

TE OGH 2022/9/6 33R50/22y

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 06.09.2022

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden sowie den Richter Mag. Jelinek und den fachkundigen Laienrichter Mag. Dr. Wimmer, MBA MBL LL.M, in der Markenschutzsache der Antragstellerin I*****, vertreten durch die Baker McKenzie Rechtsanwälte LLP & Co KG in Wien, wider die Antragsgegnerin I*****, vertreten durch die HSP Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Löschung der Marke Nr 219012 über die Berufung der Antragsgegnerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 21.12.2021, Nm 10/2019-13, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit EUR 2.564,10 bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Der Wert des Entscheidungsgegenstandes übersteigt EUR 30.000.

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Text

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der im österreichischen Markenregister unter der Nr 219012 seit 28.7.2004 eingetragenen Wortmarke I*****, die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

35 Hilfe beim Betrieb oder der Leitung eines Handelsunternehmens oder Hilfe bei der Durchführung von Geschäften oder Handelsverrichtungen eines Industrie- oder Handelsunternehmens;

37 Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten;

42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung.

Die Antragstellerin beehrte gestützt auf § 33a MSchG die Löschung der Marke. Die Antragsgegnerin habe die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder selbst ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt noch sei sie von einem Dritten mit Zustimmung der Antragsgegnerin benutzt worden. Wenn der Begriff I***** nur als Firmenbezeichnung oder in der E-Mail-Adresse verwendet werde, liege keine markenmäßige Benutzung vor. Die Antragstellerin beehrte gestützt auf Paragraph 33 a, MSchG die Löschung der Marke. Die Antragsgegnerin habe die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder selbst ernsthaft

kennzeichenmäßig benutzt noch sei sie von einem Dritten mit Zustimmung der Antragsgegnerin benutzt worden. Wenn der Begriff I***** nur als Firmenbezeichnung oder in der E-Mail-Adresse verwendet werde, liege keine markenmäßige Benutzung vor.

Die von der Antragsgegnerin vorgelegten Unterlagen richteten sich nur an nicht in Österreich ansässige Kunden. In Österreich sei die Marke nicht wahrnehmbar gewesen. Die Nutzung in Untermietverträgen, bei finanziellen Unterstützungserklärungen oder in einer Notar-Korrespondenz sei keine rechtserhaltende Benutzung.

Die Antragsgegnerin benutze die Marke nur in Drittstaaten außerhalb der EU.

Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung des Antrags und entgegnete – zusammengefasst, soweit für das Berufungsverfahren relevant –, sie vertreibe unter der Marke Dienstleistungen wie die Reparatur von an Baustellen befindlichen Baumaschinen der Marke „Komatsu“. Es handle sich um eine Nischendienstleistung; sie sei auf Teilmärkten mit ihrer Marke präsent.

Eine kennzeichenmäßige Benutzung auf Briefpapier, Briefumschlägen, Rechnungsformularen oder dem Geschäftsschild sei rechtserhaltend. Die Antragsgegnerin habe unter ihrer Marke Prospekte erstellt, Verträge abgeschlossen, Visitenkarten gedruckt und an Kunden ausgehändigt. Es sei nicht notwendig, einen Absatzmarkt in Österreich zu erschließen.

Die Antragsgegnerin betreibe unter ihrer Wortmarke eine Webseite. Für den Inlandsbezug sei es nur notwendig, dass die Internetseite von einem inländischen Zugang aus angewählt werden könne. Es sei nicht erforderlich, dass sich der Internetauftritt nur an inländische Nutzer richte. Vielmehr werde nur ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug, also eine nicht bloß unerhebliche Auswirkung auf den inländischen Markt verlangt. Die Webseite der Antragsgegnerin richte sich sowohl an inländische als auch an ausländische Nutzer. Die Auswertung im relevanten Zeitraum ergebe, dass die Webseite regelmäßig von österreichischen Usern abgerufen worden sei, und zwar von Österreich aus 59 mal von 38 verschiedenen Usern.

Die Antragsgegnerin trete unter der Marke „I*****“ regelmäßig rechtserhaltend im In- und Ausland auf. Dazu sei als Beispiel auf ein Lieferabkommen mit der B***** GmbH verwiesen, das über die Tochtergesellschaft, die B***** M***** m.b.H., ausgeführt worden sei. Daraus ergebe sich, dass die Antragsgegnerin unter dem Zeichen „I*****“ in Österreich und der EU wahrnehmbar auftrete. Der Vertrag sei am 28.2.2018 von der Antragsgegnerin und am 10.4.2018 vom Vertragspartner unterzeichnet worden. Schon daraus ergebe sich, dass die Marke im relevanten Zeitraum im Inland rechtserhaltend benutzt worden sei. Im Vertrag sei die Lieferung von Asphaltiermaschinen vereinbart, welche im Zusammenhang mit den Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsdienstleistungen der Antragsgegnerin stünden.

Zudem sei die Antragsgegnerin eine Holding, deren Auftreten auf dem Markt differenziert zu betrachten sei. Sie übe mit ihrem Unternehmen alle genannten Tätigkeiten aus und nehme an der Verwaltung der in den verschiedenen Nachfolgestaaten der Sowjetunion ansässigen Beteiligungsgesellschaften teil. Auch daraus ergebe sich, dass die Antragsgegnerin die Marke „I*****“ auf dem inländischen Markt benutzt habe. Sie erbringe als Holding unter der Marke „I*****“ ihre administrativen, finanziellen, kaufmännischen, der Informatik zugeordneten technischen Leistungen sowie wirtschaftlich wertvolle Dienstleistungen.

