



1. Das Gericht kann in Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke anders als bei bloßen nationalen Marken nur in beschränktem Umfang die Rechtsgültigkeit der Marke prüfen. Nach Art 99 Abs 1 GMV ist von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen, sofern diese nicht durch Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird.

2. Die Bösgläubigkeit einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn dem späteren Markeninhaber im Zeitpunkt der Anmeldung bekannt war, dass Mitbewerber für ähnliche oder idente Waren Zeichen verwenden, die dem von ihm als Marke angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnlich sind.

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende sowie die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in den verbundenen Rechtssachen der klagenden und widerbeklagten Partei C*****, vertreten durch Mag. Dr. Lothar Wiltschek, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte und widerklagende Partei F***** GmbH, *****, vertreten durch Dr. Harald Schmidt, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert 36.000 EUR) und Nichtigerklärung einer Marke (Streitwert 36.000 EUR), über die Rekurse beider Parteien gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 8. Jänner 2007, GZ 2 R 210/06a-72, womit das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 22. August 2006, GZ 19 Cg 31/04m-66, aufgehoben wurde, folgenden

Beschluss

gefasst: Beiden Rekursen wird Folge gegeben. Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und dem Berufungsgericht die neuerliche Entscheidung über die Berufung der klagenden Partei aufgetragen. Die Kosten des Rekursverfahrens bilden weitere Kosten des Berufungsverfahrens.

Begründung:

Die Klägerin ist Inhaberin der zu CTM 1 698 885 mit Schutzdauerbeginn 8. Juni 2000 geschützten dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke, die einen sitzenden goldfarbenen Schokoladehasen mit roter Schleife und Schelle sowie der Aufschrift „Lindt Goldhase“ samt Firmenemblem zeigt. Die Marke ist für die Klasse 30 (Schokolade und Schokoladewaren) eingetragen; die Farben sind mit Gold, Rot und Braun angegeben, wobei die Aufschrift und die Zeichnung der verschiedenen Merkmale, wie Augen, Barthaare und Pfoten, in Braun gehalten sind. Die Klägerin bietet den Hasen in verschiedenen Größen an. Die größeren Hasen sind mit einer roten Schleife mit Schelle versehen; die kleineren, nur packungsweise abgegebenen Hasen haben keine Schelle und nur einen Schleifenaufdruck. Alle Hasen tragen deutlich sichtbar die Aufschrift „Lindt“; die größeren Hasen mit dem Zusatz „Goldhase“.

Die Beklagte bringt ebenfalls Schokoladehasen auf den Markt. Auch diese sind in Goldfolie gewickelt; die Farbe der mit einem Goldband befestigten Masche ist rot, die der Zeichnung der verschiedenen Merkmale dunkelbraun. Eine Schelle ist nicht vorhanden. Auf den Hersteller und die Produkteigenschaften wird auf einem Aufkleber an der Unterseite des Hasen hingewiesen.

Schokoladehasen werden in Österreich und Deutschland zumindest seit etwa 1930 erzeugt und verkauft. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Typen, den stehenden und den sitzenden Hasen. Letzterer weist zwei Formen auf, einerseits eher aufgerichtet auf seinen Keulen sitzend oder zusammengeduckt in einer kauernenden Haltung. Sitzende Hasen haben den Kopf entweder dem Betrachter zugewandt oder zeigen sich im Profil (so die Hasen der Streitteile). Der optischen Gestaltung des Äußeren sind keine Grenzen gesetzt, wobei grundsätzlich eine reduzierte Form (etwa wie beim Goldhasen der Klägerin) und eine detailreichere auftritt.

Früher wurden die Schokoladekörper händisch in Formen gegossen und dann in Folie gewickelt und verziert. Die maschinelle Fertigung seit Ende der 50er-Jahre ermöglicht einen sehr vielfältigen Formenbau, es bestehen nur wenige Einschränkungen. Die in weiterer Folge entwickelte maschinelle Wicklung der verschieden gefärbten und bedruckten Folien bedingt aber gewisse Einschränkungen der äußeren Gestaltung. Für Osterhasen sind etwa 400 Folienvarianten in Gebrauch, die entweder nur einfarbig, häufig aber mehrfarbig bedruckt sind, sodass Details des Hasen, wie Schnurhaare, Augen, Ohreninnenseite etc, abgebildet werden können. Auch Maschen werden häufig aufgedruckt, oft in Rot, oft auch in anderen Farben. Aus den verschiedenen Möglichkeiten von Goldfarben (etwa vierzig erhältlich) verwendeten und verwenden die Hersteller, die maschinell wickeln, eine ziemlich einheitliche Goldfarbe, nämlich einen matten, etwas rötlichen Goldton wie bei den Hasen der Streitteile. Die von den Streitteilen hergestellten Hasen entsprechen einer unnatürlichen Mittelposition zwischen der natürlich liegenden Stellung („Dürerhase“) und dem auf seinen Keulen aufrecht sitzenden lebenden Hasen. Einen Hasen in ganz ähnlicher Form und - wenn überhaupt - nur in geringen Details von der nunmehr geschützten Gemeinschaftsmarke abweichender Gestaltung stellt die Klägerin seit Beginn der 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts her. Schon damals war er in Goldfolie gewickelt, mit pupillenlosem Blick und mit einem geriffelten Band, roter Masche und Schelle versehen. Spätestens ab 1958 wurde der Hase maschinell gegossen, ab den 90er-Jahren auch maschinell gewickelt.

Der Goldhase der Klägerin war in Deutschland bereits vor Mitte der 90er-Jahre sehr verbreitet. Im Jahr 1980 ging die Klägerin erfolgreich gegen ein Unternehmen vor, das einen faktisch identen Hasen mit geriffeltem roten Band und Glöckchen produzierte. Sie schloss eine Vereinbarung mit diesem Produzenten, der sich verpflichtete, seinen Hasen dahin zu ändern, dass die Form und der Ton der Goldfolie geändert, eine andere als eine rote Masche und eine neu geformte Glocke oder Schelle eingesetzt werden. In Österreich bot die Klägerin ihren Goldhasen dem Handel erstmals 1994 an und verkaufte ihn in der Saison 1995. Neben den größeren der nunmehr geschützten Gemeinschaftsmarke entsprechenden Produkten vertreibt die Klägerin noch ganz kleine Hasen, die eine aufgedruckte Masche ohne Glöckchen aufweisen. Sie verkauft auch Hasen mit brauner Schleife (Bitterschokolade) und weißer Schleife (weiße Schokolade). Im Jahr 2000 ging die Klägerin nur gegen den völlig identen Hasen eines deutschen Produzenten lauterkeitsrechtlich vor. Gegen andere ähnliche Hasen, auch wenn sie jünger waren als ihr Goldhase, schritt sie nicht ein, weil sie den Aufwand und das Prozessrisiko bei Produkten, die zwar ähnlich, aber nicht weitgehend ident waren, für zu groß hielt und sie ferner ihre Unternehmensdaten im Prozess nicht offenlegen wollte. Sie hat vor 2000 auch kein Gutachten über die Verkehrsbekanntheit des Goldhasen eingeholt.

