



Fundstelle: EvBl-LS 2010/9

- 1. Im Markenrechtsstreit kann der beklagte Kennzeicheninhaber den Einwand der Verwirkung einer prioritätsälteren Marke nur dann auf die Duldung der Benutzung eines (nur bei Verkehrsgeltung geschützten) Zeichens stützen, wenn er für das Zeichen Verkehrsgeltung erreicht und der Markeninhaber die Nutzung des geschützten Zeichens fünf Jahre hindurch geduldet hat.**
- 2. Die sich aus der Verwirkung ergebende Rechtsposition des (vermeintlichen) Verletzers ist nicht übertragbar.**

Leitsätze verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht 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 B\*\*\*\*\* Limited, \*\*\*\*\*, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei I\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Ferner Hornung & Partner Rechtsanwälte GmbH in Salzburg, und die Nebenintervenientin auf Seiten der beklagten Partei d\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Pressl Endl Heinrich Bamberger Rechtsanwälte GmbH in Salzburg, wegen Unterlassung, Beseitigung, Auskunfterteilung, Rechnungslegung, angemessenes Entgelt/Schadenersatz und Urteilsveröffentlichung (Gesamtstreitwert 60.000 EUR sA), über die Revision der Nebenintervenientin gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 16. Februar 2009, GZ 4 R 214/08g-36, womit das Teilurteil des Handelsgerichts Wien vom 17. August 2008, GZ 11 Cg 9/07x-28, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird nicht Folge gegeben. Die Kosten des Revisionsverfahrens bilden weitere Verfahrenskosten.

### **Entscheidungsgründe:**

Die Klägerin, ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in London, ist Inhaberin der in Österreich mit Priorität vom 17. 5. 1995 registrierten Farbbildmarke AT 159 829, bestehend aus der Darstellung des "Burberry-Check-Karos" in den Warenklassen 18 (insbesondere Regen- und Sonnenschirme), 24 (Webstoffe und Textilwaren) und 25 (insbesondere Bekleidungsstücke). Darüber hinaus ist die Klägerin Inhaberin der ebenfalls in den Warenklassen 18, 24 und 25 registrierten, aus der Darstellung des "Burberry-Check-Karos" bestehenden Gemeinschaftsfarbbildmarken CTM 377 580 mit Priorität 8. 10. 1996, und CTM 3 940 442 mit Priorität 19. 7. 2004 sowie der internationalen Farbbildmarke IR 499 422 mit Priorität 6. 1. 1986.

Die Beklagte, eine GmbH mit Sitz in Salzburg, betreibt österreichweit Verbraucher-Großmärkte. Sie ist Alleingesellschafterin der S\*\*\*\*\* GmbH (kurz S\*\*\*\*\*). Lieferantin der (über die S\*\*\*\*\* bezogenen) Schirme "Minischirm, manuell 54 cm" sowie "Unisex-Langschirm, 89" ist die S\*\*\*\*\* D\*\*\*\*\* GmbH.

Die Nebenintervenientin, eine GmbH mit Sitz in B\*\*\*\*\*, produziert Schirme mit einem dem klagsgegenständlichen Karo ähnlichen Muster. Der Klägerin sind die Produkte der Nebenintervenientin seit 1994 bekannt. Um den Verkauf zu unterbinden, mahnte sie die jeweiligen Vertriebspartner der Nebenintervenientin ab. Gegen die Nebenintervenientin selbst