Die unter der Marke „I*****“ erbrachten Dienstleistungen seien Exportdienstleistungen nach Art 16 Abs 5 lit b der MarkenRL 2015/2436. Die unter der Marke „I*****“ erbrachten Dienstleistungen seien Exportdienstleistungen nach Artikel 16, Absatz 5, Litera b, der MarkenRL 2015/2436.

Mit der angefochtenen Entscheidung gab die Nichtigkeitsabteilung (in der Folge: „NA“) dem Antrag statt und erklärte die Löschung der Marke Nr 219012 mit Wirksamkeit vom 26.2.2019, wobei sie die auf den Seiten 7 bis 12 der Entscheidungsausfertigungen ersichtlichen Feststellungen traf, auf die verwiesen wird. Für die Zwecke des Berufungsverfahrens wird hervorgehoben (Kürzungen zur besseren Lesbarkeit nicht kenntlich gemacht):

«Die Antragsgegnerin betreibt seit 14. September 2017 eine Webseite unter der Domain https://*****.group in russischer und aktuell auch in englischer Sprache, wobei die Domain dazu https://en.*****.group lautet. Die Webseite verweist auf die Antragsgegnerin [...] und den Sitz der Antragsgegnerin in [...], sowie auf die E-Mail-Adresse info@*****.group.

Auf der englischsprachigen Webseite der I*****-Gruppe wird das Unternehmen als ein internationaler Anbieter von

Spezialmaschinen und Zubehör globaler Hersteller wie „Komatsu“ und „Manitou“ beschrieben, wobei die Aktivitäten der I*****-Gruppe, zu der die Antragsgegnerin als Muttergesellschaft gehört, im Allgemeinen von der Antragsgegnerin mit Sitz in Wien und einer Niederlassung in Russland geleitet und koordiniert werden. Demnach bestimmt die Antragsgegnerin die Entwicklungsstrategie, überwacht die Effizienz der Investitionen und stellt die Handelsfinanzierung für die Unternehmen der I*****-Gruppe sicher. Ein Datum bzw ein Zeitraum, seit wann die englischsprachigen Inhalte auf der Webseite zur Verfügung stehen, konnte mangels entsprechender Datumsangaben zu der in den Screenshots in Beilage ./5 gezeigten Webseite nicht festgestellt werden.

Auf der Webseite der Antragsgegnerin ist weiter angeführt, dass der Konzern in den Staaten Armenia, Berlarus, Kazachstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan und Uzbekistan repräsentiert wird.

In der Zeit zwischen 12.12.2014 und 31.12.2019 haben auf die Webseite der Antragsgegnerin unter der Domainadresse „*****.group“ 59 Zugriffe aus Österreich stattgefunden, wobei diese durch 38 User erfolgt sind, das bedeutet, dass in dieser Zeit 21 Mehrfachzugriffe von Usern aus Österreich stattgefunden haben.

Im Jahr 2018 hat die B***** M***** m.b.H. der I***** Holding GmbH ein Angebot über einen B***** Paver BF 800 C – S 600, eine Asphaltierungsmaschine gemacht, wobei als Versandart „frei Haus – Österreich“, jedoch als Lieferanschrift „nach Bekanntgabe bei Kaufabschluss“ angeführt war.

Mit einem am 10.4.2018 unterfertigten Vertrag hat die I***** Holding GmbH als Käuferin, von der B***** GmbH mit Anschrift Hellerwald, 56154 Boppard, Germany, mehrere Straßenasphaltiermaschinen erworben.

Abgesehen von der Übereinstimmung in der Firmenbezeichnung kann keine gesellschaftsrechtliche Verbindung der B***** GmbH in Deutschland zur B***** M***** m.b.H in Österreich erkannt werden (Beilagen ./7 und ./9). Dem Vertrag Beilage ./7 war die Verwendung der Marke I***** in der Firma der Antragsgegnerin und Käuferin, jedoch kein anderer Bezug zu Österreich als ihr Gesellschaftssitz zu entnehmen und auch kein Anhaltspunkt für eine Verbindung zu den Dienstleistungen der Klassen 35, 37 und 42, für welche die gegenständlich angefochtene Marke registriert ist [bekämpfte Feststellung].»

In rechtlicher Hinsicht führte die NA – zusammengefasst, soweit für das Berufungsverfahren relevant – aus, die Antragsgegnerin führe die Marke „I*****“ im Firmenwortlaut „I***** Holding GmbH“ und habe insofern, insbesondere durch die Benutzung in ihrer Korrespondenz, aber auch in den vorgelegten Geschäftspapieren, wie etwa den Verträgen, grundsätzlich eine Benutzung der Marke nachgewiesen.

Eine gewisse Markenbenutzung sei nicht nur in den Geschäftspapieren, sondern auch auf Visitenkarten, auf der Arbeitskleidung und auf Personenkraftwagen nachgewiesen worden. Ein Einsatz oder eine Verwendung dieser Gegenstände im Beobachtungszeitraum in Österreich oder in einer für das österreichische Publikum wahrnehmbaren Art und Weise habe nicht festgestellt werden können. Es habe sich nicht ergeben, dass die Markenbenutzung in einem Zusammenhang mit den Dienstleistungen erfolgt wäre, für die die Marke registriert sei.

Wenngleich es nicht darauf ankomme, von wo die Waren geliefert und wo die Dienstleistungen erbracht würden, sondern darauf, ob die Marke in Österreich mit dem Zweck des Nachweises der Ursprungsidentität der Dienstleistungen beworben oder vermarktet worden sei, habe keine Markenbenutzung in einer für das österreichische Publikum wahrnehmbaren Weise erkannt werden können. Ein Einsatz der Werbe- und/oder Arbeitsmittel in Österreich sei nicht nachgewiesen.

