S 5.429,34 USt. und S 8.955,-- Barauslagen) bestimmten Verfahrenskosten aller drei Instanz binnen 14 Tagen bei Exekution zu bezahlen.

Text

Entscheidungsgründe:

Die erstklagende Partei, die ihren Sitz in der Schweiz hat, ist Inhaberin der für säurefreie Rostumwandlungsemulsionen registrierten internationalen Marke 402.830 "N***E***" mit Unionspriorität (Art.4 PVÜ) vom 20.Mai 1973. Die zweitklagende Partei, die ihren Sitz in der BRD hat, ist Inhaberin der für Rostlöse- und Lockerungsmittel registrierten internationalen Marke 193.496 "F*** - der chemische Schraubenschlüssel" mit Unionspriorität vom 19. Juni 1956.

Die Fa.E*** Chemie AG (kurz: Fa.E***), die ihren Sitz in der Schweiz hat, war Inhaberin der schweizerischen Marke Nr.301.496 "F***" für Rostumwandler und Eisenschutzanstriche mit Priorität vom 17.7.1979. In Österreich bestand für diese Marke kein Schutz. Die Fa.E*** erzeugte und vertrieb unter dieser Marke einen Rostumwandler, den sie seit 1979 über österreichische Importfirmen auch dem Beklagten lieferte, der für diese Produkte mit Prospekten und einmal auch mit einem Inserat warb.

Die erstklagende Partei hatte sich vor der Fa.E*** am 19.6.1979 die Marke "F***" für einen Rostumwandler unter

Nr.298.688 in der Schweiz registrieren lassen. Mit Schreiben vom 2.7.1979 forderte die Fa.E*** die erstklagende Partei auf, diese Marke wegen Vorbenützung durch die Fa.E*** löschen zu lassen. Die erstklagende Partei teilte der Fa.E*** mit Schreiben vom 7.8.1979 mit, daß sie sich "aus anderen Gründen" entschlossen habe, die schweizerische Marke Nr.298.688 löschen zu lassen.

Mit der gegen die Fa.E*** beim Handelsgericht des Kantons St.Gallen zu HG 32/1982 eingebrachten Klage vom 10.9.1982 beantragte die zweitklagende Partei die Feststellung, daß die unter der Nr.301.496 eingetragene Marke "F***" die Rechte der klagenden Partei aus der Marke "F***" verletze und verlangte die Nichtigerklärung der Marke "F***". Am 22./23.11.1982 schlossen die Parteien dieses Verfahrens folgenden Vergleich:

"1.) E*** anerkennt Zif.1 des Rechtsbegehrens gemäß Klageschrift der N*** vom 10. September 1982.

2.) E*** verpflichtet sich, innert 10 Tagen nach

Rechtskraft des Urteils im Prozess HG 32/1982 beim Bundesamt für Geistiges Eigentum ein Gesuch um Löschung der Marke F*** einzureichen. Eine Kopie dieses Gesuches ist an den Rechtsvertreter der N*** zu übersende.

3.) E*** verpflichtet sich, ab 1.Januar 1983 jegliche Werbung für die Marke F*** zu unterlassen, insbesondere keinerlei Werbematerial (Prospekte, Plakate und dgl.) im Umlauf zu bringen bzw. in Umlauf bringen zu lassen. Davon ausgenommen sind etwa Preislisten, Merkblätter und dgl., welche zusammen mit F***-Produkten abgegeben werden, nach Maßgabe von Ziff.4 hiernach.

4.) E*** verpflichtet sich, mit der Marke F***

gekennzeichnete Produkte ab sofort ausschließlich an bestehende Kundschaft zu verkaufen. Des weitern verpflichtet sich E***, den Verkauf von mit der Marke F*** gekennzeichneten Produkten ab 1. April 1983 einzustellen.

5.) E*** verpflichtet sich, bis spätestens zum 30. Juni 1983 sämtliche bei den nachstehend abschließend aufgezählten Verkäufern vorhandenen Produkte, welche mit der Marke F*** gekennzeichnet sind, zurückzunehmen:

-

J*** AG

-

V***

Bei allfälligen anderweiten Verkäufern am Lager liegende, mit der Marke F*** gekennzeichnete Produkte, sind von dieser Bestimmung ausgenommen.

6.).....

7.).....

8.) Mit dem Vollzug der vorliegenden Vereinbarung sind die Parteien bezüglich der Kollision zwischen den Marken F*** und F*** endgültig auseinandergesetzt."

Die klagenden Parteien erhoben gegen den Beklagten zunächst Klage auf Unterlassung des Vertriebes von Rostumwandlern unter der Bezeichnung "F***" oder einer sonstigen mit den Marken der klagenden Parteien verwechselbar ähnlichen Bezeichnung und beantragten, sie zur Veröffentlichung des über die Klage ergehenden Urteils zu ermächtigen.

