

# TE OGH 2006/9/28 4Ob118/06s

JUSLINE Entscheidung

⌚ Veröffentlicht am 28.09.2006

## **Kopf**

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und durch die Hofräatin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei R\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte OEG in Wien, gegen die beklagte Partei H\*\*\*\*\* Gesellschaft mbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Weh Rechtsanwalt GmbH in Bregenz, wegen Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 50.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der Beklagten gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 21. April 2006, GZ 2 R 288/05w-8, mit welchem dem Rekurs der Beklagten gegen den Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 28. Oktober 2005, GZ 17 Cg 35/05m-3, nicht Folge gegeben wurde, den Beschluss

gefasst:

## **Spruch**

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Klägerin hat die Kosten der Revisionsrekursbeantwortung vorläufig selbst zu tragen. Die Beklagte hat die Kosten des Revisionsrekurses endgültig selbst zu tragen.

## **Text**

Begründung:

Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer österreichischer und entsprechender Gemeinschaftsmarken, und zwar insbesondere der Wortmarken „Red Bull“ und „Bull“, der ua einen Stier darstellenden Wortbildmarken „Red Bull“, entsprechender Bildmarken und zweier abstrakter Farbmarken („blau/silber“ und „blau/silber/rot“). Die Zeichen werden insbesondere für die Gestaltung von Getränkedosen verwendet. Die Marke „Red Bull“ und das Dosendesign sind in der gesamten Europäischen Union (auch in Österreich) sehr bekannt; die Farbmarken wurden aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises registriert.

Die Beklagte füllt in ihrer österreichischen Betriebsstätte für ein deutsches Unternehmen Getränke in Dosen ab. Diese Dosen sind zwar verschieden gestaltet, weisen aber jeweils Abbildungen eines Stiers und auch andere gestalterische (insbesondere farbliche) Anklänge an die Getränkedosen der Klägerin auf. Das abgefüllte Produkt wird auf den Dosen mit „Cilgin Boga“ (türkisch; „wahnsinniger Bulle“), „Azgin Boga“ (türkisch; „wilder Bulle“), „Trelos Tavros“ (griechisch, „wahnsinniger Bulle“) und - auf einer Dosenrückseite - auch mit „Crazy Bull“ bezeichnet.

Eines der Dosendesigns („Cilgin Boga“) ist für den deutschen Auftraggeber der Beklagten mit einer jüngeren deutschen Marke geschützt. Die Klägerin hat in Deutschland Widerspruch gegen die Registrierung dieser Marke erhoben, ist damit aber vor dem Patent- und Markenamt nicht durchgedrungen. Ein Rechtsmittel beim Bundespatentgericht ist

anhängig.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs begehrt die Klägerin, der Beklagten zu verbieten, Energy Drinks unter Verwendung der Kennzeichen „Cilgin Boga“, „Azgin Boga“, „Trelos Tavros“ und „Crazy Bull“ und/oder anderer mit ihren Marken „Red Bull“ oder „Bull“ ähnlichen Kennzeichen und/oder unter Verwendung der für sie geschützten Farbkombinationen „blau/silber“ und „blau/silber/rot“ oder ähnlichen Farbkombinationen, insbesondere in der in der Anlage abgebildeten Produktgestaltung der Dosen „Cilgin Boga“ und „Trelos Tavros“, im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft abzufüllen, aus dem Gebiet der Europäischen Gemeinschaft auszuführen und/oder im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft auf sonstige Weise zu benützen. Die Beklagte habe durch die Verwendung ähnlicher Zeichen in bekannte Marken der Klägerin eingegriffen; zudem bestehe Verwechslungsgefahr. Die Beklagte wendet - soweit noch relevant - die deutsche Marke ihres Auftraggebers ein. Über deren Bestandskraft könnten nach Art 22 Nr 4 EuGVVO nur die deutschen Gerichte (Behörden) entscheiden. Es fehle daher schon die „inländische Gerichtsbarkeit“; auch in der Sache dürfe das deutsche Markenrecht „nicht übergangen“ werden. Wie das deutsche Patent- und Markenamt in seiner Entscheidung ausgeführt habe, bestehe auch keine Verwechslungsgefahr. Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs begehrt die Klägerin, der Beklagten zu verbieten, Energy Drinks unter Verwendung der Kennzeichen „Cilgin Boga“, „Azgin Boga“, „Trelos Tavros“ und „Crazy Bull“ und/oder anderer mit ihren Marken „Red Bull“ oder „Bull“ ähnlichen Kennzeichen und/oder unter Verwendung der für sie geschützten Farbkombinationen „blau/silber“ und „blau/silber/rot“ oder ähnlichen Farbkombinationen, insbesondere in der in der Anlage abgebildeten Produktgestaltung der Dosen „Cilgin Boga“ und „Trelos Tavros“, im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft abzufüllen, aus dem Gebiet der Europäischen Gemeinschaft auszuführen und/oder im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft auf sonstige Weise zu benützen. Die Beklagte habe durch die Verwendung ähnlicher Zeichen in bekannte Marken der Klägerin eingegriffen; zudem bestehe Verwechslungsgefahr. Die Beklagte wendet - soweit noch relevant - die deutsche Marke ihres Auftraggebers ein. Über deren Bestandskraft könnten nach Artikel 22, Nr 4 EuGVVO nur die deutschen Gerichte (Behörden) entscheiden. Es fehle daher schon die „inländische Gerichtsbarkeit“; auch in der Sache dürfe das deutsche Markenrecht „nicht übergangen“ werden. Wie das deutsche Patent- und Markenamt in seiner Entscheidung ausgeführt habe, bestehe auch keine Verwechslungsgefahr.

Das Erstgericht erließ die beantragte Verfügung. Die internationale Zuständigkeit sei gegeben, weil sowohl die Klägerin als auch die Beklagte in Österreich ansässig seien. Art 22 Nr 4 EuGVVO sei nicht anwendbar, weil die deutsche Marke nicht „Gegenstand“ des österreichischen Verfahrens sei. Da die Beklagte in eine in Österreich geschützte Marke eingegriffen habe, sei österreichisches Recht anzuwenden. Verwechslungsgefahr liege vor. Das Erstgericht erließ die beantragte Verfügung. Die internationale Zuständigkeit sei gegeben, weil sowohl die Klägerin als auch die Beklagte in Österreich ansässig seien. Artikel 22, Nr 4 EuGVVO sei nicht anwendbar, weil die deutsche Marke nicht „Gegenstand“ des österreichischen Verfahrens sei. Da die Beklagte in eine in Österreich geschützte Marke eingegriffen habe, sei österreichisches Recht anzuwenden. Verwechslungsgefahr liege vor.

Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung. Das Erstgericht habe die Einrede der internationalen Unzuständigkeit (implizit) zu Recht verworfen. Bei den Ansprüchen aus den österreichischen Marken gebe es keinen Auslandsbezug, sodass die internationale Zuständigkeit schon aus diesem Grund vorliege; für die Ansprüche aus den Gemeinschaftsmarken folge die Zuständigkeit aus Art 90, 93 Abs 1 und Art 99 GMV. Das Abfüllen sei als Anbringen der Marke auf der Ware zu beurteilen. Verwechslungsgefahr sei nicht erforderlich, da der Klägerin (auch) der Schutz der berühmten Marke nach § 10 Abs 2 MSchG und Art 9 Abs 1 lit c GMV zustehe. Die für die Anwendung dieser Bestimmungen erforderliche Ähnlichkeit liege vor. Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung. Das Erstgericht habe die Einrede der internationalen Unzuständigkeit (implizit) zu Recht verworfen. Bei den Ansprüchen aus den österreichischen Marken gebe es keinen Auslandsbezug, sodass die internationale Zuständigkeit schon aus diesem Grund vorliege; für die Ansprüche aus den Gemeinschaftsmarken folge die Zuständigkeit aus Artikel 90, 93 Absatz eins und Artikel 99, GMV. Das Abfüllen sei als Anbringen der Marke auf der Ware zu beurteilen. Verwechslungsgefahr sei nicht erforderlich, da der Klägerin (auch) der Schutz der berühmten Marke nach Paragraph 10, Absatz 2, MSchG und Artikel 9, Absatz eins, Litera c, GMV zustehe. Die für die Anwendung dieser Bestimmungen erforderliche Ähnlichkeit liege vor.

### **Rechtliche Beurteilung**

Der dagegen von der Beklagten erhobene Revisionsrekurs ist zulässig, weil eine Auseinandersetzung mit der jüngst ergangenen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-4/03 (GAT) erforderlich ist. Er ist aber

nicht berechtigt.

1. Die Beklagte stützt ihren Revisionsrekurs auf die angebliche „Missachtung“ des deutschen Markenrechts. Ihr könne nicht verboten werden, Getränke für den deutschen Markt abzufüllen, wenn die Ausstattung der dafür verwendeten Dosen in Deutschland zugunsten ihres Auftraggebers markenrechtlich geschützt sei.

Mit diesem Einwand könnte die Beklagte aber - wenn überhaupt - nur durchdringen, soweit das Verbot die Verwendung der für ihren Auftraggeber geschützten Dosengestaltung betrifft („Cilgin Boga“). Zudem könnte aus der deutschen Marke keinesfalls die Rechtfertigung für einen in Österreich erfolgten Eingriff in ein österreichisches Markenrecht abgeleitet werden. Dem steht das markenrechtliche Territorialitätsprinzip entgegen (vgl RIS-Justiz RS0079024). Dass schon das Abfüllen in Österreich eine Benutzungshandlung iSv§ 10a Z 1 MSchG ist, hat der Oberste Gerichtshof bereits entschieden (4 Ob 167/04v = ÖBI 2005, 76 - Soda Club). Mit diesem Einwand könnte die Beklagte aber - wenn überhaupt - nur durchdringen, soweit das Verbot die Verwendung der für ihren Auftraggeber geschützten Dosengestaltung betrifft („Cilgin Boga“). Zudem könnte aus der deutschen Marke keinesfalls die Rechtfertigung für einen in Österreich erfolgten Eingriff in ein österreichisches Markenrecht abgeleitet werden. Dem steht das markenrechtliche Territorialitätsprinzip entgegen (vgl RIS-Justiz RS0079024). Dass schon das Abfüllen in Österreich eine Benutzungshandlung iSv Paragraph 10 a, Ziffer eins, MSchG ist, hat der Oberste Gerichtshof bereits entschieden (4 Ob 167/04v = ÖBI 2005, 76 - Soda Club).

Inhaltliche Argumente gegen die Bejahung eines Eingriffs in die bekannten Marken der Klägerin enthält der Revisionsrekurs nicht. Soweit die Beklagte Erwägungen des deutschen Patent- und Markenamts zur (angeblich fehlenden) Verwechslungsgefahr zitiert, setzt sie sich nicht mit der (zutreffenden) Auffassung des Rekursgerichts auseinander, dass es beim Schutz bekannten Marken (auch) nach Art 9 Abs 1 lit c GMV nicht auf die Verwechslungsgefahr, sondern nur auf die Ähnlichkeit ankommt (4 Ob 122/05b - Red Dragon mwN). Die Entscheidungen der Vorinstanzen sind somit jedenfalls unbedenklich, soweit sie (a) die Verletzung österreichischer Marken und/oder (b) andere Verletzungshandlungen als das Abfüllen in „Cilgin Boga“ - Dosen betreffen. Nur das letztgenannte Verhalten und seine Folgen sind daher näher zu prüfen. Inhaltliche Argumente gegen die Bejahung eines Eingriffs in die bekannten Marken der Klägerin enthält der Revisionsrekurs nicht. Soweit die Beklagte Erwägungen des deutschen Patent- und Markenamts zur (angeblich fehlenden) Verwechslungsgefahr zitiert, setzt sie sich nicht mit der (zutreffenden) Auffassung des Rekursgerichts auseinander, dass es beim Schutz bekannten Marken (auch) nach Artikel 9, Absatz eins, Litera c, GMV nicht auf die Verwechslungsgefahr, sondern nur auf die Ähnlichkeit ankommt (4 Ob 122/05b - Red Dragon mwN). Die Entscheidungen der Vorinstanzen sind somit jedenfalls unbedenklich, soweit sie (a) die Verletzung österreichischer Marken und/oder (b) andere Verletzungshandlungen als das Abfüllen in „Cilgin Boga“ - Dosen betreffen. Nur das letztgenannte Verhalten und seine Folgen sind daher näher zu prüfen.

2. Die Wirkungen einer Gemeinschaftsmarke erstrecken sich auf das gesamte Gemeinschaftsgebiet. Die Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke als Verbietungsrecht ist gemeinschaftsweit möglich, wobei es grundsätzlich dem Schutzrechtsinhaber überlassen bleibt, welche Verletzungshandlungen er mit welcher territorialen Wirkung verfolgen will (4 Ob 5/06y = RS0120718 - Lucky Strike mwN). Daher ist es grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanzen der Beklagten den Eingriff in die Gemeinschaftsmarken auch gemeinschaftsweit - also insbesondere für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland - untersagt haben.