Mit der Verwendung der Marke im Firmenwortlaut sei nur der An- und Verkauf diverser Güter nachgewiesen worden. Es sei ein Angebot eines österreichischen Unternehmens über eine Asphaltiermaschine vorgelegt worden, wobei im Kaufvertrag ein deutsches Unternehmen aufscheine. Bei einem Angebot zum Verkauf einer Asphaltiermaschine könne nicht erkannt werden, dass die Dienstleistungen der Antragsgegnerin unter der Marke in Österreich beworben oder vermarktet worden seien. Der angegebene Lieferort „Tajikistan by the buyer“ spreche nicht für eine Verwendung der Marke in Österreich.

Die Antragsgegnerin habe den Kauf und Verkauf diverser Güter nachgewiesen, doch könne darin keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 35 erkannt werden, weil kein Wiederverkauf und somit kein Einkauf als Auftragshandlung nachgewiesen worden sei. Auch ein Bezug zur Klasse 37 könne nicht hergestellt werden, weil hierfür keine Anhaltspunkte, wie etwa zusätzlich vereinbarte Reparaturdienstleistungen feststellbar gewesen seien.

Es hätten daher in einer Gesamtschau keine Dienstleistungen als Nischendienstleistungen erkannt werden können. Wenngleich der Umstand in die Gesamtwürdigung einfließe, dass es sich laut dem Vorbringen um Dienstleistungen zur Reparatur von großen Baumaschinen handeln sollte, sodass ein Nischenmarkt vorliegen könne, spreche gegen die Annahme einer Nischendienstleistung, dass überhaupt keine Umsatzzahlen für eine Markenbenutzung vorgebracht worden seien.

Eine Verbindung zu Dienstleistungen der Klasse 42 sei überhaupt nicht zu erkennen.

Außer dem Unternehmenssitz und der Firmenadresse der Antragsgegnerin in Wien habe sich auch aus der Webseite der Antragsgegnerin weder ein konkretes Dienstleistungsangebot, das in einem Zusammenhang mit den Klassen 35, 37 oder 42 stehe, noch ein sonstiger Anknüpfungspunkt zu Österreich ergeben. Wenn ein Zeichen auf einer Webseite bloß zugänglich sei, ohne einen eindeutigen Inlandsbezug zu Österreich herzustellen, sei dies keine ernsthafte Zeichenbenutzung, weil sich aus der bloßen Zugänglichmachung einer Webseite nicht darauf schließen lasse, dass sich das Angebot an Verbraucher in diesem Gebiet richte.

Aus dem Verweis der Antragsgegnerin auf den 31. Erwägungsgrund der MarkenRL 2015/2436 sei für sie nichts zu gewinnen. Der von der Antragsgegnerin herangezogene § 33a Abs 4 Z 2 MSchG entspreche Art 16 Abs 5 lit b der MarkenRL 2015/2436. Eine Relevanz einer Markenverwendung im Zusammenhang mit einer nicht im betreffenden Mitgliedstaat angebotenen oder erbrachten Dienstleistung sei der Regelung nicht zu entnehmen. Aus dem Verweis der Antragsgegnerin auf den 31. Erwägungsgrund der MarkenRL 2015/2436 sei für sie nichts zu gewinnen. Der von der Antragsgegnerin herangezogene Paragraph 33 a, Absatz 4, Ziffer 2, MSchG entspreche Artikel 16, Absatz 5, Litera b, der MarkenRL 2015/2436. Eine Relevanz einer Markenverwendung im Zusammenhang mit einer nicht im betreffenden Mitgliedstaat angebotenen oder erbrachten Dienstleistung sei der Regelung nicht zu entnehmen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung und unrichtiger Tatsachenfeststellung mit dem Antrag, die Entscheidung abzuändern und den Antrag auf Löschung abzuweisen; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Antragstellerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Die Berufung ist nicht berechtigt.

Aus systematischen Gründen wird die Rechtsrüge vor der Tatsachenrüge behandelt, weil sich daraus das Fehlen der Relevanz der begehrten Ersatzfeststellung ergibt. Für die Rechtsrüge wird ausschließlich der unbeanstandet festgestellte Sachverhalt herangezogen.

1. Zur Rechtsrüge

Gemäß § 33a Abs 1 MSchG kann jedermann die Löschung einer im Inland registrierten Marke beantragen, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig im Sinne des § 10a benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann. Gemäß Paragraph 33 a, Absatz eins, MSchG kann jedermann die Löschung einer im Inland registrierten Marke beantragen, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig im Sinne des Paragraph 10 a, benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.

Als Benutzung einer Marke gilt nach Abs 4 leg cit auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist (Z 1), oder das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung ausschließlich für den Export (Z 2). Als Benutzung einer Marke gilt nach Absatz 4, leg cit auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist (Ziffer eins,), oder das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung ausschließlich für den Export (Ziffer 2,).

Die Benutzung ist nach Abs 5 leg cit vom Markeninhaber nachzuweisen. Die Benutzung ist nach Absatz 5, leg cit vom Markeninhaber nachzuweisen.

Klarstellend ist daher einleitend festzuhalten, dass die Beweislast für die Benutzung die Antragsgegnerin trifft. Sofern die NA daher eine Benutzungshandlung nicht feststellen konnte, geht dies zu Lasten der Antragsgegnerin.

1.1.1. Die Antragsgegnerin stützt ihre Berufung zunächst darauf, dass die NA Feststellungen hinsichtlich des Vorliegens eines Nischenmarkts trotz mehrfachen Vorbringens unterlassen habe. Die NA hätte Feststellungen dahingehend treffen müssen, dass die Antragsgegnerin ausschließlich in einem Nischenmarkt tätig sei, wodurch die Anforderungen an die kennzeichenmäßige Benutzung nochmals geringer anzusetzen seien. Hätte die NA in weiterer Folge den Sachverhalt unter diesen geringfügigeren Anforderungen betrachtet, wäre sie zum Schluss gekommen, dass eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „I*****“ hinsichtlich der eingetragenen Dienstleistungen im Inland vorliege.