Als die Klägerin die Möglichkeit, das Aussehen ihres Produkts durch die Eintragung einer dreidimensionalen Marke zu schützen, als rechtlich gesichert beurteilte, veranlasste sie die Markeneintragung. Sie wollte damit einen besseren Schutz für ihr marktstarkes Produkt gegen Nachahmer im EU-Raum bewirken. Immer ähnlichere Konkurrenzprodukte tauchten auf dem Markt auf, was auch damit zusammenhing, dass immer mehr Hersteller ab Mitte der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts auf maschinelle Wicklung übergingen, womit die Formen kauernender Hasen einander aus technischen Gründen immer mehr glichen. Die Mitbewerber näherten sich anlässlich der Umstellung bei der Herstellung aber auch dem von der Klägerin

geschaffenen Trend an, den sie mit erheblichem Werbeaufwand propagiert hatte. Nach der Markeneintragung begann die Klägerin, gegen weitere Hersteller ähnlicher Produkte vorzugehen.

In Österreich erreichte die Klägerin, die ab 2001 intensive Fernsehwerbung betrieb, mit dem Goldhasen zwischen 2000 und 2003 Marktanteile zwischen 16,9 und 18,7 % bei Schokoladeosterhasen. Im Juli 2001 ordneten etwa 53 % der deutschen Bevölkerung den Goldhasen - ohne erkennbare Marke - der Klägerin zu, im Mai 2005 bereits 69 %. Auch ein nicht verzierter, lediglich in Goldfolie verpackter Hase erreichte in Deutschland im Mai 2005 bereits eine Zuordnung zum Unternehmen der Klägerin von 48 %. Im Mai 2003 kannten 82 % der österreichischen Bevölkerung den Goldhasen, 61 % waren der Ansicht, dass der gezeigte Hase auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hinweist, 55 % der Befragten nannten das Unternehmen der Klägerin. Im Mai 2005 kannten 75 % der österreichischen Bevölkerung den unverzierten Goldhasen, 56 % oder 63 % wiesen ihn einem bestimmten Unternehmen zu, 8 % mehreren Unternehmen. Von den Personen, die den Hasen einem oder mehreren Unternehmen zuordneten, nannten 48 % das Unternehmen der Klägerin.

Im Mai 2006 kannten 86 % der österreichischen Gesamtbevölkerung den Goldhasen mit, 87 % den ohne Glöckchen. 76 bzw 73 % assoziierten damit ein oder mehrere bestimmte Unternehmen, 63 % nannten in diesem Zusammenhang das Unternehmen der Klägerin.

Die Beklagte stellte Schokoladewaren zunächst händisch her, seit 1962 produziert sie maschinell, sie vertrieb den Hasen in zwei Größen. Die Farbe des handgewickelten Hasen war bräunlicher im Goldton, die Ohren weiter nach hinten geklappt und nicht miteinander verbunden. Für das Fell wurde als zweite Farbe ein nicht rein weißer Ton verwendet, die Zeichnung der Pfoten war unterschiedlich, der Hase hatte ein Plastron, auch die Keulen waren hell gezeichnet und die Ohren innen ganz hell. Für die Konturenzeichnung und die Iris verwendete die Beklagte den braunen Ton, wie ihn ihr „Prachthase“ jetzt aufweist. Der kleinere Hase wies die gedrungene Form des „Prachthasen“ auf, der größere war gestreckter und aufrechter. Die Wicklung erfolgte händisch, der Hase war mit Schleifen versehen, nicht immer mit einer roten, auch andere Farben fanden Verwendung.

Mitte der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts stellte die Beklagte auf maschinelle Wicklung um. Der bisher produzierte Hase hätte nicht maschinell gewickelt werden können, es war erforderlich, den Winkel zwischen Rücken und Ohren zu vergrößern und die Ohren miteinander zu verbinden. Die maschinelle Fertigung begann 1997. Die Goldfolie war heller als die bisher verwendete, die Kontrastfarbe Reinweiß. 1997 vertrieb die Beklagte nur 300 Stück des kleinen Hasen, 1998 verkaufte sie 17.550 Stück kleine und 11.466 Stück große Hasen. 1999 ging der Verkauf zurück. Der maschinell gewickelte große Hase wurde stets in derselben Form und mit demselben Aussehen (rote Masche) verkauft. Seit 1998 ist die Masche nicht mehr mit einer Schleife, sondern mit einem Gummigoldband befestigt. Ein Glöckchen wies der Hase nie auf. 2001 forcierte die Beklagte den Vertrieb. Im Verhältnis zu den sonstigen von der Beklagten hergestellten Osterprodukten ist der „Prachthase“ eher hochpreisig. Sie vertreibt ihr Produkt in Österreich, Frankreich und Tschechien, exportiert darüber hinaus nach Kanada und knüpft Geschäftskontakte mit Australien an. Sie stellte ihr Produkt seit 1982 auf Lebensmittelmesse, etwa der Anuga in Köln, jährlich aus. 2003 präsentierte ein Schweizer Unternehmen den Hasen der Beklagten als Neuheit und als besonders preisgünstig. Zu Ostern 2005 versah die Beklagte ihren Hasen mit einer rot-weiß-roten Masche. Während so gut wie alle Mitbewerber die Herstellerbezeichnung deutlich in einer für den Käufer erkennbaren Form auf ihren Produkten anbringen, versieht die Beklagte ihren Hasen mit einem Aufkleber auf der Unterseite, sodass die Herkunft des Produkts bei der Betrachtung in Verkaufsregalen nicht erkennbar ist.

Der Klägerin war der von der Beklagten hergestellte Hase bis 2003 nicht bekannt. Sie beobachtete zwar den Markt und die Konkurrenzprodukte, die Beklagte war für sie aber ein eher bedeutungsloser Mitbewerber. 2003 bemerkte die Klägerin den Osterhasen der Beklagten

bei einem Schweizer Unternehmen und richtete an dieses sowie die Beklagte ein Abmahnschreiben.