Sie behaupteten, die Marke "F***" sei ihren (oben genannten) prioritätsälteren Marken verwechselbar ähnlich und greife, da auch Warengleichartigkeit vorliege, in ihre Zeichenrechte ein. Der Beklagte ließ zunächst die Ähnlichkeit (§ 14 MSchG) der gegenüberstehenden Marken unbestritten und beantragte die Abweisung des Klagebegehrens lediglich mangels Wiederholungsgefahr. Er brachte vor, daß es Sache der Fa.E*** und der klagenden Parteien sein werde, die sich aus der Kollision ihrer Markenrechte ergebenden Streitfragen zu klären.

Zu diesen Behauptungen steht fest, daß der Beklagte erst durch die Zustellung der Klage von den Markenrechten der klagenden Parteien erfuhr, hierauf den Vertrieb des "F***"-Rostumwandlers sofort einstellte, die Importfirma davon verständigte und die Restbestände dieses Produktes auf eine Müllhalde bringen und vernichten ließ, da sich der Importeur geweigert hatte, die Ware zurückzunehmen. Er beseitigte auch sämtliche Schriftstücke, in denen das Produkt "F***" erwähnt war.

Die klagenden Parteien schränkten in der Folge ihr Unterlassungs- und Urteilsveröffentlichungsbegehren auf Kosten ein, weil der "F***"-Rostumwandler vom Hersteller seit 1.4.1983 nicht mehr vertrieben werde und mit diesem Zeitpunkt eine Wiederholung des Eingriffes in ihre Recht unwahrscheinlich geworden sei, stellten jedoch schon vorher - gestützt auf § 56 MSchG, §§ 150 Abs1, 151 PatG das Begehren, den Beklagten schuldig zu erkennen, über den vom 1.3.1980 bis 1.4.1983 unter der Bezeichnung "F***" vertriebenen Rostumwandler durch Angabe von Art, Menge, Preis, Abnehmer und Liefertag unter Vorweisung der diesbezüglichen Belege Rechnung zu legen und deren Richtigkeit durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen, sowie den klagenden Parteien ein angemessenes Entgelt wegen unbefugter Kennzeichenverwendung zu leisten, dessen Bezifferung dem Ergebnis der Rechnungslegung vorbehalten bleibe. Erst nach dieser Klagsänderung bestritt der Beklagte einen unbefugten Markeneingriff und insbesondere die Verwechselbarkeit der verglichenen Marken. Durch die Weiterveräußerung der einmal befugterweise mit einer Marke versehenen Ware verstoße der Beklagte nicht gegen Zeichenrechte der Kläger. Die erstklagende Partei habe zudem durch die Löschung ihrer (älteren) Marke "F***" das Markenrecht der Fa.E*** an der (jüngeren) gleichnamigen Marke anerkannt. Das der Fa.E*** von der zweitklagenden Partei eingeräumte Recht, die Marke "F***" noch bis 1.4.1983 zu verwenden, schließe auch ein Vorgehen gegen die Kunden der Fa.E*** wegen Verletzung des Markenrechts aus.

Die klagenden Parteien erwiderten, daß die erstklagende Partei durch die Löschung ihrer Marke "F***" die gleichnamige Marke der Fa.E*** nicht anerkannt habe. Der von der zweitklagenden Partei geschlossene Vergleich vor dem Handelsgericht des Kantons St.Gallen erstrecke sich in seinen Wirkungen nur auf die Schweiz. Dazu stellte das Erstgericht fest, daß die vergleichschließenden Vertreter der Beteiligten anläßlich des Zustandekommens des Vergleiches nur über das Gebiet der Schweiz sprachen, während das Ausland (von der Schweiz her bezogen) nicht berührt wurde. Das Erstgericht gab dem Rechnungslegungsbegehren der klagenden Parteien für die Zeit vom 1.3.1980 bis 25.10.1982 (Tag der Klagszustellung) und dem noch nicht bezifferten Begehren auf Leistung eines angemessenen Entgelts wegen Kennzeichenverletzung statt. Die Abweisung des weiteren Rechnungslegungsbegehrens für die Zeit vom 26.10.1982 bis 1.4.1983 ist in Rechtskraft erwachsen. Das Erstgericht war der Ansicht, es bestehe die Gefahr, daß das Zeichen "F***" der Fa.E*** mit beiden Klagsmarken verwechselt werde. Die phonetische Ähnlichkeit zwischen dem Markenbestandteil "N***" und der Bezeichnung "F***" führe zu der Gefahr von Irrtümern über die Zuordnung der Bezeichnung zu einem bestimmten Unternehmen. Dasselbe gelte für das Verhältnis von "F***" und "F*** - Der chemische Schraubenschlüssel". Warengleichartigkeit sei gegeben. Es liege auch ein unbefugter Gebrauch des Kennzeichens "F***" im Sinne des § 51 MSchG vor. Ob die erstklagende Partei durch die Löschung ihrer Marke "F***" das gleichlautende Zeichen der Fa.E*** anerkannt habe, könne dahingestellt bleiben, da selbst durch ein solches Anerkenntnis das Verhältnis zwischen der Bezeichnung "N***E***" der erstklagende Partei und der Bezeichnung "F***" der Fa.E*** nicht berührt werde. Der zwischen der zweitklagenden Partei und der Fa.E*** vor dem Handelsgericht des Kantons St.Gallen abgeschlossene Vergleich sei für die Rechtsbeziehungen der Streitteile in Österreich ohne Wirkung. Der Wortlaut des Vergleiches enthalte keinen Hinweis auf eine Auslandswirkung. Über eine solche sei von den Vergleichschließenden auch nicht gesprochen und der Vergleich nur über die schweizerische Marke geschlossen worden. Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vergleiches sei der Fa.E*** das streitgegenständliche Verfahren bekannt gewesen, sodaß es nahe gelegen wäre, mit dem Vergleich auch die Beziehungen zu Österreich zu regeln, was aber nicht geschehen sei.