1.1.2. Weiters macht die Antragsgegnerin als sekundären Feststellungsmangel geltend, dass keine Feststellungen hinsichtlich der gesellschaftsrechtlichen Verbindung zwischen der österreichischen B***** M***** m.b.H. und der deutschen B***** GmbH getroffen worden seien. Eine solche Verbindung ergebe sich aus dem Firmenbuchauszug, wonach die F***** SA die einzige Gesellschafterin der österreichischen B***** M***** m.b.H. sei. Dieses französische Bauunternehmen sei auch Eigentümerin der deutschen B***** GmbH. Somit handle sich zweifelsfrei um Schwesterunternehmen.

In der Beilage ./7 werde festgehalten:

„Auf unser Verlangen kann jede unserer vertraglichen Verpflichtungen durch ein anderes Unternehmen der B***** Unternehmensgruppe erfüllt werden. Dabei sind die berechtigten Interessen des Käufers angemessen zu berücksichtigen. Ist die Leistung gleichwertig, gelten die entsprechenden vertraglichen Verpflichtungen als erfüllt.“

Dies sei im vorliegenden Fall eingetreten. Das Angebot und der Kaufvertrag hätten sich auf denselben Vertragsgegenstand bezogen, welcher in weiterer Folge von der Antragsgegnerin oder eine ihrer Tochterunternehmen unter der Klasse 37 „Bauwesen, Reparaturwesen und Installationsarbeiten“ verwendet worden sei.

Die Antragsgegnerin habe ihr Handelsunternehmen außenwirksam unter der Marke „I*****“ in Österreich, in der Union sowie in Drittstaaten geleitet. Die geschäftlichen Handlungen der Antragsgegnerin unter der Marke „I*****“ würden somit unter „Hilfe beim Betrieb und der Leitung eines Handelsunternehmens“ der Klasse 35 fallen.

Die NA habe es unterlassen, Feststellungen hinsichtlich des übereinstimmenden Geschäftsfalls zu treffen. Dadurch sei entgangen, dass die Antragsgegnerin unter der Marke „I*****“ auf dem österreichischen Markt in den Klassen 35 und 37 geschäftlich tätig gewesen sei. Bei richtiger rechtlicher Beurteilung hätte die NA das Auftreten der Antragsgegnerin im Geschäftsfall mit der österreichischen und deutschen B***** im Jahr 2018 hinsichtlich der angemeldeten Klassen erkannt und darin eine rechtserhaltende Benutzung im Inland bejaht.

1.1.3. Im Zusammenhang mit der Webseite macht die Antragsgegnerin als sekundären Feststellungsmangel geltend, dass die NA Feststellungen hinsichtlich des Anbietens der Dienstleistungen der Antragsgegnerin in Österreich unterlassen habe. Durch das Anbieten und Werben im Internet sei bereits ein ausreichender Inlandsbezug hergestellt. Dieser werde durch den Geschäftsstandort der Antragsgegnerin untermauert. Hätte die NA Feststellungen hinsichtlich der Auswertung der „Page Views“ im relevanten Zeitraum getroffen, hätte sie erkannt, dass die Webseite regelmäßig von österreichischen Usern abgerufen worden sei. Unter Bedachtnahme darauf, dass die Antragsgegnerin ihre Dienstleistungen auf einem Nischenmarkt erbringe, sei ein Anbieten der konkreten Dienstleistungen zweifelsfrei gegeben.

1.1.4. Schließlich macht die Antragsgegnerin geltend, dass selbst dann, wenn das Berufungsgericht zur Annahme kommen sollte, dass die Antragsgegnerin ihre Dienstleistungen nicht im Inland angeboten habe, die Löschung dennoch zu Unrecht erfolgt sei. Bei den erbrachten Dienstleistungen habe es sich um Exportdienstleistungen gemäß Art 16 Abs 5 lit b MarkenRL gehandelt. Zwar scheine im § 33a Abs 4 Z 2 MSchG nur die Exportmarke und nicht die Exportdienstleistung auf, doch sei aus Erwägungsgrund 31 der Richtlinie ersichtlich, dass die Organe der Europäischen Union bei der Benutzung von Marken sowohl von Waren als auch von Dienstleistungen ausgegangen seien. Die Zentrale der Antragsgegnerin liege in Österreich, die Geschäfte würden von der Antragsgegnerin von diesem Wirtschaftsstandort aus koordiniert. Trotz dieses Vorbringens habe die NA Feststellungen hinsichtlich des Vorliegens der Exportdienstleistung der Antragsgegnerin unterlassen. Die Antragsgegnerin erbringe unter der Marke „I*****“ in

