

TE OGH 2009/9/22 17Ob16/09s

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 22.09.2009

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. 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 im Sicherungsverfahren 36.000 EUR), über den Revisionsrekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 16. März 2009, GZ 4 R 220/08i-19, mit welchem der Beschluss des Landesgerichts Korneuburg vom 6. August 2008, GZ 6 Cg 92/08x-3, bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Klägerin hat die Kosten der Revisionsrekursbeantwortung vorläufig selbst zu tragen.

Text

Begründung:

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. Absender war ein amerikanisches Unternehmen, Empfänger die Beklagte. Aufgrund der vom Zollamt Villach erteilten Bewilligung hielt das Zollamt Eisenstadt diese Waren nach Art 9 Abs 1 ProduktpiraterieVO zurück und verständigte davon die Klägerin. Diese stellte fest, dass es sich um Originalware handelte, die von der ProduktpiraterieVO nach deren Art 3 Abs 1 nicht erfasst wird. Die Ware wäre daher nach der Verordnung an die Beklagte auszufolgen.

Mit ihrer auf Unterlassung und Beseitigung gerichteten Klage begehrt die Klägerin, der Beklagten aufzutragen, 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 worden sind".

Weiters begehrt sie die Ermächtigung, die beim Zollamt Eisenstadt, Flughafen Wien, zurückgehaltenen Uhren auf Kosten der Beklagten vernichten zu lassen.

Im hier zur beurteilenden Sicherungsverfahren erhebt die Klägerin ein gleichlautendes Unterlassungsbegehren. Weiters beantragt sie zur Sicherung des Beseitigungsbegehrens, (a) der Beklagten zu verbieten, die zurückgehaltenen Uhren in Empfang zu nehmen oder darüber zu verfügen, und (b) dem „Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien" zu verbieten, die Uhren an die Beklagte oder einen Dritten auszufolgen.

Die Beklagte habe die Uhren in die Europäische Union eingeführt und damit iSv§ 10a MSchG benutzt, ohne dazu ermächtigt gewesen zu sein. Zwar handle es sich um Originalware, das Markenrecht sei jedoch wegen des ohne Zustimmung der Klägerin erfolgten Imports aus einem Drittstaat noch nicht erschöpft. Die Beklagte sei daher zur Unterlassung (§ 51 MSchG) und zur Beseitigung (§ 52 MSchG) verpflichtet. Die beantragte einstweilige Verfügung diene der Sicherung dieser Ansprüche.

Das Erstgericht gab dem Sicherungsbegehren ohne Anhörung der Beklagten statt. Es stellte fest, dass die Uhren ohne Zustimmung der Klägerin oder ihrer Lizenznehmerin in den EWR eingeführt worden seien. Auf dieser Grundlage bestünden die geltend gemachten Ansprüche zu Recht.

In ihrem - mit einem Widerspruch verbundenen -Rekurs bekämpfte die Beklagte die Feststellung, dass weder die Klägerin noch eine Lizenznehmerin der Einfuhr der Uhren in den EWR zugestimmt hätten; statt dessen beantragte sie eine diesbezügliche Negativfeststellung. Jedenfalls hätte die Klägerin aber beweisen müssen, dass sie die Ware erstmals außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht habe; nur unter dieser Voraussetzung sei das Markenrecht nicht erschöpft. Der Beklagten sei der Beweis des Inverkehrbringens im EWR nicht zuzumuten, da sie in diesem Fall ihre Bezugsquellen offen legen müsste, was zu einer (weiteren) Abschottung der nationalen Märkte führe. Zudem sei die ProduktpiraterieVO auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, weshalb die Klägerin verpflichtet gewesen sei, einer Ausfolgung der Uhren an die Beklagte zuzustimmen. Dem Verfügungs- und Ausfolgeverbot fehle daher jede Grundlage. Die Klägerin habe das Aussetzungsverfahren nach der ProduktpiraterieVO zur Verhinderung missliebiger Parallelimporte missbraucht, was kartellrechtlich bedenklich sei.

Das Rekursgericht gab dem Rekurs nicht Folge und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei.