ging sie - trotz des Wissens um diese als Produzent - nur einmal, und zwar im Jahr 1994 vor, danach setzte sie keine weiteren rechtlichen Schritte mehr gegen die Nebenintervenientin. Die Beklagte verkaufte im September 2006 in ihren I\*\*\*\*\*märkten Regenschirme, die mit einem Muster versehen waren, das dem "Burberry-Check-Karo" ähnelte. Weiters verkaufte sie in ihrer Filiale in \*\*\*\*\* W\*\*\*\*\*, L\*\*\*\*\*straße, Schals der E\*\*\*\*\* Textilgruppe GmbH (kurz E\*\*\*\*\*) mit einem den Marken der Klägerin ähnlichen Muster. Nach Unterzeichnung der von der Klägerin geforderten Verpflichtungserklärung durch die Beklagte und die S\*\*\*\*\* als Lieferantin verkaufte die Beklagte am 9. 10. 2006 von der Nebenintervenientin gelieferte Regenschirme, ebenfalls mit einem den Marken der Klägerin ähnlichen Muster, in einer ihrer Filialen. Schließlich wurde am 6. 4. 2007 ein Schirm der Nebenintervenientin mit der Bezeichnung "d\*\*\*\*\*" in der I\*\*\*\*\*filiale der Beklagten in \*\*\*\*\* W\*\*\*\*\*, L\*\*\*\*\*straße, verkauft.

Die Klägerin begehrt von der Beklagten Unterlassung, Vernichtung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Urteilsveröffentlichung sowie angemessenes Entgelt und Schadenersatz einschließlich des entgangenen Gewinns. Die Beklagte greife durch den Verkauf der Schirme und Schals mit einem dem zu Gunsten der Klägerin rechtlich geschützten "Burberry-Check-Karo" verwechslungsfähig ähnlichen Kennzeichen in ihre Rechte ein und verstoße damit gegen § 10 MSchG, Art 9 GMV sowie §§ 1 und 9 Abs 1 und 3 UWG. Im Übrigen sei das Klagebegehren schon aufgrund der Verpflichtungserklärung und der Verstöße gegen diese berechtigt.

Die Beklagte wande ein, sie vertreibe die E\*\*\*\*\*-Schals nicht mehr und sei bereit, Rechnung zu legen. Die S\*\*\*\*\*-Schirme seien bereits im Dezember 2006 nachweislich entfernt und vernichtet worden. Die von der Nebenintervenientin bezogenen ("d\*\*\*\*\*")-Schirme seien schon zu einem Zeitpunkt erstmalig in Verkehr gebracht worden, als die Marken für die Klägerin in Österreich noch nicht geschützt gewesen seien. Die Verpflichtungserklärung werde im Übrigen - so weit nicht bloß auf gesetzliche Ansprüche abgestellt werde - wegen Irrtums angefochten. Die Nebenintervenientin berief sich auf ein prioritätsälteres Recht und brachte zusammengefasst vor, sie habe Schirme mit dem sogenannten Schottenkaro schon vor der Eintragung der Marken der Klägerin benutzt. Ihr Karomuster habe Verkehrsgeltung erlangt. Verwechslungsgefahr liege nicht vor. Überdies seien die Ansprüche der Klägerin wegen der mehr als fünfjährigen Duldung der Kennzeichennutzung durch die Nebenintervenientin verwirkt. Eine bloße Abmahnung sei nicht ausreichend, die Verwirkung allfälliger Ansprüche hintanzuhalten.

Das *Erstgericht* wies mit Teilurteil das Begehren auf Unterlassung, Vernichtung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung ab; aus nicht nachvollziehbaren Gründen offen geblieben ist nur das Begehren auf angemessenes Entgelt bzw Schadenersatz. Der Klagsanspruch sei in Bezug auf die Schirme der Nebenintervenientin gemäß § 58 MSchG verwirkt. Die Klägerin habe mehr als fünf Jahre hindurch eine konsequente Rechtsverfolgung unterlassen, indem sie bloß Dritte, die Schirme der Nebenintervenientin vertrieben, zur Abgabe von Verpflichtungserklärungen aufgefordert habe, statt eine Klärung mit dem Hersteller direkt anzustreben. Eine Berufung auf vertragliche Unterlassungsverpflichtungen versage, weil die Unterlassungserklärung von der Beklagten erfolgreich wegen eines - von der Klägerin veranlassten - Irrtums angefochten worden sei. Das gegen den Vertrieb von E\*\*\*\*\*-Schals und S\*\*\*\*\*-Schirmen gerichtete Klagebegehren sei unbestimmt und daher nicht berechtigt.