den in Beilage ./5 genannten Nachfolgestaaten der Sowjetunion größtenteils ihre Reparaturdienstleistungen. In diesem Zusammenhang könne ein „Anbringen auf Waren oder Verpackungen im betreffenden Mitgliedstaat für den Export“ wie bei Exportwaren nicht erfolgen. Vielmehr organisiere, koordiniere und unterstütze die Antragsgegnerin von ihrem Geschäftssitz in Österreich aus die Ausführung der Reparaturleistungen durch die in den jeweiligen Staaten befindlichen Tochtergesellschaften. Damit würden Dienstleistungen der Klassen 35, 37 und 42 erbracht.1.1.4. Schließlich macht die Antragsgegnerin geltend, dass selbst dann, wenn das Berufungsgericht zur Annahme kommen sollte, dass die Antragsgegnerin ihre Dienstleistungen nicht im Inland angeboten habe, die Löschung dennoch zu Unrecht erfolgt sei. Bei den erbrachten Dienstleistungen habe es sich um Exportdienstleistungen gemäß Artikel 16, Absatz 5, Litera b, MarkenRL gehandelt. Zwar scheine im Paragraph 33 a, Absatz 4, Ziffer 2, MSchG nur die Exportmarke und nicht die Exportdienstleistung auf, doch sei aus Erwägungsgrund 31 der Richtlinie ersichtlich, dass die Organe der Europäischen Union bei der Benutzung von Marken sowohl von Waren als auch von Dienstleistungen ausgegangen seien. Die Zentrale der Antragsgegnerin liege in Österreich, die Geschäfte würden von der Antragsgegnerin von diesem Wirtschaftsstandort aus koordiniert. Trotz dieses Vorbringens habe die NA Feststellungen hinsichtlich des Vorliegens der Exportdienstleistung der Antragsgegnerin unterlassen. Die Antragsgegnerin erbringe unter der Marke „I*****“ in den in Beilage ./5 genannten Nachfolgestaaten der Sowjetunion größtenteils ihre Reparaturdienstleistungen. In diesem Zusammenhang könne ein „Anbringen auf Waren oder Verpackungen im betreffenden Mitgliedstaat für den Export“ wie bei Exportwaren nicht erfolgen. Vielmehr organisiere, koordiniere und unterstütze die Antragsgegnerin von ihrem Geschäftssitz in Österreich aus die Ausführung der Reparaturleistungen durch die in den jeweiligen Staaten befindlichen Tochtergesellschaften. Damit würden Dienstleistungen der Klassen 35, 37 und 42 erbracht.

1.2. Die Frage der ernsthaften markenmäßigen Benutzung ist keine reine Rechtsfrage, sondern eine quaestio mixta. Es ist daher ein taugliches Tatsachensubstrat zu ermitteln, anhand dessen die Frage beurteilt werden kann. Die von der Antragsgegnerin monierten sekundären Feststellungsmängel liegen jedoch – wie in der Folge näher ausgeführt wird – insgesamt nicht vor.

Die NA hat die rechtlichen Grundlagen sowie die ergangenen Entscheidungen zur Frage des Vorliegens einer ernsthaften markenmäßigen Benutzung ausführlich und zutreffend wiedergegeben. Sie hat auch dargestellt, dass ein entscheidendes Prüfkriterium ist, ob es sich um einen Massenartikel oder aber um einen Artikel handelt, der im geschäftlichen Verkehr selten und regelmäßig nur in geringen Stückzahlen vertrieben wird (vgl S 22, dritter Absatz).Die NA hat die rechtlichen Grundlagen sowie die ergangenen Entscheidungen zur Frage des Vorliegens einer ernsthaften markenmäßigen Benutzung ausführlich und zutreffend wiedergegeben. Sie hat auch dargestellt, dass ein entscheidendes Prüfkriterium ist, ob es sich um einen Massenartikel oder aber um einen Artikel handelt, der im geschäftlichen Verkehr selten und regelmäßig nur in geringen Stückzahlen vertrieben wird (vergleiche S 22, dritter Absatz).

Ergänzend ist noch darauf zu verweisen, dass bei der Übereinstimmung der registrierten Marke mit einem Firmenschlagwort „oder mit der Abkürzung der Firma des Herstellerunternehmens – abhängig von der konkreten Form der Benutzung – unter Umständen nur ein Hinweis auf die Firma, jedoch keine kennzeichenmäßige Verwendung vorliegen kann (Beetz in Kucsko/Schumacher, markenschutz3 § 33a Rz 28).Ergänzend ist noch darauf zu verweisen, dass bei der Übereinstimmung der registrierten Marke mit einem Firmenschlagwort oder mit der Abkürzung der Firma des Herstellerunternehmens – abhängig von der konkreten Form der Benutzung – unter Umständen nur ein Hinweis auf die Firma, jedoch keine kennzeichenmäßige Verwendung vorliegen kann (Beetz in Kucsko/Schumacher, markenschutz3 Paragraph 33 a, Rz 28).

Voraussetzung für die rechtserhaltende Benutzung ist außerdem, dass die erbrachten Dienstleistungen unter einen Begriff des Dienstleistungsverzeichnis subsumiert werden können, für den sie eingetragen sind. Sofern die Dienstleistungen unter keinen Begriff des Dienstleistungsverzeichnis subsumiert werden können, ist die Marke insgesamt unbenutzt und löschungsreif (Beetz aaO Rz 62 ff).

Außerdem ist eine Außenwirkung erforderlich. Die ausschließliche Verwendung eines Zeichens für innerbetriebliche Zwecke, zB für den Warenvertrieb innerhalb eines Konzerns, ist keine funktionsgerechte Benutzung und kann demzufolge eine rechtserhaltende Benutzung nicht verwirklichen (Beetz aaO Rz 25).