Ein österreichisches Unternehmen verkaufte bis in die 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts einen goldgewickelten Kauerhasen, wechselte dann aber zu seiner „Hausfarbe“ Lila. Ein weiteres Unternehmen stellte gleichfalls in Goldfolie gewickelte Hasen, teilweise auch mit roten Maschen her. Diese Hasen hatten die Ohren am Rücken angelegt. Ein weiteres Unternehmen fertigte händisch und später im Schleudergussverfahren sitzende Hasen, die in Goldfolie gewickelt und mit einer roten Masche versehen waren. Die Produktion wurde vor 2000 eingestellt. Es gab ein weiteres goldfarbenes sitzendes Häschen mit angelegten Ohren sowie verschiedene aus Deutschland importierte Produkte. Verschiedene Konditoreien stellten ebenfalls ähnliche Hasenformen mit Goldfolie und Masche her, wobei Rot als besonders dekorativ häufig eingesetzt wurde.

In Deutschland erzeugten und erzeugen mehrere Unternehmen goldgewickelte Hasen. Einer wird seit etwa 1970 erzeugt, ist allerdings nicht bemalt oder verziert, seine äußeren Merkmale zeichnen sich nur als Konturen ab.

Die Klägerin erwirkte am 25. Juni 2002 eine Unterlassungsverpflichtung des Herstellers von seit etwa 1970 vertriebenen goldenen Hasen mit roter Masche und einem großen Glöckchen.

Gegen ein weiteres deutsches Unternehmen, das schon seit etwa 1991/92 einen goldfarbenen handgewickelten Sitzhasen mit rotbrauner Masche ohne Schelle vertrieb, erwirkte die Klägerin im März 2004 eine einstweilige Verfügung, der sich der angegriffene Produzent unterwarf. Die Klägerin erzielte mit ihm eine Einigung, als deren Ergebnis er einen abweichend gestalteten Hasen herstellte und auch markenmäßig schützen ließ.

Ein weiterer deutscher Produzent vertrieb seit 1964/65 goldgewickelte Hasen mit einem dem Goldhasen der Klägerin ähnlichen Aussehen. Die Hasen trugen braune Maschen, einmal aufgedruckt, einmal in Stoff mit Goldrand, aber kein Glöckchen. Ein weiterer Hase dieses Unternehmens hat die braune, golddurchwirkte Schleife in Stoff, weist jedoch spitzere schmälere Ohren und eine weniger kompakte Haltung auf. Wegen des zweitgenannten Hasen brachte die Klägerin am 22. Juli 2002 die Unterlassungsklage ein.

Ein weiterer großer deutscher Hersteller gab nach Prozessführung 1980 die Produktion eines mit dem Hasen der Klägerin fast identen Hasen auf. 1999 und 2000 verkaufte er jedoch einen dem Hasen der Klägerin sehr ähnlichen Hasen mit blauer aufgedruckter Masche und Pupille sowie einem deutlich sichtbaren Firmenkennzeichen. Rechtliche Schritte gegen den deutschen Hersteller unternahm die Klägerin nicht. Gegen ein englisches Unternehmen, das den Sitzhasen des vorher genannten deutschen Produzenten vertrieb, brachte die Klägerin jedoch eine Klage ein, die Streitparteien schlossen einen Unterlassungsvergleich.

Ein weiteres deutsches Unternehmen vertrieb seit etwa 1970 goldene Sitzhasen, deren genaues Aussehen nicht festgestellt werden kann. 1993 brachte es eine Eigenmarke heraus. Der Hase gleicht in Form, Verzierung und mit roter Masche sehr dem Goldhasen, die Augen haben aber Pupillen. Die Klägerin erwirkte 2002 eine einstweilige Verfügung gegen dieses Unternehmen, mit der ein weiterer Vertrieb dieses Hasen verboten wurde. Dass die Klägerin bereits vor der Markeneintragung das maschingewickelte Produkt dieses deutschen Unternehmens kannte, steht nicht fest.

Seit 1960 fertigte ein weiteres deutsches Unternehmen nach einem anderen Produktionsverfahren einen goldfarbenen Hasen; dabei wird Schokolade in die Folie gegossen. Dieser Hase ist rundlich und glänzend in einem intensiveren Goldton und hat angelegte Ohren und runde Augen. Die Masche ist aufgedruckt und es findet sich ein deutlich zu sehender Herstellerhinweis. Die Klägerin verlangte nach Eintragung ihrer Marke umgehend die Unterlassung, das deutsche Unternehmen trat dem zunächst mit den Einwänden der Bösgläubigkeit der Klägerin, der mangelnden Unterscheidungskraft ihrer Marke sowie der fehlenden Verwechslungsfähigkeit entgegen, es nahm den Hasen später aber vom Markt.

Ein weiteres Unternehmen vertrieb ab 1963 Hasen in goldener Farbe, 2000 gab es diesen Hasen ebenso wenig wie einen weiteren schon 1950 handgeformten Sitzhasen mit kürzeren Ohren, Masche und Glöckchen. Ein weiteres Unternehmen vertrieb in Deutschland ab 1955 goldfarbene Sitzhasen, die allerdings klein und sehr pummelig waren, eine glänzende Folie und spitze schmale Ohren sowie eine eher rosafarbene Masche aufwiesen. Dieses Unternehmen produzierte etwa 2002 einen dem Hasen der Klägerin viel ähnlicheren Goldhasen mit roter Masche, gab aber nach Abmahnung durch die Klägerin eine Unterlassungserklärung ab. Eine solche gaben auch weitere deutsche Unternehmen ab, die ähnliche Hasen herstellten.

Ein weiteres deutsches Unternehmen vertrieb bereits 1998 einen Hasen mit aufgerichteten Ohren, einer braunen Masche, einem originellen selbstzufriedenen Augenausdruck und einem deutlichen Firmenstempel mit Goldfolie. Gegen diesen ihr vor 2000 bekannten Hasen schritt die Klägerin nicht ein, weil sie ihn nicht für verwechslungsfähig hielt. Die Klägerin begehrt, die Beklagte schuldig zu erkennen, es ab sofort zu unterlassen, auf dem Gebiet der Europäischen Union Schokoladeosterhasen in Goldfolie herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu vertreiben, insbesondere aus dem Gebiet der Europäischen Union auszuführen und/oder auf andere Weise, auch unentgeltlich, in Verkehr zu bringen, die dem durch die Gemeinschaftsmarke geschützten Lindt-Goldhasen verwechselbar ähnlich sind, insbesondere Schokoladeosterhasen entsprechend einer dem Urteil angeschlossenen Anlage, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung. Die Klägerin vertreibe ihren „Goldhasen“ mit Band und Glöckchen bereits seit vielen Jahrzehnten, zumindest seit 1952. 1994 sei der Goldhase in Österreich eingeführt worden. Ab 2002 habe die Klägerin intensive Werbung betrieben; 2003 habe der Goldhase einen Marktanteil von 18,7 % im Osterhasengeschäft erreicht. In Deutschland habe er schon 2000 Verkehrsgeltung erlangt. Die Beklagte bringe einen verwechselbar ähnlichen „Prachthasen“ seit 2003 in den Verkauf. Dieser sei davor der Klägerin nicht bekannt gewesen. Er habe jedenfalls keine Verkehrsbekanntheit als Unternehmenskennzeichen der Beklagten genossen. Der Goldhase der Klägerin genieße in Österreich Verkehrsgeltung und sei ein Unternehmenskennzeichen nach § 9 UWG. Die Klägerin verfüge auch über eine österreichische Marke. Der Hase der Beklagten sei bewusst dem bekannten Produkt der Klägerin nachgeahmt, obwohl eine andersartige Gestaltung zumutbar sei.