Das *Berufungsgericht* gab dem vom erstgerichtlichen Teilurteil erfassten Begehren im Wesentlichen statt. Abgewiesen wurden der Vernichtungs- und Auskunftsanspruch bezüglich der von S\*\*\*\*\* gelieferten Schirme, der Auskunftsanspruch bezüglich der von E\*\*\*\*\*

gelieferten Schals, sowie das Begehren auf Urteilsveröffentlichung betreffend den Auskunftsanspruch. Die ordentliche Revision erklärte das Berufungsgericht für zulässig. Die Beklagte hätte, soweit sie sich auf ein prioritätsälteres Recht bei der Benutzung des Karos für Schirme der Nebenintervenientin stützte, nicht nur dessen Zeitvorrang, sondern auch dessen damals (im Kollisionszeitpunkt) eingetretene Verkehrsgeltung zu beweisen gehabt. Mangels Verkehrsgeltung des Kennzeichens der Nebenintervenientin seien die Markenrechte der Klägerin auch nicht nach § 58 MSchG bzw Art 54 GMV verwirkt. Nur ein Kennzeichenrecht, sei es gegründet auf Eintragung, auf Urheberrecht, das Namensrecht etc oder durch Verkehrsgeltung erworben, könne zur Verwirkung eines konkurrierenden Markenrechts führen. Die Verwirkung könne nur aufgrund der Umstände des Einzelfalls im Rechtsverhältnis zwischen bestimmten Parteien eintreten. Ein allenfalls fehlendes Vorgehen gegen die Nebenintervenientin bewirke daher keine Verwirkung zugunsten aller Vertriebspartner. Die Parteien hätten ausdrücklich erklärt, ein demoskopisches Gutachten zur Verkehrsgeltung nicht zu beantragen. Damit habe die Nebenintervenientin den Beweis für ihre Behauptung, sie habe Verkehrsgeltung erlangt, nicht angetreten. Das Klagebegehren sei auch nicht unbestimmt. Dem Vorbringen der Klägerin zu ihrem Begehren sei hinreichend deutlich zu entnehmen, dass sie einen Eingriff in sämtliche ihrer Marken abwenden möchte. Die Eingriffsgegenstände seien auch ausreichend umschrieben. Zur Verdeutlichung seien allerdings im Urteilspruch die in der Klage abgebildeten Farbbildmarken der Klägerin wiederzugeben gewesen. Die Wiederholungsfahrer sei schon deshalb evident, weil die Beklagte, unterstützt von der Nebenintervenientin, darauf beharre, Schirme der Nebenintervenientin vertreiben zu dürfen. Die Beklagte habe die Vernichtung der noch vorhandenen S\*\*\*\*\*-Schirme behauptet, was vom Erstgericht unbekämpft festgestellt worden sei. Bei den Schals habe die Klägerin bestritten, dass diese aus dem Verkauf genommen worden seien. Dazu sei lediglich festgestellt worden, E\*\*\*\*\* habe das Muster bereits aus der Produktion genommen. Eine Vernichtung der Schals habe die Beklagte gar nicht behauptet. Damit habe sie schon nach ihrem Vorbringen dem Beseitigungsbegehren nur bei den S\*\*\*\*\*-Schirmen entsprochen; insoweit sei mit Teilabweisung vorzugehen. Die Beklagte habe auch Auskunft über die Anzahl der gelieferten S\*\*\*\*\*-Schirme und die E\*\*\*\*\*-Schals erteilt, sodass das Auskunftsbegehren insoweit abzuweisen sei. Eine Veröffentlichung des Auskunftsanspruchs sei im Gesetz (§ 55 MSchG iVm § 149 Abs 1 PatG) nicht vorgesehen und daher nicht zuzusprechen. Die ordentliche Revision sei zur Frage, unter welchen Voraussetzungen bei Nutzung eines Kennzeichens iSe Warenausstattung eine Verwirkung nach § 58 MSchG eintrete, insbesondere, ob und unter welchen Umständen eine Duldung zur Verwirkung auch gegenüber den Vertriebspartnern führe, zuzulassen. Eine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung liege vor, weil sich die Entscheidung auf alle Vertriebspartner der Nebenintervenientin auswirken könne.