Die von der Beklagten bekämpfte Feststellung zur fehlenden Zustimmung der Klägerin oder ihrer Lizenznehmerin sei unerheblich, da die Beweislast für die Erschöpfung der Marke den Beklagten treffe. Das Markenrecht sei nach § 10b Abs 1 MSchG nur erschöpft, wenn die Ware vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht worden sei. Treffe das nicht zu, könne der Markeninhaber Parallelimporte in den EWR grundsätzlich unterbinden. Anderes gelte dann, wenn er der Weiterverbreitung im EWR zugestimmt habe. Während der Oberste Gerichtshof die fehlende Zustimmung des Markeninhabers zunächst als negatives Tatbestandsmerkmal gewertet habe, wofür der Kläger behauptungs- und beweispflichtig sei, habe der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache Davidoff (Rs C-414/99 ua) ausgesprochen, dass die Beweislast für die Zustimmung denjenigen treffe, der sich darauf berufe; dem habe sich der Oberste Gerichtshof in 4 Ob 210/03s angeschlossen. In der Entscheidung van Doren (Rs C-244/00) habe der Europäische Gerichtshof jedoch ausgeführt, dass der Schutz des freien Warenverkehrs eine Modifizierung dieser Beweisregel gebieten könne. Der volle Beweis der Erschöpfung könne durch eine Beweisführung ersetzt werden, die sich in drei Schritten vollziehe. Zunächst müsse derjenige, der sich auf die Erschöpfung berufe, nachweisen, dass die Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte bestehe. Das treffe dann zu, wenn der Markeninhaber seine Waren im EWR über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringe. Im zweiten Schritt obliege dem Markeninhaber der Nachweis, dass er oder ein anderer mit seiner Zustimmung die Waren ursprünglich außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht habe. Gelingen dieser Nachweis, müsse im dritten Schritt wiederum der Beklagte nachweisen, dass der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren im EWR zugestimmt habe. Aufgrund dieser Beweislastverteilung müsse der Markeninhaber nicht vorbringen, dass er die fragliche Ware

außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht habe; vielmehr müsse zunächst der Beklagte darlegen, dass eine Gefahr der Marktabschottung bestehe. Der Kläger müsse nicht schon in der Klageschrift (im Sicherungsantrag) auf alle möglichen Einwände replizieren.

Der ordentliche Revisionsrekurs sei zulässig, da zur Frage der Beweislast betreffend die Erschöpfung des Markenrechts noch keine gefestigte höchstrichterliche Judikatur vorliege.

In ihrem Revisionsrekurs macht die Beklagte eine unrichtige Lösung der Beweislastproblematik geltend. Die Gefahr der Marktabschottung sei indiziert, weil die Klägerin das Verfahren der ProduktpiraterieVO zur Bekämpfung von Parallelimporten missbraucht habe. Die Klägerin müsse daher ein erstmaliges Inverkehrbringen außerhalb des EWR beweisen. Weiters seien die Ausfolgungs- und Verfügungsverbote nicht vom Klagebegehren gedeckt. Mit einer einstweiligen Verfügung dürften keine unmittelbaren Rechtswirkungen gegenüber Dritten herbeigeführt werden; das gegen das Zollamt Eisenstadt gerichtete Ausfolgungsverbot verstoße überdies gegen den Grundsatz der Trennung von Justiz und Verwaltung. Ein Vernichtungsanspruch sei unter Bedachtnahme auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ausgeschlossen. Letztlich habe die Klägerin entgegen § 56 MSchG nicht glaubhaft gemacht, dass der Lösungsgrund nach § 33a MSchG nicht vorliege.

Rechtliche Beurteilung

Die Klägerin verweist in der Revisionsrekursbeantwortung auf die Rechtsansicht des Rekursgerichts.

Der Revisionsrekurs ist aus dem vom Rekursgericht genannten Grundzulässig, er ist aber nichtberechtigt.

1. Zur Erschöpfung des Markenrechts

1.1. Nach § 10b Abs 1 MSchG (Art 7 Abs 1 MarkenRL) gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, sie für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind. Das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers fällt daher weg, wenn er (ausdrücklich oder konkludent) seine Zustimmung zum Inverkehrbringen im EWR erteilt oder wenn er die Ware selbst im EWR in Verkehr bringt; es handelt sich dabei um alternative Kriterien für das Erlöschen des Rechts (EuGH C-244/00 = Slg 2003, I-03051 = ÖBl 2003, 296 [Gamerith] = ecolex 2003, 700 [Reitböck] - van Doren [stüssy], Rz 34). Die Zustimmung des Markeninhabers ist insbesondere dann anzunehmen, wenn ein Lizenznehmer die Waren im EWR auf den Markt bringt (EuGH C-9/93 = Slg 1994, I-2789 - Ideal Standard, Rz 34); anderes gilt nur dann, wenn dieses Inverkehrbringen entgegen den Vorschriften des Lizenzvertrags erfolgte und wegen Erfüllung des Tatbestands von § 14 Abs 2 MSchG (Art 8 Abs 2 MarkenRL) auch markenrechtliche Ansprüche des Lizenzgebers auslöste (EuGH C-59/08 - Copad SA/Christian Dior).