Die Beklagte wendete ein, sie produziere den „Prachthasen“ bereits seit 1962, seit 1997 in seiner jetzigen Gestalt maschinengewickelt. 1999 habe sie ihn bei einer Messe in Köln ausgestellt. Seit April 2001 bewerbe sie ihn auch auf ihrer Website. 2002 und 2003 habe sie einen nicht unbeachtlichen Marktanteil erzielt. Die Klägerin habe das Produkt der Beklagten schon früher gekannt. Zwar sei der Hase der Beklagten zum Anmeldetag der Marke der Klägerin einem breiten Publikum noch nicht bekannt gewesen, in österreichischen Händlerkreisen sei der Hase der Beklagten aber schon verkehrsbekannt gewesen. Zahlreiche andere Unternehmen hätten schon seit 1950 gleichartige Hasentypen auf den Markt gebracht. Die Formen seien schon seit 1936 gängig. Die Klägerin versuche, die Gestaltung der Ware zu monopolisieren. Die Form des Hasen sei schutzunfähig oder zumindest auf die unterscheidungskräftigsten Merkmale einzuschränken. Die Beklagte erhob weiters Widerklage und begehrte Löschung der klägerischen Gemeinschaftsmarke nach Art 7 Abs 1 lit c, d und e sowie wegen bösgläubiger Marken Anmeldung. Das Produkt der Klägerin habe im Anmeldezeitpunkt keine Verkehrsbekanntheit besessen und sei daher nicht schutzfähig. Darüber hinaus habe die Klägerin sittenwidrig die Beklagte zu behindern getrachtet, weil verwechslungsfähige Hasen bereits seit Jahrzehnten von Mitbewerbern auf den Markt gebracht worden seien und die Klägerin die Marke zu dem Zweck, Mitbewerber vom Markt zu drängen und sie zu einer Änderung ihrer Produkte zu zwingen, ohne sachlichen Grund registrieren habe lassen. Die österreichische Marke sei unwirksam, die Beklagte habe auch

einen Löschungsantrag gestellt. Auch diese Marke diene nur dem Zweck, Mitbewerber vom Markt auszuschließen.

Die Klägerin wendete ein, ihrem Produkt komme bereits seit 1952 Unterscheidungskraft zu, weil sich ihr Hase von anderen Hasen erheblich unterscheide. Gegen Unternehmen, die die Marke verletzen, sei die Klägerin stets mit Erfolg vorgegangen. Auch schon vor der Markeneintragung habe sie Verfahren gegen Produktnachahmer eingeleitet.

Das *Erstgericht* wies das Klagebegehren der Klägerin ab; dem Widerklagebegehren gab es hingegen statt und erklärte die Gemeinschaftsmarke der Klägerin für nichtig. Es stellte - über den vorangestellten unbestritten gebliebenen Sachverhalt hinaus - fest, dass der Klägerin zum Zeitpunkt der Markenmeldung die dem Goldhasen ähnlichen Osterhasen zahlreicher deutscher Hersteller bekannt waren. Zwar könne die Beklagte ihr im angesprochenen Kundenkreis (Verbraucher) nicht verkehrsbekanntes Zeichen der klägerischen Marke nicht erfolgreich entgegenhalten, der Goldhase der Klägerin sei aber nicht registrierungsfähig gewesen. Er bestehe aus einer Zusammenstellung mehrerer in der Osterhasenbranche in Deutschland und Österreich seit Jahren gängiger und bekannter Elemente, nämlich einem sitzenden Formprofil, einer matten standardmäßigen Goldfolie und einer roten Masche. Weder für sich genommen noch im Zusammenwirken seien diese Elemente geeignet, einen Schokoladenhasen von anderen zu unterscheiden und auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen. Der klägerische Hase habe bloß eine gewöhnliche, dem Verkehr gattungsgemäß erscheinende Formgebung. Die prägenden Elemente seien für sich genommen und auch im Zusammenwirken schutzunfähig. Auch die österreichische Marke sei aus diesen Erwägungen nicht schutzfähig; die unverzierte Hasenform sei überhaupt ungeeignet, als Herkunftsnachweis zu dienen. Darüber hinaus sei die Klägerin bei der Markenmeldung bösgläubig gewesen, weil sie gewusst habe, dass Mitbewerber in Deutschland Schokoladenhasen bereits anbieten und zum Teil seit Jahrzehnten vertreiben, die der zu schützenden Marke verwechselbar ähnlich seien. Die Klägerin habe die Marke auch in der Absicht angemeldet, nach der Markeneintragung gegen die Mitbewerber vorzugehen. Ihr Zeichen habe zwar in Deutschland eine gewisse Bekanntheit erlangt, sie habe aber ihre Rechtsposition als nicht ausreichend beurteilt, um gegen Mitbewerber, die ähnliche Produkte erzeugen, mit Erfolg vorgehen zu können. Dies gelte auch für die österreichische Marke, die die Klägerin während des Prozesses und in Kenntnis des Rechtsstandpunkts der Beklagten angemeldet habe.

Das *Berufungsgericht* hob die erstgerichtliche Entscheidung auf, verwies die Rechtssache an das Erstgericht zur Verfahrensergänzung zurück und ließ den Rekurs an den Obersten Gerichtshof zu, weil Rechtsprechung zur Frage fehle, unter welchen Voraussetzungen von bösgläubiger Anmeldung der Marke auszugehen sei. Habe die Klägerin bereits unabhängig von der Markenregistrierung für ihr Zeichen rechtlichen Schutz genossen, bilde die Markenregistrierung nur eine markenrechtliche Absicherung einer bereits erlangten wettbewerbsrechtlichen Position, selbst wenn damit (auch) eine Behinderung anderer Wettbewerber bezweckt gewesen sein sollte. Bösgläubiger Markenrechtserwerb liege in einem solchen Fall nicht vor. Es komme darauf an, ob die Klägerin im Zeitpunkt der Anmeldung für ihr Zeichen bereits Verkehrsgeltung erlangt habe. Diese Beurteilung der Rechtslage durch den Obersten Gerichtshof in einem Fall behaupteten bösgläubigen Markenrechtserwerbs nach § 34 MSchG habe dem Erstgericht und den Verfahrensparteien zum maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt nicht bekannt sein können. Sie werde im fortgesetzten Verfahren mit den Parteien zu erörtern sein. Ähnliche Erwägungen wie zu § 34 MSchG seien auch zur Gemeinschaftsmarke anzustellen. Auch hier stünde der Annahme einer Bösgläubigkeit des Markenanmelders entgegen, wenn er eine geschützte Rechtsposition bereits aufgrund einer erlangten Verkehrsgeltung seines Zeichens erworben habe, wie es in