Infolge Vorliegens einer Kennzeichenverletzung nach § 51 MSchG stünde den Klägern gemäß § 56 MSchG, §§ 150, 151 PatG der erhobene Rechnungslegungs- und Entgeltanspruch unabhängig von einem Verschulden des Kennzeichenverletzers zu.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Beklagten teilweise Folge und änderte das Ersturteil dahin ab, daß es mit Teilurteil die Rechnungslegungs- und Leistungsklage der erstklagenden Partei abwies und den Beklagten verpflichtete, der zweitklagenden Partei über den Vertrieb des "F***"-Rostumwandlers Rechnung zu legen und die Richtigkeit dieser Rechnung durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen. Das Begehren der zweitklagenden Partei auf Zahlung des erst nach der Rechnungslegung zu beziffernden Entgelts hob das Berufungsgericht auf und wies die Rechtssache insoweit an das Erstgericht zur Fortsetzung des Verfahrens und neuerlichen Entscheidung nach Rechtskraft seines Beschlusses zurück. Das Berufungsgericht war der Ansicht, daß durch den Vergleich zwischen der zweitklagenden Partei und der Fa.E*** Ansprüche der erstklagenden Partei aus der allfälligen Verletzung ihres Kennzeichens "N***E***" nicht berührt würden. Durch die Löschung ihrer eigenen älteren Marke "F***" habe die erstklagende Partei auch nicht zugestanden, daß "N***E***" und "F***" nicht miteinander verwechselt werden könnten, zumal jene

Marke erst am 8.8.1980 von Lothar P*** auf die erstklagende Partei übertragen worden sei. Eine Gefahr, daß die Marken "N***-E***" und "F***" miteinander verwechselt würden, bestehe jedoch nach den von der Rechtsprechung entwickelten Unterscheidungskriterien (Wortklang, Wortbild, Wortsinn) nicht. "F***" sei deutlich aus dem lateinischen ferrum (französisch fer) für Eisen herzuleiten, aber weniger bekannt als "novum" für neu. "N***" werde auf der ersten Silbe betont. Die gemeinsamen Endsilben "ox" wiesen zwar auf Oxydation hin, doch seien sowohl "N***-E***" als auch "F***" originelle Wortschöpfungen. Die Verwechselbarkeit der verglichenen Marken sei daher nach Wortlaut, Wortbild und Wortsinn zu verneinen.

Hingegen könne aus dem Inhalt des Vergleiches zwischen der zweitklagenden Partei und der Fa.E*** bei Anwendung der nach schweizerischem Recht geltenden Auslegungsgrundsätze nicht angenommen werden, daß die Fa.E*** in der Zeit der befristeten Weitergeltung ihrer Marke für Abnehmer im Ausland gewissermaßen einen einer internationalen Marke entsprechenden Schutz bekommen sollte, den sie von Haus aus nicht besessen hätte. Der Vergleich zwischen der zweitklagenden Partei und der Fa.E*** schließe ein Vorgehen der zweitklagenden Partei gegen ausländische Abnehmer der Fa.E*** nicht aus, weil sie auch vor dem Vergleichsabschluß ihren Abnehmern nicht das Recht hätte verschaffen können, die Marke in Österreich zu gebrauchen. Die international registrierte Marke "F***" der zweitklagenden Partei setze sich daher gegenüber dem in Österreich nicht geschützten Gebrauch der Marke "F***" durch den Beklagten durch.