1.2. Die Entwicklung der Rechtsprechung zur hier strittigen Behauptungs- und Beweislast für die Erschöpfung des Markenrechts hat das Rekursgericht im Kern zutreffend wiedergegeben.

1.2.1. In der Entscheidung 4 Ob 29/00v (= SZ 73/26 = ecolex 2000, 370 [Schanda] - Boss Brillen) wies der Oberste Gerichtshof die Behauptungs- und Beweislast für die eine Erschöpfung des Markenrechts begründenden Tatsachen dem Kläger zu. Ausdrücklich formulierte er das zwar nur für die (fehlende) Zustimmung des Markeninhabers, aus dem Kontext ergibt sich jedoch, dass der Kläger auch das Inverkehrbringen außerhalb des EWR behaupten und beweisen musste (Gamerith, ÖBl 2003, 298). Denn der Oberste Gerichtshof wertete beide Elemente als Ausprägung des negativen Tatbestandsmerkmals der fehlenden Zustimmung des Markeninhabers iSv § 10 Abs 1 MSchG, wobei der Gebrauch einer Marke auf Originalware - anders als auf nachgemachter Ware - das Fehlen der Zustimmung nicht indiziere. Daher habe es insofern bei der Beweislast des Klägers zu bleiben. Bei Massenware sollte es nach 4 Ob 29/00v allerdings genügen, wenn der Kläger die Existenz von Vertriebssystemen und deren Undurchlässigkeit beweise; in diesem Fall müsse der Beklagte beweisen, dass er doch über die Zustimmung des Markeninhabers verfüge.

In den Entscheidungen 4 Ob 24/01k und 4 Ob 265/01a (ecolex 2002, 365 [Schanda] = ÖBl 2002, 188 [Burgstaller] - Land and sky) hielt der Oberste Gerichtshof an dieser Beweislastverteilung fest. In 4 Ob 265/01a war allerdings - anders als in 4 Ob 29/00v - unstrittig, dass der Markeninhaber die Waren in einem Drittstaat in Verkehr gebracht hatte; zu beurteilen war daher tatsächlich nur dessen Zustimmung zu einem (weiteren) Inverkehrbringen im EWR.

1.2.2. Demgegenüber nahm der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache C-414/99 (= Slg 2001, I-08691 - Zino Davidoff) an, dass die Beweislast für die Zustimmung des Markeninhabers den Beklagten treffe (Rz 54). Für die Beweislast in Bezug auf den Ort des erstmaligen Inverkehrbringens durch den Markeninhaber lässt sich aus dieser

Entscheidung allerdings noch nichts ableiten. Denn im Anlassfall hatte der Markeninhaber - wie in 4 Ob 265/01a (Land and sky) - die Waren unstrittig außerhalb des EWR in Verkehr gebracht; zu beurteilen war daher ebenfalls nur seine Zustimmung zum (weiteren) Vertrieb im EWR.

In Anschluss an die Entscheidung C-414/99 wies auch der Oberste Gerichtshof die Beweislast für die Zustimmung des Markeninhabers dem Beklagten zu (4 Ob 210/03s = ÖBI 2004, 220 [Gamerith] = ecolex 2004, 800 [Schumacher] - Gmundner Keramik). Auch im Anlassfall dieser Entscheidung war aber nicht strittig gewesen, wo die Ware erstmals in Verkehr gebracht worden war. Anders als im vom Europäischen Gerichtshof beurteilten Sachverhalt war dies zwar im EWR erfolgt; fraglich war allerdings, ob der Markeninhaber diesem Inverkehrbringen zugestimmt hatte. Nur darauf bezogen sich daher die Ausführungen des Obersten Gerichtshofs; die Behauptungs- und Beweislast für den Ort des erstmaligen Inverkehrbringens durch den Markeninhaber war nicht strittig gewesen.

