jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 2011/3/23 17Ob1/11p

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 23.03.2011

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin Dr. Griss als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei D***** SpA, *****, vertreten durch Hausmaninger Kletter Rechtsanwälte - GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei S***** Kft, *****, vertreten durch Dr. Marcella Prunbauer, Rechtsanwältin in Wien, wegen Unterlassung und Beseitigung (Streitwert 36.000 EUR), infolge Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien vom 29. September 2010, GZ 4 R 71/10f-45, mit welchem das Urteil des Landesgerichts Korneuburg vom 27. Jänner 2010, GZ 6 Cg 92/08x-41, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Revision wird Folge gegeben.

Das angefochtene Urteil wird dahin abgeändert dass die Begehren,

a. die beklagte Partei sei schuldig, es zu unterlassen, in Österreich im geschäftlichen Verkehr die international registrierte Wortmarke „DIESEL“, IR 608.499, sowie die Wortbildmarke „DIESEL“, IR 608.500, oder diesen Marken ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Waren, für welche diese Marken registriert sind, oder gleichartige Waren zu benützen, und es insbesondere zu unterlassen, mit diesen Marken gekennzeichnete Uhren nach Österreich einzuführen, zu exportieren und/oder wieder auszuführen, sofern es sich nicht um Waren handelt, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gesetzt wurden;

b. die klagende Partei zu ermächtigen, die beim Zollamt Eisenstadt, Flughafen Wien, zu GZ 320000/31983/2008 zurückgehaltenen 371 Uhren, die mit der Marke „DIESEL“ (IR 608.499 bzw IR 608.500) gekennzeichnet sind, auf Kosten der beklagten Partei vernichten zu lassen,

abgewiesen werden.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit 14.403,64 EUR bestimmten Kosten des Verfahrens aller drei Instanzen (darin 2.400 EUR Barauslagen, 2.000,61 EUR Umsatzsteuer) zu ersetzen.

Text

Entscheidungsgründe:

Die Klägerin ist Inhaberin der zu IR 608.499 registrierten Wortmarke „DIESEL“ und der zu IR 608.500 registrierten Wortbildmarke mit dem Wortbestandteil „Diesel“. In den Schutzbereich der Marken fallen unter anderem Uhren. Mit Bescheid vom 12. Juli 2004 bewilligte das Zollamt Villach der Klägerin nach Art 5 der VO (EG) Nr 1383/2003 (ProduktpiraterieVO) ein Tätigwerden der Zollbehörden bei Auffinden von „rechtsverletzenden Waren“. Diese Bewilligung wurde mehrfach verlängert, zuletzt bis 13. Juli 2009.

Am 30. Juni 2008 griff das Zollamt Eisenstadt am Flughafen Wien eine größere Zahl von Uhren auf, die mit den Marken

der Klägerin gekennzeichnet waren. Es handelte sich um Originalware. Absender war ein amerikanisches Unternehmen, Empfänger die in Ungarn ansässige Beklagte. Das Zollamt Eisenstadt hielt die Uhren nach Art 9 Abs 1 ProduktpiraterieVO zurück und verständigte die Klägerin. Aufgrund eines von der Klägerin gestellten Sicherungsantrags untersagte das Erstgericht der Beklagten, die zurückgehaltenen Uhren in Empfang zu nehmen oder darüber zu verfügen, weiters untersagte es dem „Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien" (richtig: der Republik Österreich), die Uhren an die Beklagte oder einen Dritten auszufolgen. Der Senat billigte diese Entscheidung (17 Ob 16/09s).

Im Hauptverfahren begehrt die Klägerin,

a. die beklagte Partei sei schuldig, es zu unterlassen, in Österreich im geschäftlichen Verkehr die international registrierte Wortmarke „DIESEL", IR 608.499, sowie die Wortbildmarke „DIESEL", IR 608.500, oder diesen Marken ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Waren, für welche diese Marken registriert sind, oder gleichartige Waren zu benützen, und es insbesondere zu unterlassen, mit diesen Marken gekennzeichnete Uhren nach Österreich einzuführen, zu exportieren und/oder wieder auszuführen, sofern es sich nicht um Waren handelt, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gesetzt wurden;

b. die klagende Partei zu ermächtigen, die beim Zollamt Eisenstadt, Flughafen Wien, zu GZ 320000/31983/2008 zurückgehaltenen 371 Uhren, die mit der Marke „DIESEL" (IR 608.499 bzw IR 608.500) gekennzeichnet sind, auf Kosten der beklagten Partei vernichten zu lassen.