1.3. Es kann dahingestellt bleiben, ob ausreichende Feststellungen getroffen wurden, um beurteilen zu können, ob die

Antragsgegnerin ihre Dienstleistungen in einem Nischenmarkt anbietet. Die NA hat nämlich ihrer rechtlichen Beurteilung ohnedies das Vorliegen eines Nischenmarkts entsprechend dem Vorbringen der Antragsgegnerin zugrundegelegt. In Hinblick darauf, dass die Antragsgegnerin überhaupt keine Umsatzzahlen für eine Markenbenutzung auf dem Markt der jeweiligen Dienstleistungen vorbrachte, kam die NA aber zum Ergebnis, dass die Antragsgegnerin im relevanten Zeitraum überhaupt keine Dienstleistungen erbracht hat (vgl S 26 zweiter Absatz). Dieses Ergebnis ist aufgrund des festgestellten Sachverhalts nicht zu beanstanden.1.3. Es kann dahingestellt bleiben, ob ausreichende Feststellungen getroffen wurden, um beurteilen zu können, ob die Antragsgegnerin ihre Dienstleistungen in einem Nischenmarkt anbietet. Die NA hat nämlich ihrer rechtlichen Beurteilung ohnedies das Vorliegen eines Nischenmarkts entsprechend dem Vorbringen der Antragsgegnerin zugrundegelegt. In Hinblick darauf, dass die Antragsgegnerin überhaupt keine Umsatzzahlen für eine Markenbenutzung auf dem Markt der jeweiligen Dienstleistungen vorbrachte, kam die NA aber zum Ergebnis, dass die Antragsgegnerin im relevanten Zeitraum überhaupt keine Dienstleistungen erbracht hat (vergleiche S 26 zweiter Absatz). Dieses Ergebnis ist aufgrund des festgestellten Sachverhalts nicht zu beanstanden.

1.4. Ein sekundärer Feststellungsmangel hinsichtlich der gesellschaftsrechtlichen Verbindung der B***** GmbH und der B***** Baumaschinenhandelsgesellschaft m.b.H. sowie des Vorliegens eines einheitlichen Geschäftsfalls liegt schon deshalb nicht vor, weil die NA Feststellungen zu diesem Tatsachenkomplex getroffen hat. Wenn aber eine konträre – wenn auch negative – Feststellung getroffen wurde, liegt kein Feststellungsmangel iSd § 496 Abs 1 Z 3 ZPO vor. Eine solche (konträre) Feststellung kann nur – wie hier erfolgt – mit dem Berufungsgrund der unrichtigen Beweiswürdigung bekämpft werden.1.4. Ein sekundärer Feststellungsmangel hinsichtlich der gesellschaftsrechtlichen Verbindung der B***** GmbH und der B***** Baumaschinenhandelsgesellschaft m.b.H. sowie des Vorliegens eines einheitlichen Geschäftsfalls liegt schon deshalb nicht vor, weil die NA Feststellungen zu diesem Tatsachenkomplex getroffen hat. Wenn aber eine konträre – wenn auch negative – Feststellung getroffen wurde, liegt kein Feststellungsmangel iSd Paragraph 496, Absatz eins, Ziffer 3, ZPO vor. Eine solche (konträre) Feststellung kann nur – wie hier erfolgt – mit dem Berufungsgrund der unrichtigen Beweiswürdigung bekämpft werden.

1.4.1 Der begehrten Feststellung mangelt es aber an der rechtlichen Relevanz, was bereits hier näher ausgeführt wird. Wie die NA zutreffend folgert, ist im Kauf diverser Güter keine Dienstleistung im Inland zu sehen. Eine kennzeichenmäßige Benutzung liegt nämlich nur vor, wenn im geschäftlichen Verkehr das Zeichen so gebraucht wird, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher oder Unternehmer der betreffenden Dienstleistungsart annimmt, das Zeichen diene der Unterscheidung der damit gekennzeichneten Dienstleistungen von Dienstleistungen anderer Unternehmen.

1.4.3. Nach dem in diesem Punkt unbekämpft festgestellten Sachverhalt hat die Antragsgegnerin von der B***** GmbH mehrere Straßenasphaltiermaschinen erworben. Dienstleistungen, wie etwa ein Weiterverkauf oder zusätzlich vereinbarte Reparaturdienstleistungen, stellte die NA in diesem Zusammenhang hingegen nicht fest. Als Lieferort wurde „Tajikistan by the buyer“ angeführt (vgl S 11, vorletzter Absatz).1.4.3. Nach dem in diesem Punkt unbekämpft festgestellten Sachverhalt hat die Antragsgegnerin von der B***** GmbH mehrere Straßenasphaltiermaschinen erworben. Dienstleistungen, wie etwa ein Weiterverkauf oder zusätzlich vereinbarte Reparaturdienstleistungen, stellte die NA in diesem Zusammenhang hingegen nicht fest. Als Lieferort wurde „Tajikistan by the buyer“ angeführt (vergleiche S 11, vorletzter Absatz).

Die Rechtsansicht, dass somit weder ein Inlandsbezug noch ein Bezug zu den eingetragenen Dienstleistungen ableitbar ist, ist auf Basis dieser Feststellungen richtig. Auf eine allfällige gesellschaftsrechtliche Verbindung der B***** GmbH und der B***** M***** m.b.H. als Schwestergesellschaften kommt es dabei nicht an.

1.5. Der geltend gemachte sekundäre Feststellungsmangel im Zusammenhang mit den „Page Views“ liegt nicht vor, weil die NA die von der Antragsgegnerin begehrten Feststellungen getroffen hat (vgl S 8, erster Absatz).1.5. Der geltend gemachte sekundäre Feststellungsmangel im Zusammenhang mit den „Page Views“ liegt nicht vor, weil die NA die von der Antragsgegnerin begehrten Feststellungen getroffen hat (vergleiche S 8, erster Absatz).

1.5.1. Die NA gesteht der Antragsgegnerin in diesem Zusammenhang auch zu, dass aus den 21 Mehrfachzugriffen von Usern aus Österreich zu schließen sei, dass sie die Webseite besucht haben, weil die Inhalte für sie verständlich waren und Interesse erzeugt haben.

1.5.2. Ein Bewerben oder Vermarkten von Dienstleistungen in Österreich über die Webseite https://*****.group

konnte die NA aber – unbeanstandet – nicht feststellen, dies abgesehen vom Sitz der Antragsgegnerin. Die Informationen über die Antragsgegnerin, wonach sie die Entwicklungsstrategie leitet, die Effizienz der Investitionen überwacht und die Handelsfinanzierung der Unternehmen der Gruppe sichert, enthalten keine Dienstleistungen, die die Antragsgegnerin Dritten und somit außenwirksam anbietet. Damit werden vielmehr ausschließlich die internen Arbeitsabläufe in der Unternehmensgruppe der Antragsgegnerin beschrieben.