1.2.3. Die zuletzt genannte Frage war in weiterer Folge Gegenstand des Verfahrens C-244/00 (= Slg 2003, I-03051 = ÖBI 2003, 296 [Gamerith] = ecolex 2003, 700 [Reitböck] - van Doren [stüssy]). Hier nahm der Europäische Gerichtshof anders als in C-414/99 (- Zino Davidoff) - keine autonome Beweisregel an. Vielmehr beschränkte er sich auf die Beurteilung der im deutschen Recht vorgesehenen Behauptungs- und Beweislast des Beklagten für alle eine Erschöpfung des Markenrechts begründenden Umstände. Eine solche Regelung sei grundsätzlich mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere mit Art 5 und 7 MarkenRL, vereinbar. Allerdings gebiete Art 28 und 30 EG eine Modifikation, wenn sonst eine Gefahr der Marktabschottung bestünde: Hier reiche es aus, wenn der Beklagte zunächst beweise, dass - etwa wegen eines ausschließlichen Vertriebssystems - eine solche Marktabschottung drohe, wenn er seine Bezugsquellen offenlegen müsste. In diesem Fall müsse der Markeninhaber beweisen, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden seien. Gelingt dieser Beweis, müsse wiederum der Beklagte eine allfällige Zustimmung des Markeninhabers zum (weiteren) Vertrieb der Waren im EWR beweisen.

1.2.4. Die vom Europäischen Gerichtshof dargestellte Beweislastverteilung wurde vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung I ZR 193/97 (= GRUR 2004, 156 - stüssy) übernommen. Eine Gefahr der Marktabschottung liegt danach vor, wenn es in allen Ländern des EWR nur einen einzigen Generalimporteur für die betroffenen Waren gibt, der vertraglich verpflichtet ist, die Ware nicht an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außerhalb seines jeweiligen Vertragsgebiets abzugeben. In diesem Fall müsse der Kläger das Inverkehrbringen außerhalb des EWR beweisen. Bei Massenware, die weltweit vertrieben werde und keine Merkmale enthalte, aus denen das Gebiet des erstmaligen Inverkehrbringens erkennbar werde, könne nicht davon ausgegangen werden, dass im Inland vertriebene Produkte regelmäßig außerhalb des EWR erstmals in Verkehr gebracht worden seien.

1.3. Diese Behauptungs- und Beweislast scheint für den Kläger vordergründig günstiger zu sein als jene, die sich aus der Entscheidung 4 Ob 29/00v (- Boss Brillen) ergibt. Denn sie erfordert zunächst kein Vorbringen des Klägers zur Nichterschöpfung des Markenrechts; vielmehr muss er das Inverkehrbringen außerhalb des EWR erst dann beweisen, wenn der Beklagte die drohende Marktabschottung dargetan hat. Bei näherer Betrachtung verkehrt sich dieses Bild aber in sein Gegenteil: Gelingt es dem Beklagten, die Gefahr einer Marktabschottung darzutun, so kann der bloße Nachweis eines ausschließlichen Vertriebssystems nun - anders als nach 4 Ob 29/00v - für sich allein nicht mehr genügen, um das erstmalige Inverkehrbringen in einem Drittstaat nachzuweisen. Denn ein solches Vertriebssystem begründet ja gerade die Gefahr der Abschottung; die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs verlöre daher jede praktische Wirksamkeit, wenn man das Vorliegen eines solchen Systems zugleich - wie in 4 Ob 29/00v - für den Nachweis des Inverkehrbringens außerhalb des EWR ausreichen ließe. Lässt sich daher (insbesondere) bei Massenware, die der Markeninhaber sowohl innerhalb als auch außerhalb des EWR vertreibt, der Ort des erstmaligen Inverkehrbringens nicht feststellen, so wird das - primärrechtliche - Interesse der Allgemeinheit an der Vermeidung einer Marktabschottung höher gewertet als der Schutz eines allenfalls noch nicht erschöpften Markenrechts des Klägers.

1.4. Darum geht es aber im vorliegenden Fall (noch) nicht. Denn hier ist nicht zu prüfen, wie der Kläger (gegebenenfalls) den Beweis für ein Inverkehrbringen außerhalb des EWR zu erbringen hätte, sondern ob ihn die diesbezügliche Behauptungs- und Beweislast auch dann trifft, wenn der Beklagte die Gefahr der Marktabschottung - wie hier - noch nicht behauptet und bewiesen hat.