Die Beklagte habe die Uhren ohne Zustimmung der Klägerin oder ihrer ausschließlichen Lizenznehmerin „in Österreich in die EU" eingeführt. Es handle sich um Originalware, das Markenrecht der Klägerin sei aber nicht erschöpft. Sie habe daher Anspruch auf Unterlassung weiterer Eingriffe und Beseitigung der Eingriffsgegenstände.

Die Beklagte wandte in erster Instanz die Erschöpfung des Markenrechts ein. Die Uhren stammten aus dem Zentrallager einer Lizenznehmerin der Klägerin in Deutschland; diese habe die Uhren daher im EWR in Verkehr gebracht. Die Klägerin habe mit ihren Lizenznehmern ein ausschließliches Vertriebssystem mit dem Verbot des Weitervertriebs an Zwischenhändler außerhalb des jeweiligen Vertragsgebiets errichtet, weshalb die Gefahr der Marktabschottung bestehe.

Die Klägerin entgegnete, ein Tochterunternehmen ihrer Lizenznehmerin habe die Uhren aus dem deutschen Zentrallager an ein Unternehmen in Moldawien geliefert. Bis zu dieser Ausfuhr hätten nur konzerninterne Warenbewegungen stattgefunden. Die Klägerin habe kein ausschließliches Vertriebssystem errichtet, eine künstliche Marktabschottung finde nicht statt.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Es nahm als erwiesen an, dass die Uhren von einem moldawischen Unternehmen bei einer Tochter der Lizenznehmerin der Klägerin bestellt worden seien. Daraufhin seien die in Fernost erzeugten Uhren - wie in der Unternehmensgruppe der Lizenznehmerin üblich - in ein Zentrallager nach Deutschland und von dort unmittelbar nach Moldawien geliefert worden. Ein „Handel oder Verkauf" innerhalb des EWR sei weder geplant gewesen noch erfolgt. In weiterer Folge habe die Beklagte die Uhren von einem amerikanischen Unternehmen erworben. Dieses habe die Ware zur Beklagten nach Ungarn versendet. „Auf dem Versendungsweg" sei die Beschlagnahme durch die österreichischen Zollbehörden erfolgt. Vertriebsverbote (dh eine Marktabschottung) gebe es für die Händler der Klägerin im EWR nicht. Rechtlich wertete das Erstgericht das Verhalten der Beklagten als unzulässige Einfuhr „in den EWR". Die Zwischenlagerung im deutschen Zentrallager sei kein Inverkehrbringen im EWR gewesen, daher sei das Markenrecht nicht erschöpft.

In ihrer Berufung machte die Beklagte unter anderem geltend, dass nach den Feststellungen des Erstgerichts nur eine Durchfuhr und damit keine Verletzungshandlung in Österreich stattgefunden habe. Weiters sei das Markenrecht erschöpft; durch die Übergabe an den Frachtführer seien die Uhren aufgrund des im Frachtbrief angebrachten Vermerks EXW (ex works) in Deutschland in Verkehr gebracht worden.

Die Klägerin bezeichnete dieses Vorbringen als unbeachtliche Neuerung. Zudem wäre eine inländische Benutzungshandlung auch dann vorgelegen, wenn sich die Ware in einem Zollausschlusslager befunden hätte, denn auch die Durchfuhr greife in das Markenrecht ein. Das Markenrecht sei nicht erschöpft, weil die Übergabe an den Frachtführer die Verfügungsgewalt des Absenders nicht beseitigt habe. Das Unterlassungsbegehren sei zu weit gefasst.

Das Berufungsgericht bestätigte die angefochtene Entscheidung, bewertete den Entscheidungsgegenstand mit über 30.000 EUR und ließ die ordentliche Revision zu.