Die *Revision* der Nebenintervenientin ist *zulässig*, aber *nicht berechtigt*.

Die Nebenintervenientin macht geltend, dass nicht nur der Inhaber einer prioritätsjüngeren Marke, sondern auch der Benutzer eines älteren Kennzeichens bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen Verwirkung einwenden könne. Dabei sei insbesondere das Vorliegen von Verkehrsgeltung für das offenbar geduldete Kennzeichen keine Voraussetzung der Verwirkungseinrede. So sei auch nach deutscher Judikatur und Lehre für die Verwirkungseinrede nur das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstands, nicht aber eine Verkehrsgeltung des geduldeten Kennzeichens erforderlich. Den Verwirkungseinwand könne nicht nur die Nebenintervenientin, sondern auch die Beklagte als eine Vertriebspartnerin der Nebenintervenientin erheben. Unbeachtlich sei, dass die Klägerin die Gemeinschaftsmarke CTM 3 940 442 erst 2005 habe registrieren lassen, weil die Fünfjahresfrist durch Anmeldung einer mit ihren bisherigen Marken nahezu identen Gemeinschaftsmarke nicht neuerlich zu

laufen beginne. Ein berechtigtes Interesse an der Urteilsveröffentlichung sei selbst bei Klagsstattgebung nicht gegeben, weil die allfällige Rechtsverletzung keinem größeren Personenkreis bekannt geworden sei. Im Übrigen sei das Verfahren vor dem Berufungsgericht mangelhaft geblieben. Das Berufungsgericht habe eine im Sinne des § 182a ZPO überraschende Rechtsansicht vertreten, ohne diese mit den Parteien zu erörtern. Die Nebenintervenientin habe nämlich nur aufgrund ihrer offenkundigen Rechtsansicht, dass Verkehrsgeltung lediglich für die qualifizierte Vorbenutzung, nicht aber für die Verwirkung maßgeblich sei, auf ein demoskopisches Gutachten zum Nachweis der Verkehrsgeltung verzichtet.

Dazu wurde erwogen:

1. Art 54 GMVO idF VO (EG) Nr 207/2009 regelt die Verwirkung zugunsten jüngerer Gemeinschaftsmarken, deren Benutzung während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren durch den Inhaber eines anderen Schutzrechts geduldet wurde. Der Verwirkungseinwand eines sonstigen Kennzeicheninhabers gegen den vom Inhaber einer Gemeinschaftsmarke erhobenen Unterlassungsanspruch kann nur auf § 2 Abs 3 iVm § 58 Abs 1 MSchG gestützt werden (vgl Steinke, Die Verwirkung im Immaterialgüterrecht [2006] 231; vgl auch § 125b Z 3 dMarkenG).

2. Gemäß § 58 MSchG kann sich der Inhaber einer älteren registrierten Marke, wenn er die Benutzung eines jüngeren Kennzeichens im Inland während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen, für die dieses jüngere Kennzeichen benutzt worden ist, nicht aufgrund seines älteren Rechts der Benutzung widersetzen, es sei denn, dass der Benutzer des jüngeren Kennzeichens bei Aufnahme der Benutzung bösgläubig war oder, sofern es sich bei dem jüngeren Kennzeichen um eine registrierte Marke handelt, deren Anmeldung bösgläubig vorgenommen wurde. Diesfalls kann sich der Inhaber der jüngeren Marke oder der Benutzer des jüngeren Kennzeichens der Benutzung der älteren registrierten Marke nicht widersetzen, obwohl diese ihm gegenüber nicht mehr geltend gemacht werden kann.

3. Die Nebenintervenientin stützt den Verwirkungseinwand auf die Benutzung eines älteren Zeichens. Es stellt sich daher die Frage, ob der vorliegende Fall von § 58 MSchG umfasst ist. Dies ist zu bejahen, weil sich die Nebenintervenientin - im Zusammenhang mit dem Verwirkungseinwand - nicht auf ein älteres Kennzeichenrecht, sondern auf die bloße (Vor-)Benutzung eines Kennzeichens beruft. Hätte die Nebenintervenientin vor der Registrierung der Marken der Klägerin für das als Warenausstattung verwendete Muster Verkehrsgeltung erlangt, dann verfügte sie über einen prioritätsälteren Ausstattungsschutz (§ 9 Abs 3 UWG) und könnte die Löschung der Klagsmarken erreichen.