1.4.1. Die Entscheidung C-244/00 (- van Doren) ist für die Beantwortung dieser Frage nicht unmittelbar einschlägig.

Denn der Europäische Gerichtshof nahm dort - anders als in C-414/99 (-Davidoff) für die Frage der Zustimmung des Markeninhabers - keine auf der MarkenRL beruhende (autonome) Beweisregel an. Vielmehr beschränkte er sich darauf, eine im nationalen (deutschen) Markenrecht vorgesehene Beweislastverteilung aus primärrechtlichen Gründen zu modifizieren. Damit wäre es grundsätzlich vereinbar, im nationalen Markenrecht von vornherein - dh nicht erst bei einer vom Beklagten bewiesenen Gefahr der Marktabschottung - eine Behauptungs- und Beweislast des Klägers für das erstmalige Inverkehrbringen außerhalb des EWR vorzusehen. Die Entscheidung 4 Ob 29/00v (- Boss Brillen) könnte daher für den Ort des erstmaligen Inverkehrbringens aufrecht erhalten werden; aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen ist eine Modifikation nur in Bezug auf die Zustimmung des Markeninhabers (oben 1.2.2.) und die ihm gewährte Beweiserleichterung (oben 1.3.) erforderlich.

1.4.2. Gegen eine solche Differenzierung spricht jedoch, dass aus markenrechtlicher Sicht eine Verschiedenbehandlung der beiden alternativen Gründe für die Erschöpfung des Markenrechts letztlich nicht begründet werden kann. Denn entscheidend für die in 4 Ob 29/00v angenommene umfassende Behauptungs- und Beweislast des Klägers war, dass § 10b Abs 1 MSchG als Ausprägung des in § 10 Abs 1 MSchG enthaltenen Erfordernisses der fehlenden Zustimmung des Markeninhabers angesehen wurde. Darin lag nach Auffassung des Senats ein negatives Tatbestandsmerkmal, dessen Erfüllung bei Originalware - anders als bei nachgemachter Ware - nicht schon durch den Gebrauch der Marke indiziert werde und daher vom Kläger zu behaupten und zu beweisen sei.

Durch die Entscheidung C-414/99 (-Davidoff) ist nun klargestellt, dass dies jedenfalls für die Zustimmung des Markeninhabers zu einem (weiteren) Inverkehrbringen (Vertrieb) im EWR nicht gilt. Damit entfällt aber jeder Grund, für die Erschöpfung des Markenrechts aufgrund eines Inverkehrbringens der Waren durch den Markeninhaber im EWR an der Beweisregel der Entscheidung 4 Ob 29/00v festzuhalten. Denn kann § 10b MSchG nicht als Ausprägung des in § 10 Abs 1 MSchG enthaltenen negativen Tatbestandsmerkmals der fehlenden Zustimmung verstanden werden, so handelt es sich dabei um einen rechtsvernichtenden Einwand, für den nach allgemeinen Grundsätzen der Beklagte behauptungs- und beweispflichtig ist. Das muss grundsätzlich für alle (alternativen) Tatbestandsmerkmale dieser Bestimmung gelten. Es wäre sachlich nicht gerechtfertigt, das Inverkehrbringen durch den Markeninhaber selbst anders zu behandeln als eine von ihm dazu erteilte Zustimmung.

Diese markenrechtliche Beweisregel ist zwar - aufgrund der Entscheidung C-244/00 (-van Doren) - zu modifizieren, wenn wegen eines ausschließlichen Vertriebssystems die Gefahr einer Abschottung der Märkte innerhalb des EWR besteht. Dafür ist aber ebenfalls der Beklagte behauptungs- und beweispflichtig.

1.5. Daraus folgt, dass die Klägerin im vorliegenden Verfahren nicht behaupten und beweisen musste, dass sie die strittigen Waren nicht im EWR auf den Markt gebracht hatte; vielmehr traf die Behauptungs- und Beweislast auch insofern die Beklagte. Alternativ dazu konnte diese jedoch die Gefahr einer Abschottung der Märkte behaupten und beweisen; dies hätte die Behauptungs- und Beweislast für das (Nicht-)Inverkehrbringen im EWR auf die Klägerin verlagert.

Anders wäre allenfalls zu entscheiden, wenn sich schon aus dem Vorbringen der Klägerin das Vorliegen eines ausschließlichen Vertriebssystems und damit die Gefahr einer Marktabschottung ergeben hätte. Das war hier aber nicht der Fall. Dass die Klägerin die nach der ProduktpiraterieVO mögliche Unterstützung der Zollbehörden bei der Bekämpfung der Produktpiraterie beantragt hatte und - in einem Einzelfall - eine nach dieser VO an sich unzulässige Sicherstellung von Originalware zum Anlass für zivilrechtliche Schritte nahm, lässt noch keine Rückschlüsse auf eine von ihr generell beabsichtigte Marktabschottung zu.