Die Beklagte habe in erster Instanz nicht bestritten, dass die Uhren nach Österreich eingeführt worden seien. Die Feststellung des Erstgerichts, dass der Verkäufer die Uhren nach Ungarn versandt habe, sei daher überschießend und nicht zu beachten. Das diesbezügliche Berufungsvorbringen der Beklagten sei eine unzulässige Neuerung. Damit sei unerheblich, ob schon die bloße Durchfuhr in die Markenrechte eingreife. Die Erschöpfung des Markenrechts trete nur ein, wenn der Rechteinhaber oder ein Dritter mit dessen Zustimmung die gekennzeichnete Ware im EWR in Verkehr bringe. Das sei hier nicht der Fall gewesen. Zwar hätten die Lizenznehmerin und ihre europäische Tochter die Ware im EWR in Verkehr bringen dürfen. Ein solches Inverkehrbringen läge aber nur vor, wenn diese Unternehmen bei der Lieferung an ein drittes Unternehmen schon im EWR die Verfügungsgewalt über die Ware verloren hätten. Im konkreten Fall ergebe sich aus dem Frachtbrief, dass ein zur Gruppe der Lizenznehmerin gehörendes Unternehmen den Auftrag zur Übersendung der Uhren nach Moldawien erteilt habe. Dieses Unternehmen habe daher bis zur Ablieferung der Ware die Verfügungsgewalt darüber gehabt. Daher seien die Uhren nicht im EWR in Verkehr gebracht worden. Das Unterlassungsbegehren sei nicht zu weit gefasst. Der auf § 52 MSchG gestützte Vernichtungsanspruch sei nur dann zu verneinen, wenn eine andere Beseitigungsmöglichkeit bestehe und dem Markeninhaber auch zumutbar sei. Dies müsse der Verletzer behaupten und beweisen. Da die Beklagte dazu in erster Instanz nichts vorgebracht habe, bestehe auch der Vernichtungsanspruch zu Recht. Die ordentliche Revision sei zuzulassen, weil gefestigte Rechtsprechung zur Erschöpfung des Markenrechts und zur Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen gelinderer Mittel iSv § 52 Abs 5 MSchG fehle.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist zwar nicht aus den vom Berufungsgericht angeführten Gründen, wohl aber deswegen zulässig, weil das Berufungsgericht zu Unrecht die Feststellung des Erstgerichts zur Versendung der Uhren nach Ungarn unbeachtet gelassen hat. Sie ist aus diesem Grund auch berechtigt.

1. Das Berufungsgericht hat an sich zutreffend angenommen, dass die Beklagte im erstinstanzlichen Verfahren die Einfuhr der Uhren nach Österreich zugestanden hat.

1.1. Grundsätzlich bedürfen alle Tatsachen eines Beweises, die nicht ausdrücklich (§ 266 ZPO) oder schlüssig (§ 267 ZPO) zugestanden worden sind; das bloße Unterbleiben der Bestreitung reicht für die Annahme eines Tatsachengeständnisses nicht aus (RIS-Justiz RS0039955, RS0039941). Bloß unsubstantiiertes Bestreiten ist aber ausnahmsweise als Geständnis anzusehen, wenn die vom Gegner aufgestellte Behauptung offenbar leicht widerlegbar sein musste, die Partei dazu aber nie konkret Stellung genommen hat (RIS-Justiz RS0039927). Das gilt insbesondere dann, wenn eine Partei bloß einzelnen Tatsachenbehauptungen des Gegners mit einem konkreten Vorbringen entgegengetreten ist, zu den übrigen jedoch geschwiegen hat (9 ObA 7/03z mwN; RIS-Justiz RS0039927 [T12], zuletzt etwa 4 Ob 79/08h und 7 Ob 121/10k).