Österreich gemäß § 9 Abs 3 UWG und in Deutschland gemäß § 4 Z 2 dMarkenG in Betracht komme. Der Gemeinschaftsmarke der Klägerin fehle (ursprünglich) die Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 1 lit b GMV). Die Ware „Schokoladeosterhase“ bedinge die von der Klägerin gewählte Form nicht, es seien zahllose Gestaltungsvarianten denkbar. Das Eintragungshindernis nach Art 7 Abs 1 lit e GMV liege daher nicht vor. Unterscheidungskraft nach Art 7 Abs 3 GMV müsse grundsätzlich durch Benutzung in der gesamten Gemeinschaft erworben werden. Zeichen, die in einem Teil der Gemeinschaft die entscheidende Markenfunktion der Ursprungsidentifizierung nicht hätten, könnten insgesamt keine Gemeinschaftsmarken werden. Sei eine Marke nur in einem Teil der Gemeinschaft nicht unterscheidungskräftig, müsse die nach Art 7 Abs 3 GMV erlangte Unterscheidungskraft in diesem Teil der Gemeinschaft nachgewiesen werden. Strittig zwischen den Streitparteien sei nur die Unterscheidungskraft des Goldhasen der Klägerin in Österreich und Deutschland. Diese liege aber nach den Ergebnissen des Beweisverfahrens und den festgestellten Zuordnungsgraden vor. Wegen fehlender Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) könne eine Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke der Klägerin infolge zumindest zwischenzeitig erlangter Verkehrsgeltung nicht erfolgen. Entscheidend sei deshalb, ob bösgläubiger Markenrechtserwerb vorliege, was auszuschließen sei, wenn die Klägerin in der Verwendung ihres Zeichens bereits unabhängig vom erlangten Markenschutz geschützt gewesen sei. Weder behauptet noch festgestellt sei, dass die österreichische Marke nach Beginn der Schutzdauer (25. Oktober 2005) verletzt worden wäre oder dass Markeneingriffe drohten.

Die *Rekurse* beider Streitparteien, mit denen sie eine Sachentscheidung im Sinn der Stattgebung des jeweiligen Klagebegehrens und Abweisung des Begehrens der Gegenseite anstreben, sind *zulässig* und im Sinn der hilfsweise gestellten Aufhebungsanträge auch *berechtigt*.

Die Klägerin stützt ihren Anspruch, soweit sie ihn aus dem Markenrecht ableitet, einerseits auf die zu ihren Gunsten geschützte Gemeinschaftsmarke, andererseits auf ihre später eingetragene österreichische Marke. Letztere scheidet als Anspruchsgrundlage aber aus, weil Verletzungshandlungen (oder deren Drohen) nach Beginn der Schutzdauer weder behauptet noch festgestellt wurden (was in dritter Instanz nicht strittig ist).

Anders als nach nationalem österreichischen Recht ist das Gericht im Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nur im beschränkten Umfang befugt, die Rechtsgültigkeit der Marke zu prüfen. Nach Art 99 Abs 1 der Verordnung (EG) Nr 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) haben die Gemeinschaftsmarkengerichte von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen, sofern diese nicht durch den Beklagten mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird (4 Ob 239/04g = SZ 2004/173 mwN).

In diesem Fall macht die Beklagte im Sinn des Art 52 Abs 1 GMV (mit Widerklage) geltend, dass die Marke der Klägerin einerseits den Vorschriften des Art 7 lit c, d und e GMV widerspreche und die Klägerin andererseits bei der Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen sei.

Gemäß Art 52 Abs 2 GMV kann eine Gemeinschaftsmarke, die entgegen Art 7 Abs 1 lit b, c oder d GMV eingetragen wurde (fehlende Unterscheidungskraft, bloß beschreibender Charakter der Marke) nicht für nichtig erklärt werden, wenn sie durch Benutzung im Verkehr Unterscheidungskraft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, erlangt hat. Im Hinblick auf die Vorschrift des Art 7 Abs 2 GMV müssen die Eintragungsvoraussetzungen einer Gemeinschaftsmarke im gesamten Gebiet der Gemeinschaft verwirklicht sein. Fehlt die Unterscheidungskraft der Marke in nur einem Mitgliedstaat, so muss sie (nur) dort erworben werden, fehlt sie in mehreren Ländern, so muss sie in allen diesen Ländern erworben werden (EuG T-369/02; Eisenführ in

Eisenführ/Schennen² Art 7 GMV Rn 229 unter Hinweis auf EuGH Rs C-108/05). Die zutreffende Auffassung des Berufungsgerichts, dass die Klägerin mit ihrer Gemeinschaftsmarke nach den getroffenen Feststellungen zumindest während des laufenden Verfahrens infolge mittlerweile erreichten Zuordnungs- und Kennzeichnungsgrads ihrer Gemeinschaftsmarke in Deutschland und Österreich - nur für diese beiden Mitgliedstaaten war die Unterscheidungskraft der Form des Goldhasen strittig - Verkehrsgeltung erlangt hat, bekämpft die Beklagte nicht mehr. Wegen fehlender Unterscheidungskraft kann die Gemeinschaftsmarke der Klägerin daher nicht für nichtig erklärt werden. Ob das Erlangen von Verkehrsgeltung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung über die Widerklage, mit der die Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke angestrebt wird, möglich ist oder die Verkehrsgeltung bereits bei Klageführung vorliegen muss, kann hier offen bleiben. Die Beklagte erhob die Widerklage im März 2005, zu diesem Zeitpunkt hatte die Klägerin mit ihrer Gemeinschaftsmarke in Österreich und Deutschland jedenfalls Verkehrsgeltung erlangt. Die Gemeinschaftsmarke der Klägerin weist aber auch keine bloß technisch bedingte Form im Sinn des Art 7 Abs 1 lit e GMV auf. Nach dieser Bestimmung sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Ungeachtet der durch die industrielle Fertigung (maschinelle Wicklung) bestehenden Einschränkungen sind, was Form, Farbe, Art und Anordnung prägender Gestaltungselemente anlangt, auch bei Schokoladeosterhasen zahllose Gestaltungsvarianten denkbar, weshalb von dem nach Ansicht der Beklagten zu befürchtenden und im Sinn der Regeln über die Gemeinschaftsmarke zu verhindernden Monopolisieren für das Produkt typischer und auch erforderlicher äußerer Gestaltung keine Rede sein kann. Es ist leicht möglich, vom durch die Gemeinschaftsmarke der Klägerin geschützten Gesamteindruck durch Variation einzelner oder mehrerer Gestaltungselemente den die Verwechslungsgefahr mit der klägerischen Gemeinschaftsmarke verhindernden Abstand zu halten. Die Berechtigung des von der Beklagten erhobenen Widerklagebegehrens (Nichtigerklärung der klägerischen Gemeinschaftsmarke) hängt daher davon ab, ob die Klägerin bei der Anmeldung der gegenständlichen Gemeinschaftsmarke bösgläubig im Sinn von Art 52 Abs 1 lit b GMV war. Mit Beschluss vom 2. Oktober 2007 (17 Ob 20/07a = ÖBl 2008, 87 - Goldhase II) legte der Oberste Gerichtshof dem EuGH gemäß Art 234 EG folgende Fragen vor:

1. Ist Art 51 Abs 1 lit b GMV (entspricht nunmehr Art 52 Abs 1 lit b GMV) dahin auszulegen, dass ein Anmelder einer Gemeinschaftsmarke als bösgläubig anzusehen ist, wenn er im Zeitpunkt der Anmeldung weiß, dass ein Mitbewerber in (mindestens) einem Mitgliedstaat ein gleiches oder verwechselbar ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet, und er die Marke anmeldet, um den Mitbewerber an der weiteren Verwendung des Zeichens hindern zu können?

2. Bei Verneinung der Frage 1: Ist der Anmelder als bösgläubig anzusehen, wenn er die Marke anmeldet, um einen Mitbewerber an der weiteren Verwendung des Zeichens hindern zu können, obwohl er im Zeitpunkt der Anmeldung weiß oder wissen muss, dass der Mitbewerber durch Verwendung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für gleiche oder verwechselbar ähnliche Waren oder Dienstleistungen bereits einen wertvollen Besitzstand erworben hat?

3. Bei Bejahung der Frage 1 oder 2: Ist die Bösgläubigkeit zu verneinen, wenn der Anmelder für sein Zeichen bereits Verkehrsgeltung und damit lauterkeitsrechtlichen Schutz erlangt hat? Mit Urteil vom 11. Juni 2009 (Rs C-529/07) erkannte der EuGH für Recht:

Bei der Beurteilung der Frage, ob der Anmelder im Sinn von Art 51 Abs 1 lit b der Verordnung (EG) Nr 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke bösgläubig ist, ist das nationale Gericht gehalten, alle erheblichen Faktoren zu

berücksichtigen, die dem von ihm zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorliegen, insbesondere

- die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet,
- die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie
- den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen.

Der EuGH hielt fest, dass sich eine Vermutung dahin, dass der Anmelder von der Verwendung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware Kenntnis hatte, unter anderem aus einer allgemeinen Kenntnis davon ergeben kann, dass eine derartige Verwendung in dem betreffenden Wirtschaftssektor besteht, wobei sich diese Kenntnis unter anderem aus der Dauer einer derartigen Verwendung herleiten lässt. Je länger diese Verwendung zurückreicht, um so wahrscheinlicher ist es, dass der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung davon Kenntnis hatte (Rz 39). Es ist jedoch festzustellen, dass der Umstand, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter zumindest in einem Mitgliedstaat seit langem ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware benutzt, allein noch nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit des Anmelders genügt (Rz 40). Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist auch die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung zu berücksichtigen, wobei dieses subjektive Tatbestandsmerkmal anhand der objektiven Fallumstände bestimmt werden muss (Rz 41 f). Die Absicht, einen Dritten an der Vermarktung einer Ware zu hindern, kann unter bestimmten Umständen für die Bösgläubigkeit des Antragstellers kennzeichnend sein (Rz 43). Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn sich später herausstellt, dass der Anmelder ein Zeichen als Marke hat eintragen lassen, ohne dessen Benutzung zu beabsichtigen, allein um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern (Rz 44). Dass ein Dritter seit langem ein Zeichen für eine gleiche oder mit der angemeldeten Ware verwechselbar ähnliche Ware verwendet und dass dieses Zeichen in einem gewissen Grad rechtlichen Schutz genießt, ist ein erheblicher Faktor für die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig war (Rz 46). In einem solchen Fall könnte nämlich der Anmelder in den Genuss der von der Gemeinschaftsmarke verliehenen Rechte gelangen, nur um gegenüber einem Mitbewerber, der ein Zeichen verwendet, das bereits aus eigener Kraft einen gewissen Grad rechtlichen Schutzes erlangt hat, unlauteren Wettbewerb zu betreiben (Rz 47). Gleichwohl lässt sich nicht ausschließen, dass sogar unter derartigen Umständen und insbesondere dann, wenn mehrere Hersteller auf dem Markt gleiche oder ähnliche Zeichen für gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Waren verwenden, der Anmelder mit der Eintragung dieses Zeichens ein berechtigtes Ziel verfolgt (Rz 48). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung weiß, dass ein Dritter, der erst seit kurzer Zeit auf dem Markt tätig ist, versucht, Nutzen aus dem genannten Zeichen zu ziehen, indem er dessen Aufmachung kopiert, was den Anmelder dazu veranlasst, das Zeichen eintragen zu lassen, um die Verwendung dieser Aufmachung zu verhindern (Rz 49). Auch die Art der angemeldeten Marke kann für die Beurteilung der Bösgläubigkeit des Antragstellers erheblich sein. Wenn das betreffende Zeichen in der Gesamtform und -aufmachung einer Ware besteht, ließe sich die Bösgläubigkeit des Antragstellers leichter bejahen, wenn die Wahlfreiheit der Mitbewerber hinsichtlich Form und Aufmachung einer Ware aufgrund technischer oder kommerzieller Erwägungen so beschränkt ist, dass der Markeninhaber seine Mitbewerber nicht nur daran hindern kann, ein gleiches oder ähnliches Zeichen zu verwenden, sondern auch daran, vergleichbare Waren zu vermarkten (Rz 50).

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit des Antragstellers kann auch der Bekanntheitsgrad berücksichtigt werden, der einem Zeichen zum Zeitpunkt seiner Anmeldung als Gemeinschaftsmarke zukommt. Dieser kann nämlich gerade das Interesse des Anmelders rechtfertigen, einen weiterreichenden rechtlichen Schutz seines Zeichens sicherzustellen (Rz 51 f).