1.6. Dass die Beklagte das ihr obliegende Vorbringen in erster Instanz nicht erstatten konnte, weil das Erstgericht die einstweilige Verfügung in einem einseitigen Verfahren erlassen hatte, ändert nichts an dieser Rechtslage. Für solche Situationen steht ohnehin der Rechtsbehelf des Widerspruchs zur Verfügung; Schäden durch eine allenfalls unberechtigte einstweilige Verfügung sind durch § 394 EO gedeckt. Die anfängliche Einseitigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens führt daher zu keiner abweichenden Beurteilung der Behauptungs- und Beweislast.

2. Zur Sicherung des Beseitigungsanspruchs

2.1. Einstweilige Verfügungen können auch zur Sicherung eines Beseitigungsanspruchs erlassen werden (4 Ob 2055/96a = ÖBI 1996, 282 - L-Hosen mwN; RIS-JustizRS0090644); das gilt auch für den Anspruch auf Beseitigung von Originalware, bei der keine Erschöpfung des Markenrechts eingetreten ist (4 Ob 216/98p = SZ 71/168 - Ralph Lauren II). Ob der konkret geltend gemachte Beseitigungsanspruch, der auf Vernichtung der Ware gerichtet ist,

tatsächlich besteht (vgl dazu 4 Ob 210/03s = ÖBl 2004, 220 [kritisch Gamerith]; Korn in Kucsko [Hrsg], marken.schutz [2006] 737 f mwN; BGH I ZR 27/03 = BGHZ 166, 233 = GRUR 2006, 504 - Parfümtestkäufe), ist hier nicht zu entscheiden, da ein den Sicherungsantrag rechtfertigender Beseitigungsanspruch - welcher Art auch immer - jedenfalls zu bejahen ist (4 Ob 216/98p - Ralph Lauren II; 4 Ob 2055/96a - L-Hosen).

2.2. Zur Sicherung des Beseitigungsanspruchs geeignet ist jedenfalls ein Verfügungsverbot gegen den Verletzer (4 Ob 216/98p - Ralph Lauren II). In der Entscheidung 4 Ob 210/03s (- Gmundner Keramik) hat der Oberste Gerichtshof auch das gegen einen (privaten) Dritten gerichtete Verbot, rechtsverletzende Waren an den Beklagten auszufolgen, nicht beanstandet.

Daran ist auf der Grundlage von § 381 Abs 1 Z 7 EO festzuhalten: Verfügt der Gegner der gefährdeten Partei über einen Anspruch gegen eine dritte Person auf Leistung oder Herausgabe von Sachen, auf die sich der von der gefährdeten Partei behauptete Anspruch bezieht, so kommt als Mittel zur Sicherung eines anderen Anspruchs iSv § 381 EO (hier des Beseitigungsanspruchs) insbesondere das gerichtliche Drittverbot in Frage, also das - mit einem an den Gegner der gefährdeten Partei gerichteten Verfügungsverbot verbundene - Gebot an den Dritten, die betroffenen Sachen nicht an den Gegner der gefährdeten Partei auszufolgen noch sonst etwas zu unternehmen, was die Exekutionsführung darauf vereiteln oder erheblich erschweren könnte.

Die Behauptung des Revisionsrekurses, eine einstweilige Verfügung könne gegen einen nicht verfahrensbeteiligten Dritten „keine Rechtswirkungen“ entfalten, ist daher in dieser Allgemeinheit verfehlt. Zwar kann dem Dritten nach § 382 Abs 1 Z 7 EO nicht die Ausübung eines Rechts untersagt werden; darin läge ein unzulässiger Eingriff in seine Rechtssphäre (1 Ob 571/94 = SZ 67/226 mwN; RIS-JustizRS0005236). Zulässig ist aber - wie bei jedem in der EO vorgesehenen Drittverbot (zB §§ 294 Abs 1, 331 Abs 1, 379 Abs 3 Z 3 EO) - ein Eingriff in dessen Verpflichtungen gegenüber dem Gegner der gefährdeten Partei (4 Ob 366/97w = ÖBA 1998/722 mwN; RIS-JustizRS0005236 [T9]). Das gilt auch für Herausgabeansprüche des Markenverletzers gegen Dritte, die rechtsverletzende Gegenstände verwahren (L. Ofner in Kucsko, marken.schutz 2006 [794]; vgl auch G. Kodek/Leupold in Wiebe/G. Kodek, UWG [2009] § 24 Rz 28).