1.2. § 267 ZPO bezieht sich zwar ebenso wie § 266 ZPO nur auf vom Gegner behauptete Tatsachen, nicht auf Rechtsfragen (Rechberger in Fasching/Konecny2 III §§ 266, 267 ZPO Rz 2; RIS-Justiz RS0111277). Verwenden die Parteien aber einfache und eindeutige Rechtsbegriffe des täglichen Lebens, wird angenommen, dass sie die dem Rechtsbegriff zugrunde liegenden Tatsachen behaupten bzw zugestehen (9 ObA 248/98f = DRdA 1999/58; RIS-Justiz RS0111277; vgl auch RS0039945). Das gilt auch für den von der Klägerin verwendeten Begriff „Einfuhr". Er war im konkreten Zusammenhang dahin zu verstehen, dass die Beklagte die aus einem Drittland stammende Ware über den Flughafen Wien auf den österreichischen Markt bringen wollte. Die Beklagte hat dem in erster Instanz nicht widersprochen, sondern sich ausschließlich auf die Erschöpfung des Markenrechts gestützt. Ein Vorbringen, dass es sich um bloße Transitware gehandelt habe, wäre für sie als Empfängerin der Sendung leicht möglich gewesen. Damit war ihr prozessuales Verhalten als schlüssiges Zugeständnis der Behauptung einer „Einfuhr" zu werten. Eine Beweisaufnahme und Feststellungen zu dieser Frage waren daher entbehrlich.

2. Dennoch hat das Erstgericht festgestellt, dass ein amerikanisches Unternehmen die Uhren an die Beklagte „nach Ungarn" versendet habe; „auf dem Versendungsweg" seien sie am Flughafen Wien beschlagnahmt worden. Das bedeutet, dass die aus einem Drittstaat kommenden Waren am Flughafen nicht in den zollrechtlich freien Verkehr überführt wurden (Art 79 VO [EG] Nr 2913/92 [Zollkodex]), sondern dass eine Durchlieferung im Rahmen des externen Versandverfahrens (Art 91 Zollkodex) erfolgen sollte. Das ist nach der jüngeren Rechtsprechung des EuGH keine inländische Benutzungshandlung iSv Art 5 Abs 1 MarkenRL bzw § 10 Abs 1 iVm § 10a MSchG (Rs C-281/05, Montex, Slg 2006 I-10881, Rz 21; zuvor schon in anderem Zusammenhang [Erschöpfung] Rs C-405/03, Class International,

Slg 2005 I-8735, Rz 47; dem folgend ua 13 Os 39/06v = ÖBl 2007, 73 [Gamerith, Reinisch] - Canon IV, und BGH I ZR 66/04 = GRUR 2007, 875 - Durchfuhr von Originalware). Eine - im konkreten Fall noch dazu unzulässige (17 Ob 16/09s) - Beschlagnahme durch die Zollbehörde bedeutet für sich allein noch nicht „notwendig" (EuGH RsC-281/05, Montex, Rz 23) das Inverkehrbringen in Österreich.

Auf dieser Grundlage wäre die Klage abzuweisen. Denn die Klägerin stützt sich ausschließlich auf eine Markenverletzung in Österreich; eine solche lag nicht vor, wenn sich die Ware nur im Transit befand.

3. Damit ist zu prüfen, ob das vom Berufungsgericht an sich zutreffend angenommene Tatsachengeständnis dazu führt, dass die entgegenstehende Feststellung unbeachtlich ist.

3.1. Zugestandene Tatsachen sind nach ständiger Rechtsprechung ohne weiteres der Entscheidung zugrunde zu legen; Beweise sind nur zu strittigen Tatsachen aufzunehmen (RIS-Justiz RS0040110). Nimmt das Gericht aber trotzdem Beweise auf und trifft es Feststellungen, die mit dem Geständnis unvereinbar sind, so liegt darin nach überwiegender Rechtsprechung kein relevanter, dh die erschöpfende Erörterung der Sache hindernder Mangel des Verfahrens; vielmehr sind die getroffenen Feststellungen - und nicht das Geständnis - der Entscheidung zugrunde zu legen (10 ObS 239/89; RIS-Justiz RS0039949, zuletzt 2 Ob 53/06t). Damit nähert sich diese Rechtsprechung im Ergebnis der in der Lehre vertretenen Auffassung, wonach ein Geständnis nicht bindet, wenn das Gegenteil im Verfahren eindeutig erwiesen wurde (Fasching, Lehrbuch2 [1990] Rz 299; Pollak, System des österreichischen Zivilprozessrechts2 [1932] 485; Sperl, Lehrbuch der Bürgerlichen Rechtspflege [1925] 299; ähnlich auch 5 Ob 631/89). Anders entschied der Oberste Gerichtshof nur in 1 Ob 587/93, wo das Treffen von Feststellungen trotz eines Tatsachengeständnisses als nicht von vornherein unerheblicher Verfahrensmangel angesehen wurde. Dabei handelte es sich aber im konkreten Fall um ein obiter dictum, weil der Revisionswerber die in zweiter Instanz unterbliebene Rüge dieses Mangels nicht nachholen konnte.