Der zweitklagenden Partei stehe daher - ungeachtet der Gutgläubigkeit des Beklagten - gemäß § 56 MSchG, §§ 150 Abs1, 151 PatG ein Anspruch auf Rechnungslegung und angemessenes Entgelt zu.

Da die zweitklagende Partei eine sogenannte Stufenklage erhoben habe, die dadurch gekennzeichnet sei, daß der Kläger die Höhe des angemessenen Entgelts vor der Rechnungslegung durch den Beklagten nicht beziffern müsse, könne derzeit nur über das Rechnungslegungsbegehren mit Teilurteil entschieden werden. Der unbestimmte Zuspruch eines angemessenen Entgelts sei daher aufzuheben.

Rechtliche Beurteilung

Die gegen das Urteil des Berufungsgerichtes wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung erhobene Revision der erstklagenden Partei ist nicht berechtigt, wohl aber die ebenfalls unrichtige rechtliche Beurteilung geltend machende Revision des Beklagten. Das nach Zurückziehung der Ausführungen in der Hauptsache (A 2 des Rechtsmittels) als Kostenrekurs aufrecht erhaltene Rechtsmittel der zweitklagenden Partei ist gemäß § 528 Abs1 Z 2 ZPO als unzulässig zurückzuweisen.

1.) Zur Revision der erstklagenden Partei:

Die erstklagende Partei bringt vor, "N***" und "F***" seien nach dem Wortklang verwechselbar ähnlich, weil phonetisch einer Marke "N***" eine darin vollkommen aufgehende Marke "F***" gegenüberstehe, so daß im mündlichen Geschäftsverkehr leicht Irrtümer auftreten könnten.

Diesen Ausführungen ist nicht zu folgen.

Vorauszuschicken ist, daß die Revisionswerberin in der Frage der Beurteilung der markenrechtlichen Ähnlichkeit die Anwendung österreichischen Markenrechts durch das Berufungsgericht nicht rügt, sondern, wie sich aus zahlreichen Zitaten in der Rechtsmittelschrift ergibt, selbst von der inländischen Rechtsordnung ausgeht. Dies enthebt jedoch den Obersten Gerichtshof nicht seiner Verpflichtung zur Prüfung der Frage des anzuwendenden Rechtes, sofern nur unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des österreichischen internationalen Privatrechts Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Sache allenfalls einem ausländischen Recht unterfallen könnte (SZ 56/107 mwN). Gemäß § 34 Abs1 IPRG sind 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 Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht 12 ff) hat sich der Gesetzgeber hier den Grundsatz der Anknüpfung an das Recht des "Schutzlandes" zu eigen gemacht. Über das Bestehen und den Schutz von Immaterialgüterrechten entscheidet danach das Recht jenes Staates, "dessen Schutz in Anspruch genommen wird" (so wörtlich die EB zu § 34 IPRG bei Ducheck-Schwind, Internationales Privatrecht 82 f in Anm.2), richtiger: für dessen Gebiet der Schutz begehrt wird (Schwimann, Grundriß des internationalen Privatrechts 196; derselbe in Rummel Rdz 3 zu § 34 IPRG; Ulmer aaO; Schönherr, Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, Allgemeiner Teil 110 Rdn 907.3).

Nach diesem Recht des "Schutzlandes" ist insbesondere auch die für den Verletzungsstreit wesentliche Frage zu beurteilen, ob überhaupt eine - hier auf Ähnlichkeit der kollidierenden Marken gegründete - Verletzungshandlung vorliegt (SZ 56/107). Da die erstklagende Partei den Schutz ihres Markenrechts für Österreich begehrt, kommt bei der Prüfung des gesetzlichen Markenschutzes österreichisches Recht zur Anwendung.