Nach der - für das nationale Gericht bindenden (RIS-Justiz RS0082955; RS0111726) - Auffassung des EuGH kann demnach die Bösgläubigkeit des Markenmelders nicht allein schon deshalb verneint werden, weil er im Zeitpunkt der Anmeldung rechtlichen Schutz durch Benutzung des Zeichens erlangt hatte. Maßgebend sind vielmehr die im Einzelnen dargelegten verschiedenen Faktoren, die gegeneinander abzuwägen sind. Bösgläubigkeit kann aber jedenfalls nur dann angenommen werden, wenn dem Markeninhaber im Zeitpunkt der Anmeldung bekannt war, dass Mitbewerber für ähnliche oder identische Waren Zeichen verwenden, die dem von ihm als Marke angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnlich sind. Die Behauptungen der - insoweit behauptungs- und beweispflichtigen (4 Ob 89/06h mwN; RIS-Justiz RS0026205) - Beklagten haben sich nur auf den österreichischen und den deutschen Markt bezogen; der Einwand bösgläubigen Markenerwerbs ist daher auch nur in Bezug auf die Verhältnisse auf diesen beiden Märkten zu prüfen. Das Erstgericht hat festgestellt, dass der Klägerin im maßgebenden Zeitpunkt in Deutschland verwechselbar ähnliche Osterhasen zahlreicher anderer Hersteller bekannt gewesen seien. Für Österreich hat das Erstgericht eine derartige Feststellung nicht getroffen; es hat vielmehr unbekämpft festgestellt, dass die Klägerin vom verwechslungsfähigen Konkurrenzprodukt der Beklagten zum Zeitpunkt der Markenmeldung keine Kenntnis hatte.

Die Klägerin hat die Feststellungen zu ihrem Kenntnisstand in Deutschland in der Berufung bekämpft. Das Berufungsgericht hat die Beweisrüge unerledigt gelassen, weil es der - vom EuGH letztlich nicht geteilten - Auffassung folgte, ein bösgläubiger Markenrechtserwerb sei unabhängig von allen anderen Faktoren jedenfalls dann zu verneinen, wenn die Klägerin im Zeitpunkt der Anmeldung für den Goldhasen Verkehrsgeltung erreicht hatte. Da - wie vom EuGH vorgegeben - aber alle Umstände zu prüfen sind, ist es für die Entscheidung von Bedeutung, ob die Klägerin die verwechselbar ähnlichen Konkurrenzprodukte im Zeitpunkt der Markenmeldung gekannt hat. Kommt das Berufungsgericht zum Schluss, dass die Feststellungen nicht zu übernehmen sind, dann erübrigt sich eine Prüfung weiterer Faktoren. Denn hat die Klägerin im Zeitpunkt der Markenmeldung nicht gewusst, dass andere Hersteller dem Goldhasen verwechselbar ähnliche Osterhasen auf den Markt bringen, dann ist ein bösgläubiger Markenrechtserwerb von vornherein ausgeschlossen.

Wenn aber das Berufungsgericht die Feststellungen übernimmt, dann ist die bislang geschaffene Sachverhaltsgrundlage unzureichend, um die nach dem Urteil des EuGH erforderliche umfassende Prüfung und Abwägung der Umstände des Falls vornehmen zu können. Zu klären ist - wie vom Berufungsgericht aufgetragen - jedenfalls auch, ob die Klägerin im Zeitpunkt der Markenmeldung (8. Juni 2000) in Deutschland für ihren Goldhasen durch Benutzung Verkehrsgeltung und damit Markenschutz erreicht hatte (§ 4 Z 2 dMarkenG). Das kraft Benutzung erworbene Markenrecht unterscheidet sich von dem kraft Eintragung erworbenen Recht nur im Entstehungstatbestand, nicht aber auch in den Rechtsfolgen (Ingerl/Rohnke, Markengesetz² § 4 Rz 9). Bei Vorliegen der Eintragungshindernisse im Sinn von § 8 Abs 2 Z 1 bis 3 dMarkenG ist ein höherer Grad von Verkehrsgeltung („Verkehrsdurchsetzung“ im Sinn von § 8 Abs 3 dMarkenG) erforderlich (Ingerl/Rohnke aaO § 4 Rz 8). In einem allfälligen Verletzungsprozess hätte die Klägerin daher jene Tatsachen behaupten und beweisen müssen, aus denen sich die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens ergab; ein Nachweis, der sich durch die Eintragung der Form des Goldhasen als Gemeinschaftsmarke erübrigt hat. Es trifft daher zwar zu, dass die Eintragung des als Benutzungsmarke (und damit, anders als im österreichischen Recht, nicht bloß lauterkeitsrechtlich) geschützten Zeichens als Gemeinschaftsmarke die

Rechtsdurchsetzung erleichtert hat; das reicht jedoch nicht aus, um die Bösgläubigkeit des Markenerwerbs zu begründen.

Da die Klägerin die durch ihre Marke geschützte Form genutzt hat und weiter nutzt, kann ihr bloße Behinderungsabsicht ohne eigenes Nutzungsinteresse nicht angelastet werden. Ebenso wenig kann davon ausgegangen werden, dass die Klägerin wegen beschränkter Wahlmöglichkeiten in der Lage wäre, andere am Vertrieb gleichartiger Erzeugnisse zu hindern. Es gibt Schokoladeosterhasen, die dem Goldhasen der Klägerin nicht verwechselbar ähnlich sind und dennoch gekauft werden.

Der Einwand der Klägerin, das Widerklagebegehren der Beklagten sei unbestimmt, verfängt im Hinblick darauf nicht, dass unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird, dass die Nichtigerklärung der klägerischen Gemeinschaftsmarke angestrebt wird. Zur von der Beklagten auch noch in dritter Instanz bestrittenen Verwechslungsgefahr ist auf die Ausführungen im Beschluss vom 30. November 2004 (4 Ob 239/04g) zu verweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 52 Abs 1 ZPO.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die klagende Lindt AG beehrte im ersten Rechtsgang, den beklagten Schokoladefabrikanten aus dem Burgenland schuldig zu erkennen, es ab sofort zu unterlassen, auf dem Gebiet der EU Schokoladeosterhasen in Goldfolie herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu vertreiben, insbesondere aus dem Gebiet der EU auszuführen und/oder auf andere Weise, auch unentgeltlich, in Verkehr zu bringen, die dem durch die dreidimensionale Gemeinschaftsmarke geschützten Lindt-Goldhasen verwechselbar ähnlich waren:



Foto: APA/ Oliver Berg



Foto:APA/ Franz Hauswirth GmbH

Die Klägerin beantragte im Hauptverfahren die Rechnungslegung und Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung.