3.2. Im vorliegenden Fall hat sich die Beklagte in ihrer Berufung ausdrücklich auf die mit ihrem Geständnis unvereinbare Feststellung gestützt. Soweit man mit 1 Ob 587/93, aber entgegen der überwiegenden Rechtsprechung, annehmen wollte, dass insofern ein möglicherweise erheblicher Verfahrensmangel vorlag, wäre die Klägerin daher nach § 482 Abs 2 Satz 2 ZPO zur Rüge verpflichtet gewesen (RIS-Justiz RS0042740 [T43, T44, T45]; E. Kodek in Rechberger3 § 468 Rz 5). Diese Rüge unterblieb; die Klägerin machte in diesem Punkt nur eine Verletzung des Neuerungsverbots geltend. Eine solche lag aber nicht vor: Die Beklagte hat keine neuen anspruchsvernichtenden oder anspruchshemmenden Tatsachen vorgebracht (6 Ob 203/98s), sondern rechtliche Folgerungen aus den zu den Klagebehauptungen getroffenen Feststellungen gezogen. Da es sich dabei nicht um neue Einwendungen oder Einreden handelte (zB Verjährung, RIS-Justiz RS0034726, oder eine Zug-um-Zug-Einrede, RIS-Justiz RS0020960), fiel dieses Berufungsvorbringen nicht unter das Neuerungsverbot (2 Ob 222/01p; E. Kodek in Rechberger3 § 482 Rz 9; vgl auch 8 Ob 526/77). Die Feststellung war auch nicht „überschießend", da sie das Erstgericht zu den Behauptungen der Klage - wenngleich nicht im von der Klägerin gewünschten Sinn - getroffen hatte.

3.3. Auf dieser Grundlage durfte das Berufungsgericht die Feststellung des Erstgerichts zur (bloßen) Durchfuhr der Uhren nicht unbeachtet lassen. Seine Annahme, dass ein bindendes Geständnis vorlag, begründet daher einen Mangel seines Verfahrens, der wegen des Übergehens einer entscheidungserheblichen Feststellung die gründliche Beurteilung der Streitsache hinderte. Dieser Mangel ist aufgrund der in der Revision enthaltenen Verfahrensrüge wahrzunehmen. Eine Zurückverweisung in die zweite Instanz ist nicht erforderlich, weil der Mangel dadurch behoben werden kann, dass der Oberste Gerichtshof die erstgerichtliche Feststellung seiner Entscheidung zugrunde legt. Eine Sachentscheidung ist daher möglich (§ 510 Abs 1 Satz 1 ZPO). Dies führt aus den oben (Punkt 2) genannten Gründen zur Abweisung der Klage. Auf einen beabsichtigten Eingriff in (wohl) auch in Ungarn bestehende Markenrechte war die Klage nicht gestützt; zudem hätte in diesem Fall mangels inländischer Eingriffshandlung die internationale Zuständigkeit für das Hauptverfahren gefehlt.

4. Aus diesen Gründen ist der Revision Folge zu geben, und das angefochtene Urteil ist dahin abzuändern, dass die Klage abgewiesen wird. Auf die Erschöpfung des Markenrechts, insbesondere auf die Bedeutung des Vermerks „EXW" (ex works) für den Übergang der Verfügungsgewalt, und auf die Behauptungs- und Beweislast im Zusammenhang mit dem Vernichtungsbegehren kommt es unter diesen Umständen nicht an.

5. Die Kostenentscheidung gründet sich auf §§ 41, 50 ZPO. Die von der Beklagten verzeichneten Kosten der erfolglosen Anträge und Rechtsmittel im Sicherungsverfahren hat die Klägerin nicht zu ersetzen (§ 393 Abs 1 Satz 2 ZPO). Die teilweise Rückzahlung des in voller Höhe verzeichneten Kostenvorschusses war zu berücksichtigen.

Schlagworte

Diesel IV,

Textnummer

E96839

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2011:0170OB00001.11P.0323.000

Im RIS seit

15.04.2011

Zuletzt aktualisiert am

15.06.2020

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