Auch die Beklagte wendet sich nicht generell gegen den gemeinschaftsweiten Schutz. Sie vertritt allerdings die Auffassung, dass das deutsche Markenrecht ihres Auftraggebers diesem Schutz im konkreten Fall sowohl auf der Ebene des Zuständigkeits- als auch auf jener des Sachrechts entgegenstehe. Damit dringt sie aber nicht durch.

3. Die Beklagte behauptet eine ausschließliche Zuständigkeit der deutschen Gerichte für Entscheidungen, die - im weitesten Sinn - die deutsche Marke ihres Auftraggebers betreffen (Art 22 Nr 4 EuGVVO).  
3. Die Beklagte behauptet eine ausschließliche Zuständigkeit der deutschen Gerichte für Entscheidungen, die - im weitesten Sinn - die deutsche Marke ihres Auftraggebers betreffen (Artikel 22, Nr 4 EuGVVO).

3.1. Diese Argumentation scheitert an sich schon daran, dass die Vorinstanzen die internationale Zuständigkeit für das Sicherungsverfahren übereinstimmend bejaht haben. Daran ist der Oberste Gerichtshof nach § 42 Abs 3 JN iVm § 528 Abs 2 Z 1 ZPO gebunden. Denn die erweiterte Rechtsmittelzulässigkeit nach § 402 Abs 1 EO bezieht sich nur auf die Sachentscheidung; sie führt nicht dazu, dass Konformatentscheidungen über das Vorliegen der (internationalen) Zuständigkeit anfechtbar würden (5 Ob 2008/96x = RdW 1996, 476 = RdW 1997, 279 mwN). Die Bindungswirkung setzt

nicht die ausdrückliche Bejahung der Zuständigkeit im Spruch voraus; die Bejahung in den Gründen genügt (RIS-Justiz RS0114196, RS0039774).3.1. Diese Argumentation scheitert an sich schon daran, dass die Vorinstanzen die internationale Zuständigkeit für das Sicherungsverfahren übereinstimmend bejaht haben. Daran ist der Oberste Gerichtshof nach Paragraph 42, Absatz 3, JN in Verbindung mit Paragraph 528, Absatz 2, Ziffer eins, ZPO gebunden. Denn die erweiterte Rechtsmittelzulässigkeit nach Paragraph 402, Absatz eins, EO bezieht sich nur auf die Sachentscheidung; sie führt nicht dazu, dass Konformatentscheidungen über das Vorliegen der (internationalen) Zuständigkeit anfechtbar würden (5 Ob 2008/96x = RdW 1996, 476 = RdW 1997, 279 mwN). Die Bindungswirkung setzt nicht die ausdrückliche Bejahung der Zuständigkeit im Spruch voraus; die Bejahung in den Gründen genügt (RIS-Justiz RS0114196, RS0039774).

Auch das Gemeinschaftsrecht gebietet kein Abgehen von dieser Rechtsprechung. Zwar muss die ausschließliche Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaats von Rechtsmittelgerichten grundsätzlich auch ohne Rüge wahrgenommen werden (EuGH Rs 288/82, Slg 1983, 3663 - Duijnstee). Ein nationales Gericht ist aber nicht verpflichtet, eine allenfalls gegen Gemeinschaftsrecht verstößende rechtskräftige Entscheidung zu überprüfen und aufzuheben, wenn die nationalen Vorschriften das nicht erlauben (EuGH Rs C-304/04 = wbl 2006, 220 - Kapferer). Das muss auch für die rechtskräftige Bejahung der Zuständigkeit gelten.

Dennoch ist zur Klarstellung auf die von der Beklagten angesprochene Zuständigkeitsproblematik einzugehen (vgl zum Folgenden umfassend und mwN Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke: Internationale Zuständigkeit, anwendbares Recht und Rechtsfolgen der Verletzung [2006]). Dennoch ist zur Klarstellung auf die von der Beklagten angesprochene Zuständigkeitsproblematik einzugehen vergleiche zum Folgenden umfassend und mwN Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke: Internationale Zuständigkeit, anwendbares Recht und Rechtsfolgen der Verletzung [2006]).

3.2. Nach Art 93 Abs 1 iVm Art 92 lit a GMV sind für Klagen wegen der Verletzung von Gemeinschaftsmarken (ua) die Gemeinschaftsmarkengerichte des Staates zuständig, in dem der Beklagte seinen „Wohnsitz“ hat. Darunter ist bei juristischen Personen - wegen des Fehlens einer Definition in den Zuständigkeitsvorschriften der GMV - der Sitz iSv Art 60 EuGVVO zu verstehen. Die Maßgeblichkeit dieser Bestimmung ergibt sich aus der in Art 90 Abs 1 GMV angeordneten subsidiären Anwendbarkeit des Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens (EuGVÜ), wobei sich diese Verweisung wegen Art 68 Abs 2 EuGVVO nunmehr auf die EuGVVO bezieht (Schaper aaO 17).3.2. Nach Artikel 93, Absatz eins, in Verbindung mit Artikel 92, Litera a, GMV sind für Klagen wegen der Verletzung von Gemeinschaftsmarken (ua) die Gemeinschaftsmarkengerichte des Staates zuständig, in dem der Beklagte seinen „Wohnsitz“ hat. Darunter ist bei juristischen Personen - wegen des Fehlens einer Definition in den Zuständigkeitsvorschriften der GMV - der Sitz iSv Artikel 60, EuGVVO zu verstehen. Die Maßgeblichkeit dieser Bestimmung ergibt sich aus der in Artikel 90, Absatz eins, GMV angeordneten subsidiären Anwendbarkeit des Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens (EuGVÜ), wobei sich diese Verweisung wegen Artikel 68, Absatz 2, EuGVVO nunmehr auf die EuGVVO bezieht (Schaper aaO 17).