Gemäß § 14 MSchG sind Zeichen ähnlich im Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn die Gefahr besteht, daß sie im geschäftlichen Verkehr verwechselt werden. Die Verwechslungsgefahr besteht bei Wortbezeichnungen dann, wenn sie entweder im Wortklang oder im Wortbild oder im Wortsinn einander so nahe kommen, daß Verwechslungen im Verkehr entstehen können. Es kommt hiebei auf den Gesamteindruck an, der im Erinnerungsbild des Abnehmers entsteht (ÖBl.1976,41 und 65; ÖBl.1979,136 ua). Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Zeichenadressaten die beiden Bezeichnungen fast niemals gleichzeitig wahrnehmen, sondern nur mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbilder mit den konkret wahrgenommenen Bezeichnungen vergleichen können (ÖBl.1979,45, 78 und 156; ÖBl.1980,68). Für den Ähnlichkeitsvergleich sind die einzelnen Zeichenbestandteile nicht isoliert zu betrachten, und es dürfen nicht nur die nicht übereinstimmenden Zeichenbestandteile zugrundegelegt werden. Vielmehr ist in jedem Einzelfall zu prüfen, welcher Einfluß den einzelnen Markenteilen auf den Gesamteindruck des Zeichens zukommt (ÖBl.1975,114 = SZ 47/103; ÖBl.1979,136; ÖBl.1982,76). Dies gilt nach herrschender Auffassung auch beim Ähnlichkeitsvergleich von Wörtern, die in einem nicht oder nur wenig kennzeichnungskräftigen ("schwachen") Bestandteil übereinstimmen. Auch schutzunfähige oder "schwache" Zeichenbestandteile können im Einzelfall, wenn auch nicht allein, so doch in Verbindung mit anderen Elementen den Gesamteindruck eines Zeichens beeinflußen. Trotzdem liegt das charakteristische Merkmal eines Zeichens grundsätzlich nicht in einem schutzunfähigen oder "schwachen" Bestandteil. Vielmehr wird in solchen Fällen die Aufmerksamkeit des Käufers zwangsläufig auf die übrigen Zeichenelemente gelenkt. Schutzunfähige oder "schwache" Teile tragen also im allgemeinen, wenn überhaupt, nur wenig zum Gesamteindruck des Zeichens bei. Schon relativ geringe Abweichungen in den übrigen Bestandteilen reichen in der Regel aus, um die Gefahr von Verwechslungen zu beseitigen (ÖBl.1975,114 mwN = SZ 47/103; ÖBl.1976,41; ÖBl.1979,45; ÖBl.1982,76 und 77). Im allgemeinen wird Verwechslungsgefahr schon dann angenommen, wenn sie bei einem der drei Ähnlichkeitskriterien (Wortbild, Wortklang, Wortsinn) gegeben ist (ÖBl.1979,78 und 136), doch kann ein deutlich verschiedener Begriffsinhalt akustische und/oder optische Ähnlichkeit in den Hintergrund drängen (Schöherr zu ÖBl.1976,76; Koppensteiner, Wettbewerbsrecht 418 FN 197).

Auch bei Außerachtlassung des als Wort der Fachsprache schutzunfähigen Markenbestandteils "E***" sind die Marken "N***" und "F***" weder nach dem Wortbild noch dem Wortklang noch dem Wortsinn verwechselbar ähnlich. Die Ähnlichkeit im Wortbild beschränkt sich auf die letzten drei Buchstaben ("..rox"), von denen die letzten beiden, nämlich die Endung "ox" wenig kennzeichnungskräftig ist, da sie bei chemischen und pharmazeutischen Begriffen häufig vorkommt. Die phonetische Ähnlichkeit der Zeichen erfaßt zwar auch noch den Laut "e" ("....erox") doch stehen sich infolge der Verschiedenheit der Aussprache und Betonung (N*** wird auf der ersten Silbe betont; "v" wird im Wortteil "nov" = neu üblicherweise als "w" ausgesprochen) nicht - wie von der Revision behauptet -, die phonetisch gleich klingenden Buchstabenfolgen "Ferox" und "No-ferox" gegenüber. Was den Wortsinn betrifft, wird das betroffene Publikum den als Fremdwort ziemlich bekannten Wortstamm von "N***" ("nov") mit "neu" in Verbindung bringen, "F***" hingegen, soweit es darin nicht auf Grund von Latein- und Chemiekenntnissen "ferrum" und "Oxyd" erkennt, als eine mit "N***" nicht ähnliche Phantasiebezeichnung auffassen. Die Unterschiede in den charakteristischen Bestandteilen "nov" und "ver" reichen somit aus, um eine Gefahr von Verwechslungen hintanzuhalten. Soweit das Publikum in den verglichenen Bezeichnungen überhaupt einen Wortsinn zu erkennen vermag, wird er deren Unterscheidbarkeit noch verstärken. Mangels Ähnlichkeit (§ 14 MSchG) zwischen den verglichenen Zeichen gelangte somit das Berufungsgericht zutreffend zum Ergebnis, daß dem Beklagten, was die Marke der erstklagenden Partei betrifft, keine Kennzeichenverletzung zur Last fällt. Bei dieser Rechtslage ist auf die Ausführungen der Revision der erstklagenden Partei zu anderen Rechtsfragen nicht einzugehen.