4. § 58 MSchG setzt Art 9 MarkenRL um. Art 9 Abs 1 regelt die Verwirkung durch Duldung einer jüngeren eingetragenen Marke; Art 9 Abs 2 stellt es den Mitgliedstaaten frei vorzusehen, dass Abs 1 auch für den Inhaber einer in Art 4 Abs 4 lit a genannten älteren Marke (bekannte Marke) oder eines sonstigen in Art 4 Abs 4 lit b oder c genannten älteren Rechts gilt. Österreich hat von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht und in § 58 Abs 1 MSchG ganz allgemein die Verwirkung durch Duldung der Benutzung eines jüngeren "Kennzeichens" geregelt.

Bei richtlinienkonformer Auslegung ist "Kennzeichen" daher als "Kennzeichenrecht" zu verstehen, auch wenn die Materialien zur Markenrechtsnovelle 1999 ausführen: "Der Begriff des 'Kennzeichens' in dieser Bestimmung umfasst sämtliche im Sinne des § 10 eingriffsfähige Zeichen" (1643 BlgNR 20. GP 35). Verletzt wird die Marke durch die Benutzung eines damit identischen oder ähnlichen Zeichens, und zwar unabhängig davon, ob das Eingriffszeichen rechtlich geschützt ist. Durch die Benutzung einer verwechselbar ähnlichen Warenausstattung wird eine Marke daher auch dann verletzt, wenn der Benutzer der Warenausstattung für sein Zeichen (noch) nicht Verkehrsgeltung erlangt hat.

Die oben wiedergegebenen Ausführungen in den Materialien könnten auf die Absicht des Gesetzgebers schließen lassen, den Verwirkungseinwand ohne Rücksicht darauf zuzubilligen, ob der Beklagte für das (nur bei Verkehrsgeltung schutzfähige) Eingriffszeichen Verkehrsgeltung erlangt hat. Gegen eine solche Absicht spricht jedoch, dass sich aus den Ausführungen der Materialien zur Verwirkung durch die Nutzung einer jüngeren Marke das Gegenteil ergibt. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass die Verwirkung frühestens mit der Registrierung der jüngeren Marke beginnt, wenn es sich beim eingreifenden Zeichen um eine registrierte Marke handelt. Dass die jüngere Marke allenfalls bereits vor ihrer Registrierung als unregistriertes Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sei, habe auf den Beginn der Verwirkungsfrist keinen Einfluss. Auch die Materialien sind demnach bei gesamthafter Betrachtung dahin zu verstehen, dass die Fünfjahresfrist bei der Kollision der Marke mit einem nur bei Verkehrsgeltung geschützten jüngeren Zeichen erst mit dem Eintritt seiner Verkehrsgeltung zu laufen beginnt. Für dieses Verständnis spricht, dass andernfalls nicht registrierte Zeichen im Hinblick auf die Verwirkung damit konkurrierender älterer Rechte besser geschützt wären als registrierte Marken (ebenso Engin-Deniz, MSchG [2005] 330).