2.3. Dass der vom Verbot betroffene Dritte im vorliegenden Fall die Republik Österreich (vertreten durch das Zollamt Eisenstadt) ist, ändert nichts an dieser Rechtslage. Zwar dürfen Gerichte wegen des Grundsatzes der Trennung von Justiz und Verwaltung kein hoheitliches Handeln einer Verwaltungsbehörde anordnen oder verbieten (1 Ob 5/94m; RIS-Justiz RS0057252). Die Herausgabe von zu Unrecht zurückgehaltener Ware ist jedoch kein hoheitliches Handeln im Sinn dieser Rechtsprechung. Das folgt aus systematischen Erwägungen: Es ist völlig unstrittig, dass Geldforderungen gegen den Staat auch dann durch Drittverbot in Exekution gezogen werden können, wenn sie auch öffentlich-rechtlich begründet sind (vgl etwa RIS-Justiz RS0003317 zur Hyperochapfändung; 7 Ob 175/56 = SZ 29/35 zur Pfändung des Rückzahlungsanspruchs einer Sicherheitsleistung; § 290a Abs 1 Z 1 EO zur Pfändung von Einkünften aus öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen). Gleiches gilt für einen öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Herausgabe einer Sache; auch darauf kann der Gläubiger durch Exekution nach § 325 EO greifen (3 Ob 2021/96v = SZ 69/35 zur Pfändung des Anspruchs auf Herausgabe eines als Sicherheit erlegten Sparbuchs). Der bloße Umstand, dass über den Anspruch im Verhältnis zwischen dem Staat (Drittschuldner) und dem Empfänger (Verpflichteten) mit einem Hoheitsakt (Bescheid, Beschluss) entschieden werden müsste, hindert daher nicht den exekutiven Zugriff Dritter.

Der hier strittige Anspruch auf Herausgabe der beschlagnahmten Waren kann nicht anders behandelt werden. Dass darüber im Verhältnis zwischen dem Zollamt und dem Empfänger der Waren wohl mit Bescheid abzusprechen wäre, kann nicht dazu führen, dass die Waren generell dem exekutiven Zugriff eines Dritten entzogen wären. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Dritte zur Hereinbringung einer Geldforderung Exekution nach § 325 EO führt oder ob er - wie hier - zur Sicherung eines anderen Anspruchs ein Drittverbot nach § 382 Abs 1 Z 7 EO erwirken will. Denn in beiden Fällen greift er auf den Anspruch des Empfängers der Ware gegen die Republik Österreich, um einen eigenen Anspruch zu befriedigen oder zu sichern. Dieser Zugriff ist bei einem bloßen Drittverbot nach § 382 Abs 1 Z 7 EO sogar schwächer als bei einer Exekution nach § 325 EO, die mit einer Überweisung des Anspruchs verbunden ist.

2.4. Dass das Zurückhalten nach der ProduktpiraterieVO von Anfang an unzulässig war, weil es sich um Originalware handelte, ist unerheblich. Ein Drittverbot iSv § 382 Abs 1 Z 7 EO ist auch (und gerade) dann möglich, wenn der Dritte Sachen des Gegners der gefährdeten Partei ohne jeglichen Rechtsgrund innehat und daher schon aufgrund von dessen Eigentumsrecht zur Herausgabe verpflichtet ist.

Rechtsmissbrauch liegt nicht vor: Es entspricht der Zielsetzung der ProduktpiraterieVO und ist daher nicht zu

beanstanden, wenn die Klägerin die Möglichkeiten dieser Verordnung zur Bekämpfung nachgemachter Ware in Anspruch nimmt. Dabei kann es faktisch nicht ausgeschlossen werden, dass die Zollbehörden irrtümlich auch Originalware sicherstellen. Greift der Markeninhaber in einem solchen Fall zivilrechtlich auf den Ausfolgungsanspruch des Empfängers, so läge Rechtsmissbrauch nur dann vor, wenn Schädigungsabsicht den einzigen Grund der Rechtsausübung bildete oder wenn zwischen den vom Kläger verfolgten eigenen Interessen und den beeinträchtigten Interessen des Beklagten ein krasses Missverhältnis bestünde (4 Ob 501/93 = EvBl 1993/101; RIS-Justiz RS0026265). Das ist hier aber nicht der Fall. Zwar mag die Beklagte ein durch die Wertungen der ProduktpiraterieVO gedecktes Interesse daran haben, dass das Verfahren nach dieser Verordnung nicht mittelbar zu einer Beseitigung von Originalware führt. Hat sie aber, wovon beim derzeitigen Stand des Verfahrens auszugehen ist, in Markenrechte der Klägerin eingegriffen, so wiegt dieses Interesse jedenfalls nicht schwerer als jenes der Klägerin an der Abwehr dieses Eingriffs mit allen gesetzlich vorgesehenen Mitteln, also auch mit einem Beseitigungsanspruch nach § 52 MSchG. Einen systematischen Missbrauch des Verfahrens nach der ProduktpiraterieVO mit der alleinigen oder doch deutlich überwiegenden Zielsetzung, Parallelimporte von Originalware zu verhindern, hat die Beklagte weder behauptet noch bescheinigt.