Aus der auf Art 93 Abs 1 GMV beruhenden Zuständigkeit in der Hauptsache folgt nach Art 99 Abs 2 GMV - wie auch sonst im Europäischen Zivilprozessrecht (EuGH Rs C-391/95 = Slg 1998 I 7091- van Uden Rz 22) - die Zuständigkeit für das Provisorialverfahren. Ein nach Art 93 Abs 1 bis 4 GMV in der Hauptsache zuständiges Gericht kann aufgrund der ausdrücklichen Anordnung in Art 99 Abs 2 GMV einstweiligen Rechtsschutz für die gesamte Gemeinschaft gewähren (Schaper aaO 278), also auch Handlungen in anderen Mitgliedstaaten verbieten. Aus der auf Artikel 93, Absatz eins, GMV beruhenden Zuständigkeit in der Hauptsache folgt nach Artikel 99, Absatz 2, GMV - wie auch sonst im Europäischen Zivilprozessrecht (EuGH Rs C-391/95 = Slg 1998 römisch eins 7091- van Uden Rz 22) - die Zuständigkeit für das Provisorialverfahren. Ein nach Artikel 93, Absatz eins bis 4 GMV in der Hauptsache zuständiges Gericht kann aufgrund der ausdrücklichen Anordnung in Artikel 99, Absatz 2, GMV einstweiligen Rechtsschutz für die gesamte Gemeinschaft gewähren (Schaper aaO 278), also auch Handlungen in anderen Mitgliedstaaten verbieten.

Wegen der nach Art 99 Abs 2 iVm Art 93 Abs 1 GMV auch für das Provisorialverfahren umfassend begründeten Zuständigkeit ist es nicht erforderlich, nach Art 99 Abs 1 GMV (entspricht Art 31 EuGVVO) auf das nationale Zuständigkeitsrecht (§ 387 EO) zurückzugreifen. Einstweilige Maßnahmen von (nur) danach zuständigen Gerichten wären aufgrund eines Gegenschlusses aus Art 99 Abs 2 GMV auf den Gerichtsstaat beschränkt (Schaper aaO 281 f; vgl zu Art 31 EuGVVO EuGH Rs C 391/95 - van Uden Rz 40, 47). Wegen der nach Artikel 99, Absatz 2, in Verbindung mit Artikel 93, Absatz eins, GMV auch für das Provisorialverfahren umfassend begründeten Zuständigkeit ist es nicht

erforderlich, nach Artikel 99, Absatz eins, GMV (entspricht Artikel 31, EuGVVO) auf das nationale Zuständigkeitsrecht (Paragraph 387, EO) zurückzugreifen. Einstweilige Maßnahmen von (nur) danach zuständigen Gerichte wären aufgrund eines Gegenschlusses aus Artikel 99, Absatz 2, GMV auf den Gerichtsstaat beschränkt (Schaper aaO 281 f; vergleiche zu Artikel 31, EuGVVO EuGH Rs C 391/95 - van Uden Rz 40, 47).

3.3. Nach Art 90 Abs 2 GMV iVm Art 92 GMV und Art 68 Abs 2 EuGVVO sind einzelne Bestimmungen der EuGVVO auf Verletzungsklagen nach der GMV nicht anzuwenden. Nicht zu den danach unanwendbaren Bestimmungen gehört Art 22 Nr 4 EuGVVO (früher Art 16 Nr 4 EuGVÜ). Diese Vorschrift ist daher auch im Anwendungsbereich der GMV zu beachten. Danach sind für Klagen, die die „Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben“, die Gerichte des Register- oder Hinterlegungsstaates ausschließlich zuständig (kritisch zur Anwendung von Art 22 Nr 4 EuGVVO im Rahmen der GMV Schaper aaO 144 ff).3.3. Nach Artikel 90, Absatz 2, GMV in Verbindung mit Artikel 92, GMV und Artikel 68, Absatz 2, EuGVVO sind einzelne Bestimmungen der EuGVVO auf Verletzungsklagen nach der GMV nicht anzuwenden. Nicht zu den danach unanwendbaren Bestimmungen gehört Artikel 22, Nr 4 EuGVVO (früher Artikel 16, Nr 4 EuGVÜ). Diese Vorschrift ist daher auch im Anwendungsbereich der GMV zu beachten. Danach sind für Klagen, die die „Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben“, die Gerichte des Register- oder Hinterlegungsstaates ausschließlich zuständig (kritisch zur Anwendung von Artikel 22, Nr 4 EuGVVO im Rahmen der GMV Schaper aaO 144 ff).

Die deutsche Marke des Auftraggebers der Beklagten ist ein von Art 22 Nr 4 EuGVVO grundsätzlich erfasstes Immaterialgüterrecht. Entgegen der im Revisionsrekurs vertretenen Auffassung hat das hier vorliegende Verfahren aber nicht die „Eintragung oder Gültigkeit“ dieser deutschen Marke zum Gegenstand. Die deutsche Marke des Auftraggebers der Beklagten ist ein von Artikel 22, Nr 4 EuGVVO grundsätzlich erfasstes Immaterialgüterrecht. Entgegen der im Revisionsrekurs vertretenen Auffassung hat das hier vorliegende Verfahren aber nicht die „Eintragung oder Gültigkeit“ dieser deutschen Marke zum Gegenstand.

Der Europäische Gerichtshof hat zwar in der jüngst ergangenen Entscheidung C-4/03 (GAT) ausgesprochen, dass der ausschließliche Gerichtsstand nach Art 16 Nr 4 EuGVÜ (Art 22 Nr 4 EuGVVO) „alle Arten von Rechtsstreitigkeiten über die Eintragung oder die Gültigkeit eines Patents, unabhängig davon, ob die Frage klageweise oder einredeweise aufgeworfen wird“. Diese sehr weite Formulierung muss allerdings im Kontext des Ausgangsverfahrens verstanden werden: Die Klägerin hatte in Deutschland eine Klage auf Feststellung erhoben, dass sie zwei französische Patente der Beklagten nicht verletzt habe. Zur Begründung hatte sie sich (auch) auf die Ungültigkeit dieser Patente berufen. Da die Beklagte in Deutschland ansässig war, waren die deutschen Gerichte nach Art 2 EuGVVO für die Klage auf Feststellung der Nichtverletzung zuständig. Die Entscheidung hing jedoch von der vorfrageweisen Beurteilung der Gültigkeit der Patente ab. Diese Beurteilung obliegt nach Auffassung des EuGH ausschließlich den Gerichten des Registerstaates. Der Europäische Gerichtshof hat zwar in der jüngst ergangenen Entscheidung C-4/03 (GAT) ausgesprochen, dass der ausschließliche Gerichtsstand nach Artikel 16, Nr 4 EuGVÜ (Artikel 22, Nr 4 EuGVVO) „alle Arten von Rechtsstreitigkeiten über die Eintragung oder die Gültigkeit eines Patents, unabhängig davon, ob die Frage klageweise oder einredeweise aufgeworfen wird“. Diese sehr weite Formulierung muss allerdings im Kontext des Ausgangsverfahrens verstanden werden: Die Klägerin hatte in Deutschland eine Klage auf Feststellung erhoben, dass sie zwei französische Patente der Beklagten nicht verletzt habe. Zur Begründung hatte sie sich (auch) auf die Ungültigkeit dieser Patente berufen. Da die Beklagte in Deutschland ansässig war, waren die deutschen Gerichte nach Artikel 2, EuGVVO für die Klage auf Feststellung der Nichtverletzung zuständig. Die Entscheidung hing jedoch von der vorfrageweisen Beurteilung der Gültigkeit der Patente ab. Diese Beurteilung obliegt nach Auffassung des EuGH ausschließlich den Gerichten des Registerstaates.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Frage der Gültigkeit schon aufgrund des Klagsvorbringens oder erst aufgrund einer Einwendung des Beklagten zu beurteilen ist. Letzteres wäre etwa der Fall, wenn der Beklagte in einem Verletzungsprozess die Ungültigkeit des von ihm angegriffenen Immaterialgüterrechts einwendet. Beiden Situationen ist gemeinsam, dass die Entscheidung über das Bestehen oder Nichtbestehen von Ansprüchen wegen einer Immaterialgüterrechtsverletzung (also die Entscheidung über die Hauptfrage) - von der vorfrageweisen Beurteilung der Gültigkeit dieses Immaterialgüterrechts abhängt. Diese Präjudizialität rechtfertigt nach Auffassung des EuGH in beiden Fällen die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Registerstaates (vgl zum eher gegenteiligen Meinungsstand