5. Die Rechtsmittelwerberin beruft sich auf die deutsche Rechtsprechung, wonach es für die Verwirkung der Rechte aus einer Marke genügt, wenn der Beklagte für das Eingriffszeichen einen "schutzwürdigen, wertvollen Besitzstand" erlangt hat (Nachweis bei Steinke aaO 103 f). Sie übersieht dabei, dass sich die deutsche Rechtslage erheblich von der österreichischen unterscheidet. Die Verwirkung von Unterlassungsansprüchen aus Marken und geschäftlichen Bezeichnungen ist in § 21 Abs 1 dMarkenG geregelt (zur Verwirkung auch der Schadenersatz- und Bereicherungsansprüche s Ingerl/Rohnke, Markengesetz<sup>2</sup> § 21 Rz 6). § 21 Abs 1 erfasst eingetragene Marken, Abs 2 Benutzungsmarken, geschäftliche Bezeichnungen oder sonstige Rechte iSd § 13 dMarkenG, während § 21 Abs 4 dMarkenG die allgemeinen Grundsätze für die Verwirkung von Ansprüchen ausdrücklich für anwendbar erklärt. Diese finden ihre Grundlage in § 242 BGB als Unterfall der unzulässigen Rechtsausübung (Ingerl/Rohnke aaO § 21 Rz 22). Das österreichische Recht kennt hingegen keinen allgemeinen Verwirkungstatbestand; es ist daher nur folgerichtig, dass § 58 MSchG auch nicht auf allgemeine Grundsätze der Verwirkung verweist.

6. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der Beklagte den Einwand der Verwirkung einer prioritätsälteren Marke nur dann auf die Duldung der Benutzung eines (nur bei Verkehrsgeltung geschützten) Zeichens stützen kann, wenn er für das Zeichen Verkehrsgeltung erreicht und der Markeninhaber die Nutzung des geschützten Zeichens fünf Jahre hindurch geduldet hat.

7. Im vorliegenden Fall stützt die Beklagte den Verwirkungseinwand nicht auf die eigene Nutzung eines Zeichens, sondern auf die Nutzung des Zeichens durch die Nebenintervenientin. Die Beklagte wird jedoch nicht wegen einer Markenverletzung der Nebenintervenientin in Anspruch genommen, sondern die Klägerin stützt ihren Anspruch darauf, dass die Beklagte ihre Markenrechte durch den Vertrieb von Waren verletzt hat, deren Ausstattung den für sie geschützten Farbbildmarken (Burberry-Muster) verwechselbar ähnlich ist. Verwirkt könnten die Rechte der Klägerin daher nur sein, wenn sie den Vertrieb der Waren durch die Beklagte geduldet hätte, denn verwirkt werden jeweils nur Ansprüche im Hinblick auf einen bestimmten Sachverhalt (Ingerl/Rohnke aaO § 21 Rz 30; s auch Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG<sup>9</sup> § 21 Rz 13, 25). Die sich aus der Verwirkung ergebende Rechtsposition des Verletzers ist nicht übertragbar (Fezer, Markenrecht<sup>4</sup> § 21 Rz 55).

Der auf die Nutzung des Musters durch die Nebenintervenientin gestützte Verwirkungseinwand scheidet somit auch an der fehlenden Legitimation der Beklagten, den Einwand zu erheben.

8. Soweit die Nebenintervenientin einen Verfahrensmangel im Zusammenhang mit der behaupteten Verletzung des Verbots der "Überraschungsentscheidung" geltend macht, ist ihr

entgegen zu halten, dass das Gericht zwar das Sach- und Rechtsvorbringen der Parteien mit diesen erörtern, aber nicht seine Rechtsansicht vor der Urteilsfällung kundtun muss. Anderes gilt bloß, wenn rechtserhebliche Tatsachen nicht vorgebracht wurden (RIS-Justiz RS0122749; Fucik in Rechberger, ZPO3 § 182a Rz 1). Im vorliegenden Fall haben die Parteien nach Erörterung der Sach- und Rechtslage erklärt, ein demoskopisches Gutachten zur Verkehrsgeltung von in Verkehr gebrachten Schirmen mit dem Karo der Klägerin oder jenem der Nebenintervenientin nicht zu beantragen. Da somit die Frage der Verkehrsgeltung in erster Instanz erörtert wurde, kann das Aufgreifen der mangelnden Verkehrsgeltung durch das Berufungsgericht keine "Überraschungsentscheidung" begründen.