2.) Zur Revision des Beklagten:

Die umfangreichen Ausführungen des Beklagten gehen im wesentlichen dahin, daß der zwischen der zweitklagenden Partei und der Fa.E*** geschlossene Vergleich eine Inanspruchnahme der Abnehmer dieses Unternehmens auf Rechnungslegung und Zahlung eines angemessenen Entgelts ausschließe. Dem ist zu folgen. Der Beklagte beruft sich mit diesen Ausführungen auf den Inhalt eines über Immaterialgüterrechte geschlossenen Vertrages, sodaß zunächst geprüft werden muß, nach welchem Recht dieser Vertrag zu beurteilen ist. Gemäß § 43 Abs1 IPRG sind Verträge über

Immaterialgüterrechte - wozu Markenrechte gehören (siehe oben SZ 56/107) - nach dem Recht des Staates zu beurteilen, für den das Immaterialgüterrecht übertragen oder eingeräumt wird. Diese Bestimmung bezieht sich zwar in erster Linie auf die Übertragung des betreffenden Immaterialgüterrechts selbst und die Einräumung von Verwertungsrechten daran (zB Lizenzen), greift jedoch auch im vorliegenden Fall ein, in dem durch Vertrag (Vergleich) zwischen den betroffenen Markeninhabern über das mit einer älteren Marke kollidierende jüngere Markenrecht Vereinbarungen abgeschlossen wurden. Da sich diese Vereinbarungen (im wesentlichen Pflicht zur Löschung unter gleichzeitiger Gewährung einer Aufbrauchsfrist) auf eine schweizerische Marke bezogen und dadurch gleichzeitig die älteren Rechte der zweitklagenden Partei aus ihrer internationalen Marke für das Gebiet der Schweiz geklärt wurden, ist der Vergleich nach schweizerischem Recht auszulegen.

Daraus ergeben sich aber keine wesentlichen Unterschiede gegenüber einer Auslegung nach österreichischem Recht, weil auch nach Art.18 SchwOR Willenserklärungen so auszulegen sind, wie ihr Empfänger sie als vernünftiger und korrekter Mann in guten Treuen verstehen durfte, bei der Auslegung die Verkehrssitte zu berücksichtigen ist, und, wenn bei Abwicklung des Vertragsverhältnisses Fragen auftauchen, die von den Parteien nicht vorausgesehen und daher auch nicht geregelt wurden, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben mit richterlicher Vertragsergänzung vorzugehen ist (von Thur, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts 3 I 285 ff mwN). Auch das schweizerische Obligationenrecht kennt Verträge zu Gunsten Dritter, die in Art.112 eine Regelung erfahren haben (siehe unten).

Die zweitklagende Partei gestattete der Fa.E*** noch bis 1.4.1983 (bzw. Ablauf des 31.3.1983) mit der Marke "F***" gekennzeichnete Produkte an bestehende Kundschaft zu verkaufen. Die Fa.E*** wurde allerdings verpflichtet, die an zwei Unternehmen (J*** AG und V*** - offenbar schweizerische Großabnehmer) verkauften Produkte, die mit der Marke "F***" gekennzeichnet waren, bis 30.6.1983 zurückzunehmen; von dieser Bestimmung waren aber die bei allfälligen anderweitigen (Wieder-)Verkäufern am Lager liegenden, mit der Marke "F***" gekennzeichneten Produkte ausgenommen, so daß diese Abnehmer sogar noch nach dem 30.6.1983 berechtigt waren, mit der Marke "F***" gekennzeichnete, noch verrätige Produkte zu verkaufen.