vor der Entscheidung des EuGH jeweils mwN Mankowski in Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht [2003] Art 22 EuGVVO Rz 46 f; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht8 [2005] Art 22 EuGVVO Rz 50; sowie ausführlich Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht [2004] 206 ff). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Frage der Gültigkeit schon aufgrund des Klagsvorbringens oder erst aufgrund einer Einwendung des Beklagten zu beurteilen ist. Letzteres wäre etwa der Fall, wenn der Beklagte in einem Verletzungsprozess die Ungültigkeit des von ihm angegriffenen Immaterialgüterrechts einwendet. Beiden Situationen ist gemeinsam, dass die Entscheidung über das Bestehen oder Nichtbestehen von Ansprüchen wegen einer Immaterialgüterrechtsverletzung (also die Entscheidung über die Hauptfrage) - von der vorfrageweisen Beurteilung der Gültigkeit dieses Immaterialgüterrechts abhängt. Diese Präjudizialität rechtfertigt nach Auffassung des EuGH in beiden Fällen die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Registerstaates vergleiche zum eher gegenteiligen Meinungsstand vor der Entscheidung des EuGH jeweils mwN Mankowski in Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht [2003] Artikel 22, EuGVVO Rz 46 f; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht8 [2005] Artikel 22, EuGVVO Rz 50; sowie ausführlich Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht [2004] 206 ff).

3.4. Demgegenüber hängt die Entscheidung über das Klagebegehren im hier zu beurteilenden Fall nicht von der Gültigkeit oder Ungültigkeit der deutschen Marke ab. Der aufrechte Bestand dieser (jüngeren) Marke ist für die Ansprüche der Klägerin aus ihren Gemeinschaftsmarken unerheblich (unten 5.); darüber muss daher nicht einmal vorfrageweise entschieden werden.

Es trifft zwar zu, dass zwischen der Verletzung der Gemeinschaftsmarke und der Gültigkeit der deutschen Marke ein gewisser inhaltlicher Zusammenhang besteht: Ist die (jüngere) deutsche Marke den bekannten Gemeinschaftsmarken der Klägerin ähnlich, so bestehen Verletzungsansprüche nach Art 9 Abs 1 lit c GMV; gleichzeitig ist für die deutsche Marke das relative Schutzhindernis der Kollision mit einer älteren bekannten Marke nach § 9 Abs 1 Z 3 dMarkenG (Art 4 Abs 4 lit a MarkenRL) erfüllt. Die nach Art 93 Abs 1 GMV in Österreich zu beurteilenden Unterlassungsansprüche der Klägerin und die nach Art 22 Nr 4 EuGVVO in Deutschland zu beurteilende Gültigkeit der jüngeren Marke des Auftraggebers der Beklagten hängen somit möglicherweise von der Lösung der gleichen Vorfrage ab. Dieser Umstand begründet aber noch nicht die nach der Entscheidung des EuGH für die Bejahung der ausschließlichen Zuständigkeit erforderliche Präjudizialität der Gültigkeit deutschen Marke für das hier zu beurteilende Verfahren. Die Anwendung von Art 22 Nr 4 EuGVVO wäre - wenn überhaupt - nur gerechtfertigt, wenn die hier zu treffende Entscheidung über Unterlassungsansprüche der Beklagten tatsächlich vom Bestand oder Nichtbestand der deutsche Marke abhinge. Das ist aber nicht der Fall. Es trifft zwar zu, dass zwischen der Verletzung der Gemeinschaftsmarke und der Gültigkeit der deutschen Marke ein gewisser inhaltlicher Zusammenhang besteht: Ist die (jüngere) deutsche Marke den bekannten Gemeinschaftsmarken der Klägerin ähnlich, so bestehen Verletzungsansprüche nach Artikel 9, Absatz eins, Litera c, GMV; gleichzeitig ist für die deutsche Marke das relative Schutzhindernis der Kollision mit einer älteren bekannten Marke nach Paragraph 9, Absatz eins, Ziffer 3, dMarkenG (Artikel 4, Absatz 4, Litera a, MarkenRL) erfüllt. Die nach Artikel 93, Absatz eins, GMV in Österreich zu beurteilenden Unterlassungsansprüche der Klägerin und die nach Artikel 22, Nr 4 EuGVVO in Deutschland zu beurteilende Gültigkeit der jüngeren Marke des Auftraggebers der Beklagten hängen somit möglicherweise von der Lösung der gleichen Vorfrage ab. Dieser Umstand begründet aber noch nicht die nach der Entscheidung des EuGH für die Bejahung der ausschließlichen Zuständigkeit erforderliche Präjudizialität der Gültigkeit deutschen Marke für das hier zu beurteilende Verfahren. Die Anwendung von Artikel 22, Nr 4 EuGVVO wäre - wenn überhaupt - nur gerechtfertigt, wenn die hier zu treffende Entscheidung über Unterlassungsansprüche der Beklagten tatsächlich vom Bestand oder Nichtbestand der deutsche Marke abhinge. Das ist aber nicht der Fall.