Die beklagte Partei beantragte, das Klagebegehren wegen Schutzunfähigkeit der Marke abzuweisen. Sie erhob sogar Widerklage und verlangte darin die Löschung der klägerischen Gemeinschaftsmarke nach Art 7 Abs 1 lit c, d und e sowie Art 51 Abs 1 lit b GMV.

Die Entscheidung über die Widerklage hing im Hauptverfahren davon ab, ob die Klägerin bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bösgläubig war. Die Beklagte stützte den Einwand des bösgläubigen Markenerwerbs darauf, dass Mitbewerber verwechselbar ähnlich gestaltete Hasen bereits seit Jahrzehnten auf den Markt gebracht hätten und die Klägerin die Marke erworben hatte, um die Mitbewerber vom Markt zu verdrängen. Das Erstgericht stellt u.a. fest, dass der Klägerin im maßgebenden Zeitpunkt in Deutschland verwechselbar ähnliche Osterhasen zahlreicher anderer Hersteller bekannt waren. Für Österreich hatte die Klägerin vom verwechslungstauglichen Konkurrenzprodukt der Beklagten zum Zeitpunkt ihrer Markenmeldung keine Kenntnis.

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

Die Klägerin bekämpfte u.a. in ihrer Berufung die Feststellungen zum Kenntnisstand in Deutschland; die Beklagte ließ die Feststellung zum fehlenden Kenntnisstand in Österreich unbekämpft.

Im vorliegenden (verbundenen) Hauptverfahren hatten also die Gerichte die Voraussetzungen des bösgläubigen Erwerbs einer Gemeinschaftsmarke zu klären. Im (zweiten) Rechtsgang legte der OGH ein umfassendes Vorabentscheidungsersuchen dem EuGH zur Klärung der Bösgläubigkeit eines Markenerwerbs vor. Nachdem die Luxemburger Richter im Juni 2009 entschieden hatten, war wiederum das österreichische Höchstgericht an der Reihe und hatte sich (einmal mehr) mit den Fragen des bösgläubigen Markenerwerbs auch im Lichte des nunmehr zu dem konkreten Fall erwirkten Vorabentscheidungsurteil des EuGH auseinanderzusetzen.

II. Die Entscheidung des Gerichtes

Der OGH gab den Rechtsmitteln der Streitteile folge und hob das Berufungsurteil auf. Die Höchststrichter verwiesen die Sache zur neuerlichen Behandlung an das Berufungsgericht zurück (dritter Rechtsgang).

Zunächst betonte der OGH, dass der klägerischen Gemeinschaftsmarke schon deshalb Unterscheidungskraft zukäme, da diese während des laufenden Verfahrens in Folge mittlerweile erreichten Zuordnungs- und Kennzeichnungsgerades ihrer Gemeinschaftsmarke in Deutschland/Österreich als relevanten Märkten Verkehrsgeltung erlangt hätte. Aus diesem Grund könne die Marke nicht mehr für nichtig erklärt werden. Die klägerische Gemeinschaftsmarke wies auch keine bloß technisch bedingte Form im Sinne des Art 7 Abs 1 lit e GMV auf. Ungeachtet der durch die industrielle Fertigung (maschinelle Wicklung) bestehenden Einschränkungen wären auch bei Schokoladeosterhasen zahllose Gestaltungsvarianten denkbar, was Form, Farbe, Art und Anordnung prägender Gestaltungselemente anlangte.

Die österreichischen Höchststrichter würdigten die eingeholte Vorabentscheidung des EuGH dahingehend, dass die nationalen Gerichte gehalten wären, alle Umstände zu prüfen, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorliegen, insbesondere ob die Klägerin die verwechselbar ähnlichen Konkurrenzprodukte damals bereits gekannt hatte. Ausgehend von den erstgerichtlichen Feststellungen diesbezüglich wäre die bislang geschaffene Sachverhaltsgrundlage unzureichend, um die nach dem Urteil des EuGH erforderliche umfassende Prüfung und Abwägung der Umstände des Falles vornehmen zu können. Zu klären wäre insbesondere vom Berufungsgericht, ob die Klägerin im Zeitpunkt der Markenmeldung in Deutschland (am 8.6.2000) für ihren Goldhasen durch Benutzung Verkehrsgeltung und damit Unterscheidungskraft bzw. Markenschutz iS des § 4 Z 2 d MarkenG erreicht hätte.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Und er läuft und läuft und läuft – dieser Rabbit, pardon Hase, gehört zwar zu einem anderen Konzern, doch dürfte sein Verwandter aus Schokolade ebenso ausdauernd und sprungfreudig sein. Auch der dritte Anlauf beim österreichischen Höchstgericht bringt noch keine endgültige Klärung der Rechtslage. Die vom Europäischen Höchstgericht¹ gemachten Vorgaben, alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, wie insbesondere

- die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedsstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine

¹ EuGH 11.6.2009, C-529/07, ecollex 2009/312, 781.

gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Farbe verwendet,

- die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie
- den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen,

müssen von den nationalen Gerichten auf verbreiteter Tatsachengrundlage angewendet werden. Dabei dürfte sich die vom Erstgericht getroffene Feststellung zum Kenntnisstand der Klägerin bei Markenmeldung in Österreich bzw. in Deutschland als streitentscheidend herausstellen. Gewissermaßen als Etappenergebnis hält der OGH fest, dass **keine bösgläubige Markenmeldung** dann vorliegt, **wenn**

- die Eintragung des als Benutzungsmarke geschützten Zeichens als Gemeinschaftsmarke die Rechtsdurchsetzung bloß erleichtert hat
- die Klägerin die durch ihre Marke geschützte Form genutzt hat und weiter nutzt, sodass ihr bloße Behinderungsabsicht ohne eigenes Nutzungsinteresse nicht angelastet werden kann, oder
- mangels beschränkter technischer Wahlmöglichkeiten andere am Vertrieb gleichwertiger Erzeugnisse nicht gehindert werden können.

Unmissverständlich und wörtlich halten die österreichischen Höchstgerichte nämlich fest: *„Es gibt Schokoladeosterhasen, die den Goldhasen der Klägerin nicht verwechselbar ähnlich sind und dennoch gekauft werden“*. Dem ist in seiner einfachen Klarheit nichts mehr hinzuzufügen.

IV. Zusammenfassung

Zur Beurteilung einer bösgläubigen Markenmeldung kommt es auf eine Vielzahl erheblicher Faktoren an. Wesentliches Kriterium ist aber, ob dem späteren Markeninhaber im Zeitpunkt der Anmeldung bekannt war, dass Mitbewerber für ähnliche oder identische Waren Zeichen verwenden, die dem von ihm als Marke angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnlich sind. Zur Klärung dieser und anderer offener Sachverhaltsfragen hat der OGH den Rechtsstreit an die Unterinstanzen zurückverwiesen.