Die Gewährung dieses Aufbrauchsrechtes läßt darauf schließen, daß die zweitklagende Partei gegenüber der Fa.E*** auf eine Entschädigung (angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Gewinnherausgabe) auch für die bereits erfolgten Eingriffe in ihr Markenrecht verzichtete, da sie sogar die eingeschränkte Weiterbenützung des in ihre Rechte eingereifenden Zeichens eine bestimmte Zeit hindurch gestattete, ohne hiefür ein Entgelt zu verlangen. Es ist auch nicht anzunehmen, die Parteien hätten beim Vergleichsabschluß die Frage einer Entschädigung für die bereits erfolgten Markeneingriffe nur offengelassen. Dem steht Punkt 8. des Vergleiches entgegen, wonach mit dessen Vollzug die Vergleichsparteien bezüglich der Kollision zwischen den Marken "F***" und "F***" endgültig auseinandergesetzt sind. Die zweitklagende Partei kann daher von der Fa.E*** auch für die Vergangenheit keine Entschädigung für bereits erfolgte Eingriffe in ihr Markenrecht verlangen. Mit der Einräumung eines Aufbrauchsrechtes an die Fa.E*** duldete aber die zweitklagende Partei auch zwangsläufig, daß deren Abnehmer - in den Grenzen des Vergleichs - noch weiterhin mit der Marke "F***" gekennzeichnete Waren feilhalten und in Verkehr setzen durften. Soweit der Vergleich auch die Rechtsstellung der von der vereinbarten Markenlöschung betroffenen Abnehmer der Fa.E*** in der ihr zugestandenen Übergangszeit berührt, kann er nur dahin verstanden werden, daß diese Abnehmer berechtigt sind, sich selbständig auf die zwischen der zweitklagenden Partei und der Fa.E*** getroffenen Abmachungen zu berufen. Diese Abmachungen enthalten nämlich einen (echten) Vertrag zugunsten eines Dritten (vgl. dazu Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht 7 155 f; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil 431), für den Art.112 Abs2 SchwOR bestimmt, daß der Dritte selbständig die Erfüllung fordern kann, wenn es die Willensmeinung der beiden anderen (nämlich der Vertragschließenden) war, oder wenn es der Übung entspricht. Bucher aaO vertritt dazu die Meinung, daß der Dritte schon im Zweifel selbständig forderungsberechtigt ist. Die der Fa.E*** erteilte Erlaubnis, für eine bestimmte Zeit bestehende Kundschaft mit Produkten, die mit der Marke "F***" gekennzeichnet waren, zu beliefern, ist nur sinnvoll, wenn auch die Abnehmer (die Wiederverkäufer waren; siehe Pkt.5.des Vergleiches) die Marke im Verkehr mit ihrer Kundschaft benützen und sich bei Geltendmachung eines Verbotsrechtes auch selbständig auf die zwischen den Vergleichspartnern getroffenen Vereinbarungen berufen durften. Eine gegenteilige Auslegung widerspräche der Übung des redlichen Verkehrs; könnte nämlich die zweitklagende Partei ohne Beachtung der mit der Fa.E*** geschlossenen Vereinbarung gegen deren Abnehmer wegen Eingriffs in ihre Markenrechte (insbesondere mit Unterlassungsklage) vorgehen, hätte die Fa.E*** Rückgriffsansprüche dieser Abnehmer

(insbesondere wegen Rechtsmängel der Ware) zu gewärtigen, die den Zweck des ihr ohne Zahlung eines besonderen Entgelts eingeräumten Aufbrauchsrechts vereiteln würden. Die Fa.E*** müßte die Ware, deren Verkauf ihr durch die zweitklagende Partei gestattet wurde, doch wieder zurücknehmen oder erhielte hiefür kein Entgelt.

Da die zweitklagende Partei von der Fa.E*** auch für die in der Vergangenheit liegenden Eingriffe in ihr Markenrecht keine Entschädigung verlangte, sondern der Fa.E*** und ihren Abnehmern sogar noch ein lizenzfreies Aufbrauchsrecht gewährte, kann auch nicht angenommen werden, daß sie sich das Recht vorbehielt, von den Abnehmern der Fa.E*** für die Vergangenheit Entschädigung zu fordern, da dies wegen der Gefahr von Rückgriffsansprüchen dieser Abnehmer gegen die Fa.E*** wiederum dem Vergleiche, mit dessen Vollzug die Vergleichsparteien bezüglich der Kollision zwischen ihren Marken endgültig auseinandergesetzt sein sollten, zuwiderliefe. All dies gilt nicht nur für die bestehende Kundschaft in der Schweiz, sondern auch für ausländische Abnehmer. Gewiß hatten die vertragschließenden Vollmachtsträger der Vergleichsparteien, wie im Tatsachenbereich bindend festgestellt wurde, nur an das Gebiet der Schweiz gedacht, da es ja nur um die Löschung einer schweizerischen Marke ging; soweit der Vergleich das zu löschende Markenrecht der Fa.E*** betraf, waren von den Vertragspartnern Auslandswirkungen gar nicht in Betracht zu ziehen, da die Fa.E*** die Marke "F***" nur für die Schweiz besessen hatte. Auslandswirkungen konnte aber das der Fa.E*** gewährte Aufbrauchsrecht, das sie zur kurzfristigen Weiterbelieferung "bestehender Kundschaft" berechtigte, nach sich ziehen. Nach dem Wortlaut des Vergleiches ist dieses Aufbrauchsrecht nicht auf inländische Kundschaft beschränkt. Die zweitklagende Partei hatte im Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses in der Schweiz schon gegen den Beklagten Unterlassungsklage wegen in Verkehrbringens des Rostumwandlers "F***" erhoben (Klage in Österreich: 18.10.1982; Vergleich vor dem Handelsgericht des Kantons St.Gallens: 19.11.1982) und daher vom Bestehen ausländischer Kundschaft der Fa.E*** - zumindest im Falle des Beklagten - Kenntnis. In dieser Situation konnte die Fa.E*** die Erlaubnis der zweitklagenden Partei zur kurzfristigen Weiterbenützung der Marke "F***" nach redlicher Verkehrsübung nur dahin verstehen, daß unter der "bestehenden Kundschaft" dem Wortlaute entsprechend, auch bestehende ausländische Kundschaft gemeint sei. Der zweitklagenden Partei mußte klar sein, daß die Fa.E***, um sich ihren bisherigen Kundenkreis auch während der Umstellungsphase zu sichern, die noch mit der Marke "F***" bezeichnete Ware auch ins Ausland liefern werde. Da der Verkäufer einer markengeschützten Ware, der diese in Verkehr bringt und dadurch sein Markenrecht (am verkauften Stück) erschöpft (vgl. dazu David, Komm.z.Schweizerischen Markenschutzgesetz 2 113; Troller, Immaterialgüterrecht 3 I 71; ferner zweite Auflage I 332 FN 169;

zum Österreichischen Recht Schönherr aaO 12; ÖBl.1974,114;