Art 22 Nr 4 EuGVVO ist daher nicht anwendbar. Entschiede man anders, könnte der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke das Verbot der Nutzung einer (auch jüngeren) nationalen Marke nur dann erreichen, wenn er zuerst diese Marke im Registerstaat erfolgreich bekämpfte. Dieses Ergebnis wäre mit dem Ziel der GMV unvereinbar, am Gerichtsstand des Beklagten einen für die gesamte Gemeinschaft einheitlichen Markenschutz zu gewährleisten (Art 94 Abs 1 und Art 99 Abs 2 GMV). Artikel 22, Nr 4 EuGVVO ist daher nicht anwendbar. Entschiede man anders, könnte der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke das Verbot der Nutzung einer (auch jüngeren) nationalen Marke nur dann erreichen, wenn er zuerst diese Marke im Registerstaat erfolgreich bekämpfte. Dieses Ergebnis wäre mit dem Ziel der GMV unvereinbar, am Gerichtsstand des Beklagten einen für die gesamte Gemeinschaft einheitlichen Markenschutz zu gewährleisten (Artikel 94, Absatz eins und Artikel 99, Absatz 2, GMV).

4. Die Erwägungen zu Art 22 Nr 4 EuGVVO betreffen die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Registerstaates

als solche, nicht die hier zusätzlich auftretende Problematik von bereits anhängigen Verfahren in zwei Mitgliedstaaten (Verletzungsverfahren in Österreich, Widerspruch gegen die Markenregistrierung in Deutschland). Insofern ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Vorgehen nach Art 27 oder Art 28 EuGVVO vorliegen. Beide Bestimmungen sind nach Art 90 Abs 1 GMV iVm Art 68 Abs 2 EuGVVO grundsätzlich anwendbar. Zumindest seit dem Rechtsmittel der Klägerin an das deutsche Bundespatentgericht, das vor Einleitung des österreichischen Verfahrens erhoben wurde, liegt auch in Deutschland ein gerichtliches Verfahren vor. Das hilft der Beklagten aber letztlich nicht weiter.<sup>4</sup> Die Erwägungen zu Artikel 22, Nr 4 EuGVVO betreffen die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Registerstaates als solche, nicht die hier zusätzlich auftretende Problematik von bereits anhängigen Verfahren in zwei Mitgliedstaaten (Verletzungsverfahren in Österreich, Widerspruch gegen die Markenregistrierung in Deutschland). Insofern ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Vorgehen nach Artikel 27, oder Artikel 28, EuGVVO vorliegen. Beide Bestimmungen sind nach Artikel 90, Absatz eins, GMV in Verbindung mit Artikel 68, Absatz 2, EuGVVO grundsätzlich anwendbar. Zumindest seit dem Rechtsmittel der Klägerin an das deutsche Bundespatentgericht, das vor Einleitung des österreichischen Verfahrens erhoben wurde, liegt auch in Deutschland ein gerichtliches Verfahren vor. Das hilft der Beklagten aber letztlich nicht weiter.

4.1. Art 27 EuGVVO erfasst Verfahren zwischen denselben Parteien wegen desselben Anspruchs<sup>4.1</sup>. Artikel 27, EuGVVO erfasst Verfahren zwischen denselben Parteien wegen desselben Anspruchs.

Die formal fehlende Parteiidentität wäre zwar wegen des Gleichlaufs der Interessen der Beklagten und ihres deutschen Auftraggebers wohl unschädlich (EuGH Rs C-351/96 = Slg 1998 I 3075 - Drouot). Die Anwendung von Art 27 EuGVVO scheitert aber schon daran, dass hier derzeit nur ein Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes zu beurteilen. Eine solches Verfahren betrifft nicht denselben Anspruch wie ein in einem anderen Mitgliedstaat geführtes Verfahren in der Hauptsache (4 Ob 273/01b = EvBl 2002/76 - Universal-Stein; vgl Kropholler aaO Art 27 EuGVVO Rz 14, und Burgstaller/Neumayr in Burgstaller/Neumayr, IZVR, Art 27 EuGVVO Rz 5, beide mwN). Aber auch unabhängig davon liegt keine die Anwendung von Art 27 EuGVVO rechtfertigende Identität des Anspruchs vor. Was Inhalt eines „Anspruchs“ ist, wird nach der Rsp des EuGH durch den „Gegenstand“ und die „Grundlage“ des (jeweiligen) Rechtsschutzbegehrens bestimmt (EuGH Rs 144/86 = Slg 1987, 4861 - Gubisch; Rs C-406/92 = Slg 1994 I 5439 - Tatry; vgl Kropholler aaO Art 27 EuGVVO Rz 10 mwN). Identität des Anspruchs ist (nur) anzunehmen, wenn Gegenstand und Grundlage der beiden Verfahren übereinstimmen (RIS-Justiz RS0118405, RS0111769). Ob zwei Rechtsschutzanträge denselben „Gegenstand“ haben, ist nach dem Begehr des (jeweiligen) Klägers, nicht aber nach den vom Beklagten erhobenen Einwendungen zu beurteilen (EuGH Rs C-111/01 = Slg 2003 I 4207 - Gantner; RIS-Justiz RS01117948). Der hier von der Beklagten eingewendete Bestand der deutschen Marke ist daher für die Anwendung von Art 27 EuGVVO jedenfalls unbedeutlich (und zwar unabhängig von der Irrelevanz dieses Einwands auch auf der Ebene des Sachrechts, unten 5.). Die formal fehlende Parteiidentität wäre zwar wegen des Gleichlaufs der Interessen der Beklagten und ihres deutschen Auftraggebers wohl unschädlich (EuGH Rs C-351/96 = Slg 1998 römisch eins 3075 - Drouot). Die Anwendung von Artikel 27, EuGVVO scheitert aber schon daran, dass hier derzeit nur ein Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes zu beurteilen. Eine solches Verfahren betrifft nicht denselben Anspruch wie ein in einem anderen Mitgliedstaat geführtes Verfahren in der Hauptsache (4 Ob 273/01b = EvBl 2002/76 - Universal-Stein; vergleiche Kropholler aaO Artikel 27, EuGVVO Rz 14, und Burgstaller/Neumayr in Burgstaller/Neumayr, IZVR, Artikel 27, EuGVVO Rz 5, beide mwN). Aber auch unabhängig davon liegt keine die Anwendung von Artikel 27, EuGVVO rechtfertigende Identität des Anspruchs vor. Was Inhalt eines „Anspruchs“ ist, wird nach der Rsp des EuGH durch den „Gegenstand“ und die „Grundlage“ des (jeweiligen) Rechtsschutzbegehrens bestimmt (EuGH Rs 144/86 = Slg 1987, 4861 - Gubisch; Rs C-406/92 = Slg 1994 römisch eins 5439 - Tatry; vergleiche Kropholler aaO Artikel 27, EuGVVO Rz 10 mwN). Identität des Anspruchs ist (nur) anzunehmen, wenn Gegenstand und Grundlage der beiden Verfahren übereinstimmen (RIS-Justiz RS0118405, RS0111769). Ob zwei Rechtsschutzanträge denselben „Gegenstand“ haben, ist nach dem Begehr des (jeweiligen) Klägers, nicht aber nach den vom Beklagten erhobenen Einwendungen zu beurteilen (EuGH Rs C-111/01 = Slg 2003 römisch eins 4207 - Gantner; RIS-Justiz RS01117948). Der hier von der Beklagten eingewendete Bestand der deutschen Marke ist daher für die Anwendung von Artikel 27, EuGVVO jedenfalls unbedeutlich (und zwar unabhängig von der Irrelevanz dieses Einwands auch auf der Ebene des Sachrechts, unten 5.).