9. Die Berechtigung des Begehrens auf Urteilsveröffentlichung hängt davon ab, ob an der Aufklärung des Publikums im begehrten Ausmaß ein schutzwürdiges Interesse besteht; diese Frage hat das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu prüfen (RIS-Justiz RS0079737). Im vorliegenden Fall ist für das Ausmaß der Veröffentlichung nicht der Umstand entscheidend, dass die Testkäufe der Klägerin in (bloß) zwei Filialen der Beklagten stattgefunden haben, sondern dass diese die Eingriffsgegenstände österreichweit in zumindest 53 Märkten einem breiten Publikum angeboten hat. Das auf die Einschaltung in der "Kronen Zeitung" und im "Kurier" abzielende Veröffentlichungsbegehren erweist sich daher als berechtigt.

Der Kostenvorbehalt beruht auf § 52 Abs 1 ZPO.

## *Anmerkung*<sup>\*</sup>

### **I. Das Problem**

Die spätere Klägerin war ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in London und verfügte über die in Österreich und international geschützte Farbbildmarke „Burberry-Check-Karos“ in



den Warenklassen 18 (insbesondere Regen- und Sonnenschirme), 24 (Webstoffe und Textilwaren) und 25 (insbesondere Bekleidungsstücke), die auch als Gemeinschaftsfarbbildmarken geschützt waren.

Die beklagte Partei betrieb österreichweit Verbraucher-Großmärkte und hatte unter anderem auch den von der späteren Nebenintervenientin, einer GmbH, produzierten Schirm mit einem dem klagsgegenständlichen Markenkaro ähnlichen Muster im Sortiment. Nach von der Klägerin durchgeführten Testkäufen in zwei Filialen begehrte sie Unterlassung, Vernichtung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Urteilsveröffentlichung sowie angemessenes Entgelt und Schadenersatz einschließlich entgangenen Gewinns durch den Verkauf der nachgemachten Waren. Die Klägerin berief sich auf § 10 MSchG, Art 9 GMV sowie §§ 1, 9

---

\* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at); Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

UWG. Die beklagte Partei und die Nebenintervenientin wandten ein, schon seit dem Jahre 1994 derartig designte Schirme herzustellen bzw. zu vertreiben, sodass die klägerischen Markenrechte verwirkt wären. Das Erstgericht wies sämtliche Begehren mit Ausnahme eines angemessenen Entgelts und Schadenersatz durch Teilurteil ab. Das Berufungsgericht gab der Klage weitestgehend statt und wies lediglich den Vernichtungs- und Auskunftsanspruch ab. Der OGH hatte sich u.a. mit der Frage zu beschäftigen, unter welchen Voraussetzungen bei Nutzung eines Kennzeichens im Sinne einer Warenausstattung eine Verwirkung nach § 58 MSchG einträte, insbesondere, ob und unter welchen Umständen eine Duldung zur Verwirkung auch gegenüber den Vertriebspartnern führen könnte?

## II. Die Entscheidung des Gerichtes

Das Höchstgericht bestätigte die Entscheidung der zweiten Instanz und verwarf den Verwirkungseinwand. Da die Beklagte bzw. die Nebenintervenientin nicht über eine eigene (jüngere) Gemeinschaftsmarke verfügten, war der Sachverhalt nicht nach Art 54 GMV, sondern nach § 2 Abs 3 iVm § 58 Abs 1 MSchG zu beurteilen. Die Nebenintervenientin stützte ihren Verwirkungseinwand nicht auf ein älteres Kennzeichenrecht, sondern auf die bloße (Vor-) Benutzung eines Zeichens. In richtlinienkonformer Auslegung des § 58 MSchG gelangte der OGH entgegen den (widersprüchlichen) Gesetzesmaterialien zur Auffassung, dass die 5-Jahres-Frist bei der Kollision der Marke mit einem nur bei Verkehrsgeltung geschützten jüngeren Zeichen erst mit dem Eintritt seiner Verkehrsgeltung zu laufen beginnen würde. Andersfalls wären nichtregistrierte Kennzeichen im Hinblick auf die Verwirkung damit konkurrierender älterer Markenrechte besser geschützt, als registrierte Marken.

## III. Kritische Würdigung und Ausblick

Das vorliegende Urteil klärt eine besonders wichtige Frage im Markenverletzungsprozess. Da dem österreichischen Recht ein allgemeiner Verwirkungstatbestand fremd ist, bereitet die in Umsetzung der Markenvorschrift des § 58 MSchG mitunter besondere Schwierigkeiten in der Auslegung.