1.5.3. Obwohl es keine Rolle spielt, ob die Webseite unter der Domain „.at“, „.de“ oder auch „.group“ aufrufbar ist und es ausreicht, wenn die Webseite in englischer Sprache abrufbar war, ändert dies aufgrund der obigen Ausführungen nichts am Ergebnis, weil die bloße Zugänglichkeit einer Website in dem durch die Marke erfassten Gebiet nicht schon darauf schließen lässt, dass sich die auf ihr angezeigten Verkaufsangebote an Verbraucher oder Unternehmen in diesem Gebiet richten (C-324/09, L'Oréal/eBay, Rn 64). Außerdem konnte auch nicht festgestellt werden, dass die Webseite im relevanten Zeitraum in englischer Sprache abrufbar war. Die sprachliche Ausgestaltung ist aber durchaus von Relevanz. Eine bloß in russischer Sprache abrufbare Webseite, die auf ihre Tätigkeit in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion verweist, wäre nicht auf Österreich ausgerichtet.

1.6. Schließlich liegt auch kein sekundärer Feststellungsmangel zur Erbringung von Exportdienstleistungen vor.

1.6.1. Es kommt nicht darauf an, wo die Dienstleistungen erbracht wurden, sondern darauf, ob sie unter der Marke in Österreich mit dem Zweck des Nachweises der Ursprungsidentität der Dienstleistungen beworben und vermarktet wurden. Die Benutzungshandlungen müssen aber einen relevanten Inlandsbezug aufweisen (OLG Wien 133 R 112/18w, IST, Pkt 4.12). Aus dem – unbeanstandet – festgestellten Sachverhalt ergibt sich ein solcher Inlandsbezug nicht. Weder der Inhalt der Webseite, abgesehen vom Firmensitz der Antragsgegnerin, noch die festgestellten Gegenstände (Visitenkarte, Pkw, Schutzhelm, etc) weisen einen Bezug zu Österreich auf. Deren Verwendung im Inland konnte nicht festgestellt werden.

1.6.2. Zum Berufungsvortrag, dass die Antragsgegnerin die Geschäfte des Unternehmens von Österreich aus koordiniere, genügt der Hinweis, dass die Verwendung eines Zeichens für innerbetriebliche Zwecke keine kennzeichenmäßige Benutzung bewirkt, weil dafür eine Außenwirkung erforderlich wäre. In welcher Form die gedankliche Beziehung der von ihr – und nicht von ihren Tochtergesellschaften – im relevanten Zeitraum erbrachten Dienstleistungen für die inländischen Kunden erkennbar unter der Marke „I*****“ außenwirksam erbracht worden sein sollen, ist nicht ersichtlich.

1.6.3. Die rechtlichen Ausführungen, wonach Art 16 Abs 5 lit b MarkenRL nicht nur auf Waren sondern auch auf Dienstleistungen anzuwenden ist, überzeugen nicht, sofern die Antragsgegnerin damit zu argumentieren versucht, dass schon allein aufgrund ihres Sitzes in Österreich und der österreichischen Bankverbindung eine kennzeichenmäßige Benutzung vorliegt und darüber hinaus kein Inlandsbezug erforderlich wäre. 1.6.3. Die rechtlichen Ausführungen, wonach Artikel 16, Absatz 5, Litera b, MarkenRL nicht nur auf Waren sondern auch auf Dienstleistungen anzuwenden ist, überzeugen nicht, sofern die Antragsgegnerin damit zu argumentieren versucht, dass schon allein aufgrund ihres Sitzes in Österreich und der österreichischen Bankverbindung eine kennzeichenmäßige Benutzung vorliegt und darüber hinaus kein Inlandsbezug erforderlich wäre.

Zwar trifft es zu, dass in Erwägungsgrund 31 der MarkenRL im Zusammenhang mit dem Benutzungserfordernis einer Marke von Waren oder Dienstleistungen gesprochen wird. Der daraus gezogene Schluss, dass sich Art 16 Abs 5 lit b MarkenRL, der mit § 33a Abs 4 Z 2 MSchG übereinstimmt, entgegen dem eindeutigen Wortlaut auch auf Dienstleistungen bezöge, geht aber zu weit. Vielmehr wird nicht nur in Art 16 Abs 1 sondern auch in weiteren Bestimmungen der MarkenRL (vgl beispielsweise die Art 3 lit a, Art 10 Abs 2, Art 11, Art 17) jeweils von Waren oder Dienstleistungen gesprochen, während in Art 16 Abs 5 lit b nur die Anbringung der Marke auf Waren Erwähnung findet. Dem in Erwägungsgrund 31 zugrunde liegenden Gedanken genügen die übrigen Bestimmungen, die jeweils eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen vorsehen, auch ohne die von der Antragsgegnerin herangezogene Interpretation. Da die Bestimmung (§ 33a Abs 4 lit 2 MSchG, Art 16 Abs 5 lit b MarkenRL) einen Ausnahmetatbestand betrifft, ist eine weitere Auslegung nicht sachgerecht. Ein Inlandsbezug ist daher jedenfalls erforderlich. Zwar trifft es zu, dass in Erwägungsgrund 31 der MarkenRL im Zusammenhang mit dem Benutzungserfordernis einer Marke von Waren oder Dienstleistungen gesprochen wird. Der daraus gezogene Schluss, dass sich Artikel 16, Absatz 5, Litera b, MarkenRL, der mit Paragraph 33 a, Absatz 4, Ziffer 2, MSchG übereinstimmt, entgegen dem eindeutigen Wortlaut auch auf Dienstleistungen bezöge, geht aber zu weit. Vielmehr wird nicht nur in Artikel 16, Absatz eins, sondern auch in