Die Verfahren haben auch nicht dieselbe „Grundlage“. Darunter sind nicht nur die Tatsachen, sondern auch die Rechtsvorschriften zu verstehen, auf die die (jeweilige) Klage gestützt wird (EuGH Rs 144/86 - Gubisch; zuletzt etwa Rs C-39/02 = Slg 2004 I 9657 - Maersk; RIS-Justiz RS0111769). Die den Rechtsschutzbegehren zugrunde liegenden

Rechtsvorschriften stimmen hier weder formal noch inhaltlich überein: Die Klägerin begründet ihre Verletzungsansprüche mit der GMV, während sie den Widerspruch gegen die Registrierung der deutschen Marke auf das deutsche Markengesetz, somit auf eine formal andere Rechtsquelle, stützt. Auch inhaltlich sind verschiedene Fragen zu beurteilen: Im österreichischen Verletzungsprozess geht es um den besonderen Schutz der bekannten Marke (Art 9 Abs 1 lit c GMV). Demgegenüber konnte der deutsche Widerspruch nach § 42 Abs 2 dMarkenG nur mit der unabhängig davon bestehenden Verwechslungsgefahr begründet werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 dMarkenG). Denn die Kollision mit einer bekannten Marke (§ 9 Abs 1 Nr 3 dMarkenG) ist kein Widerspruchsgrund (Ingerl/Rohnke2 § 42 MarkenG Rz 14). Aus diesen Gründen ist Art 27 EuGVVO auch unabhängig davon nicht anzuwenden, dass hier bloß ein Sicherungsverfahren zu beurteilen ist. Die Verfahren haben auch nicht dieselbe „Grundlage“. Darunter sind nicht nur die Tatsachen, sondern auch die Rechtsvorschriften zu verstehen, auf die die (jeweilige) Klage gestützt wird (EuGH Rs 144/86 - Gubisch; zuletzt etwa Rs C-39/02 = Slg 2004 römisch eins 9657 - Maersk; RIS-JustizRS0111769). Die den Rechtsschutzbegehren zugrunde liegenden Rechtsvorschriften stimmen hier weder formal noch inhaltlich überein: Die Klägerin begründet ihre Verletzungsansprüche mit der GMV, während sie den Widerspruch gegen die Registrierung der deutschen Marke auf das deutsche Markengesetz, somit auf eine formal andere Rechtsquelle, stützt. Auch inhaltlich sind verschiedene Fragen zu beurteilen: Im österreichischen Verletzungsprozess geht es um den besonderen Schutz der bekannten Marke (Artikel 9, Absatz eins, Litera c, GMV). Demgegenüber konnte der deutsche Widerspruch nach Paragraph 42, Absatz 2, dMarkenG nur mit der unabhängig davon bestehenden Verwechslungsgefahr begründet werden (Paragraph 9, Absatz eins, Nr 2 dMarkenG). Denn die Kollision mit einer bekannten Marke (Paragraph 9, Absatz eins, Nr 3 dMarkenG) ist kein Widerspruchsgrund (Ingerl/Rohnke2 Paragraph 42, MarkenG Rz 14). Aus diesen Gründen ist Artikel 27, EuGVVO auch unabhängig davon nicht anzuwenden, dass hier bloß ein Sicherungsverfahren zu beurteilen ist.

4.2. Sind bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen anhängig, die miteinander „im Zusammenhang“ stehen, kann das später angerufen Gericht das Verfahren nach Art 28 Abs 1 EuGVVO aussetzen. Ein für diese Bestimmung relevanter Zusammenhang liegt nach Art 28 Abs 3 EuGVVO vor, wenn „eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten“. Ob das Verfahren in einem solchen Fall ausgesetzt wird, liegt aber dennoch im Ermessen des später angerufenen Gerichts (Kropholler aaO Art 28 EuGVVO Rz 10; Burgstaller/Neumayr aaO Art 28 EuGVVO Rz 3, beide mwN). Im vorliegenden Fall ist schon das Bestehen eines Zusammenhangs iSv Art 22 EuGVVO zu bezweifeln. Wie bereits ausgeführt, sind in den beiden Verfahren unterschiedliche Fragen zu prüfen (Schutz der bekannten Marke/Verwechslungsgefahr). Daher können schon aus rechtlichen Gründen voneinander abweichende Entscheidungen ergehen, die einander dennoch nicht iSv Art 28 Abs 3 EuGVVO „widersprechen“. Zudem hätte auch eine rechtskräftige Zurückweisung des Widerspruchs keine Bindungswirkung für nachfolgende Löschungs- oder Verletzungsverfahren (Ingerl/Rohnke2 § 43 MarkenG Rz 56 mwN). Zwar hindert dieser Umstand für sich allein noch nicht die Annahme eines Zusammenhangs iSv Art 28 EuGVVO (EuGH Rs C-406/92 - Tatry). Gemeinsam mit dem unterschiedlichen Prüfungsgegenstand schließt er einen relevanten Zusammenhang aber wohl aus.