Dass die Klägerin Informationen, die sie im Verfahren nach der ProduktpiraterieVO erlangt hatte, aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen generell nicht zur Bekämpfung von Parallelimporten nutzen dürfte, hat die Beklagte nicht konkret behauptet. Ein solches Verbot lässt sich auch nicht aus Art 12 ProduktpiraterieVO ableiten. Zwar sieht Abs 1 dieser Bestimmung vor, dass die dem Rechteinhaber übermittelten Informationen „nur“ für die in der VO vorgesehenen Zwecke verwendet „werden“. Art 12 Abs 2 ProduktpiraterieVO unterstellt die Beurteilung der Nutzung solcher Informationen für andere Zwecke jedoch ausschließlich dem Recht jenes Staates, in dem die Zollbehörden tätig wurden; nur Nutzungen, die nach diesem Recht unzulässig sind, könnten die zivilrechtliche Haftung des Markeninhabers auslösen. Damit steht das Gemeinschaftsrecht der - nach österreichischem Recht grundsätzlich zulässigen - Verwertung von Informationen zur Durchsetzung eines zivilrechtlichen Anspruchs aufgrund eines noch nicht erschöpften Markenrechts nicht entgegen (ausdrücklich in diesem Sinn GA Ruiz-Jarabo Colomer in Rs C-132/07 - Beecham Group, Rz 79 ff [wegen Streichung keine Entscheidung des EuGH]).

3. Zuletzt wendet die Beklagte ein, dass die Klägerin entgegen § 56 MSchG das Nichtvorliegen des Lösungsgrundes des § 33a MSchG (fünfjährige Nichtbenutzung) weder behauptet noch bescheinigt habe. Die danach erforderliche Behauptung der ernsthaften Nutzung ist jedoch im Hinweis auf die „Weltgeltung“ der Marke „DIESEL“ enthalten; ferner ist gerichtsbekannt, dass mit dieser Marke versehene Uhren auch in Österreich vertrieben werden. Eine gesonderte Bescheinigung war unter diesen besonderen Umständen entbehrlich.

4. Aus diesen Gründen ist dem Revisionsrekurs nicht Folge zu geben. Die diese Entscheidung tragenden Erwägungen können wie folgt zusammengefasst werden:

(a) Die Erschöpfung des Markenrechts ist nur auf Einwand des Beklagten zu prüfen. Der Beklagte hat dabei zu behaupten und zu beweisen, dass die betroffenen Waren vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung im EWR auf den Markt gebracht wurden. Statt dessen kann er auch behaupten und beweisen, dass - etwa wegen eines ausschließlichen Vertriebssystems - eine Abschottung der Märkte innerhalb des EWR droht, wenn er seine Bezugsquellen offenlegen müsste. In diesem Fall hat der Kläger zu behaupten und zu beweisen, dass die betroffenen Waren erstmals außerhalb des EWR auf den Markt gebracht wurden. Gelingt dieser Beweis, müsste wiederum der Beklagte die Zustimmung des Markeninhabers zu einem (weiteren) Inverkehrbringen im EWR beweisen.

(b) Ein Beseitigungsanspruch nach § 52 MSchG kann mit einem Drittverbot nach § 382 Abs 1 Z 7 EO gesichert werden, wenn sich die betroffene Ware bei einem Dritten befindet und der Beklagte einen Anspruch auf Ausfolgung dieser Ware hat. Das gilt beim markenrechtlich unzulässigen Parallelimport von Originalware auch dann, wenn diese irrtümlich nach Art 9 Abs 1 der VO (EG) Nr. 1383/2003 (ProduktpiraterieVO) zurückgehalten wurde.

5. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 393 Abs 1 EO.

Schlagworte

Diesel (III) - DIESEL,

Textnummer

E92042

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2009:0170OB00016.09S.0922.000

Im RIS seit

22.10.2009

Zuletzt aktualisiert am

19.12.2013

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