weiteren Bestimmungen der MarkenRL vergleiche beispielsweise die Artikel 3, Litera a., Artikel 10, Absatz 2., Artikel 11., Artikel 17,) jeweils von Waren oder Dienstleistungen gesprochen, während in Artikel 16, Absatz 5, Litera b, nur die Anbringung der Marke auf Waren Erwähnung findet. Dem in Erwägungsgrund 31 zugrunde liegenden Gedanken genügen die übrigen Bestimmungen, die jeweils eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen vorsehen, auch ohne die von der Antragsgegnerin herangezogene Interpretation. Da die Bestimmung (Paragraph 33 a, Absatz 4, lit 2 MSchG, Artikel 16, Absatz 5, Litera b, MarkenRL) einen Ausnahmetatbestand betrifft, ist eine weitere Auslegung nicht sachgerecht. Ein Inlandsbezug ist daher jedenfalls erforderlich.

2. Zur Tatsachenrüge

2.1. Der Frage der gesellschaftsrechtlichen Verbindung der B***** GmbH und der B***** M***** m.b.H. kommt keine Relevanz zu, weil – wie bei der Behandlung der Rechtsrüge bereits aufgezeigt – der Kauf von Maschinen keine der registrierten Dienstleistungen ist. Ob als Verkäufer ein österreichisches oder ein deutsches Unternehmen aufgetreten ist (und ob diese allenfalls gesellschaftsrechtlich verbunden sind), ist daher unerheblich.

2.2. Soweit die Antragsgegnerin die Feststellung begehrt, „Der Vertragsgegenstand steht in einer Verbindung zu den Dienstleistungen der Klassen 35 und 37, für welche die gegenständlich angefochtene Marke registriert ist“, ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Einordnung bestimmter Dienstleistungen unter eine oder mehrere Klasse(n) um ein Rechts- und keine Tatfrage handelt.

Aber auch inhaltlich kommt den Ausführungen keine Berechtigung zu. Wie von der NA richtig beurteilt und in der Erledigung der Rechtsrüge bereits dargelegt, liegt im Ankauf von Waren ohne das Hinzutreten weiterer – hier nicht vorliegender Voraussetzungen – keine Dienstleistung im Sinne der Klassen 35 oder 37. Der Kaufvertrag ./7 regelt tatsächlich auch keine Dienstleistungen, sondern bloß den Erwerb der Maschinen.

3. Zusammengefasst bedarf die angefochtene Entscheidung keiner Korrektur.

4. Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf §§ 41, 50 ZPO iVm § 40 MSchG und § 141 Abs 2 PatG. Die Ansätze der Antragstellerin sind korrekt. Allerdings kommt ein Zuspruch der Umsatzsteuer nicht in Betracht, weil die Leistungen eines österreichischen Rechtsanwalts für einen ausländischen Unternehmer nicht der österreichischen Umsatzsteuer unterliegen. Verzeichnet der österreichische Anwalt im Prozess kommentarlos 20 % Umsatzsteuer, so spricht er damit im Zweifel nur die österreichische Umsatzsteuer an. Ist die Höhe des ausländischen Umsatzsteuersatzes – wie hier – nicht allgemein bekannt, könnte die zu entrichtende ausländische Umsatzsteuer nur im Fall entsprechender Behauptung und Bescheinigung zugesprochen werden (RS0114955). Dies ist nicht erfolgt.⁴ Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf Paragraphen 41, 50, ZPO in Verbindung mit Paragraph 40, MSchG und Paragraph 141, Absatz 2, PatG. Die Ansätze der Antragstellerin sind korrekt. Allerdings kommt ein Zuspruch der Umsatzsteuer nicht in Betracht, weil die Leistungen eines österreichischen Rechtsanwalts für einen ausländischen Unternehmer nicht der österreichischen Umsatzsteuer unterliegen. Verzeichnet der österreichische Anwalt im Prozess kommentarlos 20 % Umsatzsteuer, so spricht er damit im Zweifel nur die österreichische Umsatzsteuer an. Ist die Höhe des ausländischen Umsatzsteuersatzes – wie hier – nicht allgemein bekannt, könnte die zu entrichtende ausländische Umsatzsteuer nur im Fall entsprechender Behauptung und Bescheinigung zugesprochen werden (RS0114955). Dies ist nicht erfolgt.

5. Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands stützt sich auf § 500 Abs 2 Z 1 lit b ZPO iVm § 40 MSchG und § 141 Abs 2 PatG und ergibt sich aus der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben.⁵ Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands stützt sich auf Paragraph 500, Absatz 2, Ziffer eins, Litera b, ZPO in Verbindung mit Paragraph 40, MSchG und Paragraph 141, Absatz 2, PatG und ergibt sich aus der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben.

6. Mangels einer Rechtsfrage, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukäme, war die ordentliche Revision nach § 502 Abs 1 ZPO iVm § 40 MSchG und § 141 Abs 2 PatG nicht zuzulassen. Die Frage der ernsthaften kennzeichenmäßigen Benutzung einer Marke hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.⁶ Mangels einer Rechtsfrage, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukäme, war die ordentliche Revision nach Paragraph 502, Absatz eins, ZPO in Verbindung mit Paragraph 40, MSchG und Paragraph 141, Absatz 2, PatG nicht zuzulassen. Die Frage der ernsthaften kennzeichenmäßigen Benutzung einer Marke hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz, Markenrecht, Markenmäßige Benutzung

Textnummer

EW1214

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2022:03300R00050.22Y.0906.000

Im RIS seit

27.02.2023

Zuletzt aktualisiert am

27.02.2023

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