4.2. Sind bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen anhängig, die miteinander „im Zusammenhang“ stehen, kann das später angerufen Gericht das Verfahren nach Artikel 28, Absatz eins, EuGVVO aussetzen. Ein für diese Bestimmung relevanter Zusammenhang liegt nach Artikel 28, Absatz 3, EuGVVO vor, wenn „eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten“. Ob das Verfahren in einem solchen Fall ausgesetzt wird, liegt aber dennoch im Ermessen des später angerufenen Gerichts (Kropholler aaO Artikel 28, EuGVVO Rz 10; Burgstaller/Neumayr aaO Artikel 28, EuGVVO Rz 3, beide mwN). Im vorliegenden Fall ist schon das Bestehen eines Zusammenhangs iSv Artikel 22, EuGVVO zu bezweifeln. Wie bereits ausgeführt, sind in den beiden Verfahren unterschiedliche Fragen zu prüfen (Schutz der bekannten Marke/Verwechslungsgefahr). Daher können schon aus rechtlichen Gründen voneinander abweichende Entscheidungen ergehen, die einander dennoch nicht iSv Artikel 28, Absatz 3, EuGVVO „widersprechen“. Zudem hätte auch eine rechtskräftige Zurückweisung des Widerspruchs keine Bindungswirkung für nachfolgende Löschungs- oder Verletzungsverfahren (Ingerl/Rohnke2 Paragraph 43, MarkenG Rz 56 mwN). Zwar hindert dieser Umstand für sich allein noch nicht die Annahme eines Zusammenhangs iSv Artikel 28, EuGVVO (EuGH Rs C-406/92 - Tatry). Gemeinsam mit dem unterschiedlichen Prüfungsgegenstand schließt er einen relevanten Zusammenhang aber wohl aus.

Aber selbst wenn ein Zusammenhang iSv Art 28 Abs 3 EuGVVO anzunehmen wäre, sprächen die dargestellten Erwägungen bei der dann zu treffenden Ermessensentscheidung gegen eine Aussetzung des österreichischen

Verfahrens. Wenn wegen des unterschiedlichen Prüfungsmaßstabs (Ähnlichkeit mit der bekannten Marke/Verwechslungsgefahr) von vornherein unterschiedliche Entscheidungen möglich sind, gibt es keinen Grund, mit dem österreichischen Verletzungsstreit bis zur Erledigung des deutschen Widerspruchsverfahrens zuzuwarten. Das gilt um so mehr angesichts der besonderen Eilbedürftigkeit des hier zu beurteilenden Provisorialverfahrens. Eine Aussetzung nach Art 28 EuGVVO hat daher jedenfalls zu unterbleiben. Aber selbst wenn ein Zusammenhang iSv Artikel 28, Absatz 3, EuGVVO anzunehmen wäre, sprächen die dargestellten Erwägungen bei der dann zu treffenden Ermessensentscheidung gegen eine Aussetzung des österreichischen Verfahrens. Wenn wegen des unterschiedlichen Prüfungsmaßstabs (Ähnlichkeit mit der bekannten Marke/Verwechslungsgefahr) von vornherein unterschiedliche Entscheidungen möglich sind, gibt es keinen Grund, mit dem österreichischen Verletzungsstreit bis zur Erledigung des deutschen Widerspruchsverfahrens zuzuwarten. Das gilt um so mehr angesichts der besonderen Eilbedürftigkeit des hier zu beurteilenden Provisorialverfahrens. Eine Aussetzung nach Artikel 28, EuGVVO hat daher jedenfalls zu unterbleiben.

5. Auch auf der Ebene des Sachrechts kann sich die Beklagte nicht auf die deutsche Marke ihres Auftraggebers berufen. Das Markenrecht wird vom Prioritätsgrundsatz beherrscht (RIS-Justiz RS0079088; Kucska, Geistiges Eigentum [2003] 379; Lange, Marken und Kennzeichenrecht [2006] Rz 1778 ff). Das gilt auch für die Gemeinschaftsmarke (Eisenführ/Schennens, GMV [2003] Art 9 Rz 9). Zwar enthält Art 9 GMV, anders als § 10 MSchG, keinen ausdrücklichen Vorbehalt zugunsten älterer Rechte. Der Vorrang solcher Rechte ergibt sich aber aus Art 52 Abs 1 iVm Art 8 Abs 1 und 2 oder 5 GMV: Begründen ältere Rechte danach die relative Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke, so kann der Beklagte das in einem Verletzungsprozess mit Einrede (Art 95 Abs 3 GMV) oder Widerklage (Art 96 Abs 1 GMV) geltend machen. Das ältere Recht setzt sich daher grundsätzlich durch. 5. Auch auf der Ebene des Sachrechts kann sich die Beklagte nicht auf die deutsche Marke ihres Auftraggebers berufen. Das Markenrecht wird vom Prioritätsgrundsatz beherrscht (RIS-Justiz RS0079088; Kucska, Geistiges Eigentum [2003] 379; Lange, Marken und Kennzeichenrecht [2006] Rz 1778 ff). Das gilt auch für die Gemeinschaftsmarke (Eisenführ/Schennens, GMV [2003] Artikel 9, Rz 9). Zwar enthält Artikel 9, GMV, anders als Paragraph 10, MSchG, keinen ausdrücklichen Vorbehalt zugunsten älterer Rechte. Der Vorrang solcher Rechte ergibt sich aber aus Artikel 52, Absatz eins, in Verbindung mit Artikel 8, Absatz eins und 2 oder 5 GMV: Begründen ältere Rechte danach die relative Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke, so kann der Beklagte das in einem Verletzungsprozess mit Einrede (Artikel 95, Absatz 3, GMV) oder Widerklage (Artikel 96, Absatz eins, GMV) geltend machen. Das ältere Recht setzt sich daher grundsätzlich durch.

Hier ist die Marke des Auftraggebers der Beklagten aber jünger als die Gemeinschaftsmarken der Klägerin. Daher ist es von vornherein ausgeschlossen, aus dem Bestand der deutschen Marke einen Einwand gegen Ansprüche der Klägerin abzuleiten. Wenn der Revisionsrekurs den Vorinstanzen dennoch das „Übergehen“ der deutschen Marke vorwirft, verkennt er tragende Grundsätze des Kennzeichenrechts.

6. Aus diesen Gründen bleibt der Revisionsrekurs erfolglos. Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf § 393 Abs 1 EO, jene über die Kosten der Beklagten auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 40, 50 EO. Aus diesen Gründen bleibt der Revisionsrekurs erfolglos. Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf Paragraph 393, Absatz eins, EO, jene über die Kosten der Beklagten auf Paragraph 393, Absatz eins, EO in Verbindung mit Paragraphen 40., 50 EO.

## **Anmerkung**

E821114Ob118.06s

## **Schlagworte**

Kennung XPUBL - XBEITRDiese Entscheidung wurde veröffentlicht inEvBI 2007/26 S 150 - EvBI 2007,150 = GRUR Int 2007,433 = SZ 2006/141= ecolex 2008,404 (Fuchs, Rechtsprechungsübersicht) = HS 37.476 = HS37.478XPUBLEND

## **European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:2006:0040OB00118.06S.0928.000

## **Zuletzt aktualisiert am**

02.06.2009

**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](http://www.jusline.at)