SZ 47/15), in aller Regel keinen Einfluß darauf hat, an wen seine Abnehmer die Ware weiter veräußern werden, kann er nur durch Überbindung entsprechender Verpflichtungen verhindern, daß die Ware durch Wiederverkäufer ins Ausland verkauft wird. Bei dieser Sachlage mußte die zweitklagende Partei beim Vergleichsabschluß mit der Fa.E*** damit rechnen, daß in Ausübung des von ihr gewährten Aufbrauchsrechtes Waren auch ins Ausland gelangen könnten, wenn diesbezüglich keine besonderen einschränkenden Bedingungen mit der Fa.E*** vereinbart würden.

Der Ansicht des Berufungsgerichtes, der Vergleich zwischen der Fa.E*** und der zweitklagenden Partei gelte für ausländische Abnehmer nicht, weil sie damit gewissermaßen einen Markenschutz erhielten, den die Fa.E*** für das Ausland selbst nicht besessen habe, ist nicht zu folgen. Wohl wird im Schrifttum der Schweiz (David aaO; Troller in der zweiten Auflage aaO; aM für den österreichischen Rechtsbereich Schönherr aaO 12) die Meinung vertreten, das Markenrecht werde infolge seiner territorialen Begrenzung dadurch, daß die markierte Ware in Verkehr gebracht werde, nur für das Gebiet des Territoriums, über welches sich das Markenrecht erstreckt, konsumiert. Entscheidend ist aber hier nicht der für solche Fälle geltende Umfang des gesetzlichen Markenschutzes (bzw. seiner Konsumtion), sondern der Inhalt des Vergleiches, mit dem der Fa.E*** und ihren Abnehmern auch Rechte gewährt werden konnten, die (ebenso wie das Aufbrauchsrecht selbst) aus dem Gesetz nicht abzuleiten sind. Diese Vereinbarung kann aber nur so verstanden werden, daß sie auch für ausländische Abnehmer, soweit sie zur bestehenden Kundschaft gehörten, galt.

Daraus folgt, daß die zweitklagende Partei gegen den Beklagten als ausländischen Abnehmer der Fa.E*** keine markenrechtlichen Ansprüche hat; und zwar weder auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (- was vorliegend nur mehr für die Kostenentscheidung von Bedeutung ist -) noch auf Rechnungslegung und Zahlung eines angemessenen Entgelts, da der Beklagte nicht einmal die der Fa.E*** und ihren Abnehmern gewährte Übergangsregelung in Anspruch nahm und nach dem Sinn des zwischen der zweitklagenden Partei und der Fa.E*** geschlossenen Vergleiches auch

die Zahlung von Entschädigungen für die Vergangenheit wegen bisheriger unbefugter Markenbenützung nicht in Betracht kommt. Da über die gemeinsamen Grundlagen des Rechnungslegungs- und Zahlungsbegehrens wegen ihrer engen Verbindung gemeinsam entschieden werden muß (oder im Falle der Fällung eines Teilurteils über die Verpflichtung zur Rechnungslegung auch die Grundlagen des erst zu beziffernden Leistungsbegehrens geklärt werden müssen, ÖBl.1982,24) hätte der Oberste Gerichtshof, falls er das Vorliegen der gemeinsamen Grundlagen verneint, trotz Bestehens eines nicht angefochtenen Aufhebungsbeschlusses der zweiten Instanz, mit dem eine Entscheidung über das in diesem Verfahrensstadium noch gar nicht zu beziffernde Leistungsbegehren aufgehoben wurde, mit der sofortigen Abweisung des Rechnungslegungs- und Leistungsbegehrens vorzugehen. Hier war dies schon deshalb möglich, weil der Beklagte den Aufhebungsbeschluß des Berufungsgerichtes mitangefochten hat. Der Revision des Beklagten ist daher Folge zu geben. Die Kostenentscheidung stützt sich auf §§ 41, 50 ZPO.

Anmerkung

E07290

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1986:0040OB00398.85.0114.000

Dokumentnummer

JJT_19860114_OGH0002_0040OB00398_8500000_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