Gemäß § 58 MSchG kann sich der Inhaber einer älteren registrierten Marke, wenn er die Benutzung eines jüngeren Kennzeichens im Inland während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, hinsichtlich der Waren- oder Dienstleistungen, für die dieses jüngere Kennzeichen benutzt worden ist, nicht aufgrund seines älteren Rechts der Benutzung widersetzen [...]. Nach den Gesetzesmaterialien<sup>1</sup> umfasst der Begriff des „Kennzeichens“ in dieser Bestimmung „sämtliche im Sinne des § 10 MSchG eingriffsfähige Zeichen“. Die Erläuternden Bemerkungen könnten daher dahingehend verstanden werden, dass nicht nur Inhaber einer prioritätsjüngeren Marke, sondern auch Benutzer eines älteren Kennzeichens bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzung Verwirkung einwenden könnten.<sup>2</sup> Dabei wäre insbesondere das Vorliegen von Verkehrsgeltung für das offenbar geduldete Kennzeichen keine Voraussetzung der Verwirkungseinrede. Dem hat das Höchstgericht eine deutliche Absage erteilt. Zum einen, wenn seit Anmeldung der jüngeren Marke die mindestens fünfjährige Duldungsfrist abgelaufen ist und zwar ungeachtet allfällig vorbestehender gleichlautender nichtregistrierter Kennzeichen. Zum anderen müssen nicht-registrierte Kennzeichen bei fehlender Unterscheidungskraft bereits zum Kollisionszeitpunkt Verkehrsgeltung aufweisen, um durch den Ablauf der fünfjährigen Duldungsfrist von diesem Zeitpunkt weg immunisiert werden zu können.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> RV 1643 BlgNR 20.GP 35 zur MSchG-Nov 1999.

<sup>2</sup> Vgl. *Schanda*, MSchG (1999) § 58 Rz 8.

<sup>3</sup> Ebenso bereits *Hermann* in *Kucsko* (Hrsg), *marken.schutz* (2006), 818 f.

Die Höchstrichter stellen auch klar, dass Markenrechte nur dann verwirkt sein könnten, wenn sie den Vertrieb der Waren durch den Händler, nicht durch den Hersteller geduldet hätten, denn verwirkt werden jeweils nur Ansprüche im Hinblick auf einen bestimmten Sachverhalt. Der auf die Nutzung des Musters durch den Nebenintervenienten gestützte Verwirkungsantrag scheiterte somit auch an der fehlenden Legitimation der Beklagten, den Einwand für sich zu erheben.

**Ausblick:** Bemerkenswert sind die Ausführungen der Höchstrichter zum Urteilsveröffentlichungsbegehren. Im vorliegenden Fall ist für das Ausmaß der Veröffentlichung nicht der Umstand entscheidend, dass die Testkäufe der Klägerin in (bloß) 2 Filialen der beklagten Handelskette stattgefunden haben, sondern dass diese die Eingriffsgegenstände österreichweit in zumindest 53 Märkten einem breiten Publikum angeboten hat. Das auf die Einschaltung in der „Kronen Zeitung“ und im „Kurier“ gerichtete Veröffentlichungsbegehren hat sich daher als berechtigt erwiesen.

#### **IV. Zusammenfassung**

Der erfolgreiche Einwand der Verwirkung nach § 2 Abs 3 iVm § 58 Abs 1 MSchG setzt nach Auffassung der österreichischen Gerichte das Bestehen einer jüngeren Marke und deren Duldung durch den prioritätsälteren Markeninhaber während zumindest fünf Jahren voraus. Für beklagte Inhaber von nichtregistrierten Kennzeichenrechten fordert die Rsp das Vorliegen von Verkehrsgeltung bereits ab dem erstmaligen Kollisionszeitpunkt. Durch Untätigkeit iS des § 58 MSchG verwirkt der Inhaber des älteren Markenrechts nur seine Rechte gegenüber einem bestimmten Verletzer, nicht aber schlechthin.