



- 1. Ist Art 51 Abs 1 lit b der Gemeinschaftsmarkenverordnung (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 von 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 von Frage 1 oder 2: Ist die Bösgläubigkeit zu verneinen, wenn der Anmelder für sein Zeichen bereits Verkehrsgeltung und damit lauterkeitsrechtlichen Schutz erlangt hat?**

Amtliche Leitsätze

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon.-Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in den verbundenen Rechtssachen der klagenden und widerbeklagten Partei C***** AG, *****, 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, 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:

I. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden gemäß Art 234 EG folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist Art 51 Abs 1 lit b der Verordnung (EG) Nr 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl EG Nr L 11 vom 14. 1. 1994, S 1; 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 von 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 von Frage 1 oder 2:

Ist die Bösgläubigkeit zu verneinen, wenn der Anmelder für sein Zeichen bereits Verkehrsgeltung und damit lauterkeitsrechtlichen Schutz erlangt hat?

II) Das Verfahren wird bis zum Einlangen der Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften gemäß § 90a Abs 1 GOG ausgesetzt.

Begründung:

I. Sachverhalt

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 und der Aufschrift "Lindt GOLDHASE" 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. Alle Hasen tragen deutlich sichtbar die Aufschrift "Lindt"; die größeren Hasen mit dem Zusatz "GOLDHASE". Die Beklagte bringt ebenfalls Schokoladehasen ähnlicher Form und Farbe auf den Markt, die allerdings kein Glöckchen aufweisen.

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. Die Herkunft des Produkts ist daher bei der Betrachtung im Verkaufsregal nicht erkennbar. Es besteht Verwechslungsgefahr mit dem Hasen der Klägerin. Zwischen den Parteien ist strittig, ob die Klägerin bei der Markenmeldung bösgläubig war. Dazu steht folgender Sachverhalt fest:

Schokoladehasen werden in Österreich und Deutschland seit zumindest etwa 1930 in verschiedenen Formen und Farben erzeugt und verkauft. Die maschinelle Fertigung ermöglicht vielfältige Formen; die maschinelle Wicklung bedingt aber gewisse Einschränkungen der äußeren Gestaltung.

Seit vielen Jahren ist es gebräuchlich, Osterhasen in kauender Stellung darzustellen, in Goldfolie zu wickeln und mit Maschen in verschiedener Farbe, insbesondere in Rot, sowie mit Schellen oder Glöckchen zu versehen. Derartige Hasen wurden in verschiedenen Abwandlungen, teils dem Hasen der Klägerin ähnlich, teils weniger ähnlich, schon seit den Dreißiger-Jahren des letzten Jahrhunderts angeboten. Solange die Produkte handgefertigt und insbesondere handgewickelt wurden, gab es eine sehr große Vielfalt individueller Hasenformen. Mit der Einführung der maschinellen Wicklung begannen die industriell gefertigten Hasen einander immer ähnlicher zu werden, was mit technischen Vorgaben zusammenhing.

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 stellt einen Hasen in ganz ähnlicher Form wie ihre nunmehrige Marke seit Beginn der Fünfziger-Jahre her. Der Goldhase der Klägerin war in Deutschland bereits vor Mitte der Neunziger-Jahre sehr verbreitet. Im Jahr 1980 erreichte die Klägerin, dass ein Unternehmen die Produktion eines faktisch identen Hasen mit geriffeltem roten Band und Glöckchen beendete. In Österreich bot die Klägerin ihren Goldhasen dem Handel erstmals 1994 an.

Die Beklagte produziert ihren Schokoladehasen seit 1962. 1997 vertrieb sie nur 300 Stück, im Jahr darauf aber schon rund 29.000. Ein Glöckchen wies der Hase nie auf. Die Beklagte vertreibt ihr Produkt in Österreich, Frankreich und Tschechien, exportiert es darüber hinaus nach Kanada und knüpft Geschäftskontakte mit Australien an. Sie stellt ihr Produkt seit 1982 auf den Lebensmittelmesse, etwa der Anuga in Köln, jährlich aus. 2003 präsentierte ein Schweizer Unternehmen den Hasen der Beklagten als Neuheit und als besonders preisgünstig. Ein österreichisches Unternehmen stellte gleichfalls in Goldfolie gewickelte Hasen, teilweise auch mit roter Masche her. Diese Hasen hatten die Ohren am Rücken angelegt. Ein weiteres Unternehmen fertigte bis vor 2000 sitzende Hasen, die in Goldfolie gewickelt und mit einer roten Masche versehen waren. Es gab einen weiteren goldfarbenen sitzenden Hasen mit angelegten Ohren sowie verschiedene aus Deutschland importierte Produkte. Verschiedene Konditoreien stellten ebenfalls ähnliche Hasen mit Goldfolie und Masche her, wobei Rot als besonders dekorativ, häufig eingesetzt wurde. Im Jahr 2000 ging die Klägerin nur gegen den völlig identen Hasen eines deutschen Produzenten wettbewerbsrechtlich 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. Auch wollte sie ihre Unternehmensdaten im Wettbewerbsprozess nicht offen legen. Sie hatte vor 2000 auch kein Gutachten über die Verkehrsbekanntheit ihres Goldhasen eingeholt. Als die Klägerin es als rechtlich gesichert beurteilte, das Aussehen ihres Produktes durch die Eintragung einer dreidimensionalen Marke zu schützen, veranlasste sie die Markeneintragung. Sie wollte damit einen besseren Schutz für ihr marktstarkes Produkt gegen Nachahmer im EU-Raum bewirken, zugleich aber auch eine Basis schaffen, gegen schon vorhandene und ihr in Deutschland zum Teil bekannte Produkte anderer Hersteller vorgehen zu können, die sie als mit ihrem Goldhasen verwechselbar erachtete. Immer ähnlichere Konkurrenzprodukte tauchten auf dem Markt auf. Die Mitbewerber nützten die Umstellung bei der Herstellung auch dazu, sich dem Trend anzunähern, den die Klägerin mit erheblichem Werbeaufwand geschaffen hatte. Nach der Markeneintragung begann die Klägerin, gegen weitere Hersteller ähnlicher Produkte vorzugehen.

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 an die Beklagte ein Abmahnschreiben. Einen seit etwa 1970 vertriebenen goldenen Hasen mit roter Masche und einem großen Glöckchen kannte die Klägerin schon vor 2000. Sie erwirkte am 25. Juni 2002 eine Unterlassungsverpflichtung des Herstellers. 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 Verbotsverfügung. Ein weiterer deutscher Produzent vertrieb seit 1964/65 goldgewickelte Hasen mit einem dem Goldhasen der Klägerin ähnlichen Aussehen. Beide Produkte waren der Klägerin vor ihrer Markenmeldung bekannt. Sie brachte am 22. Juli 2002 die Unterlassungsklage ein, rechtskräftig entschieden wurde darüber noch nicht. 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. Dieser Hase war der Klägerin vor 2000 bekannt, rechtliche Schritte unternahm sie nicht. Gegen ein englisches Unternehmen, das den Sitzhasen des vorher genannten deutschen Produzenten vertrieb, brachte die Klägerin jedoch eine Klage ein; die Streitteile 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

roter Masche sehr dem Goldhasen, die Augen haben aber Pupillen. Die Klägerin erwirkte 2002 eine Verbotsverfügung gegen dieses Unternehmen. Es steht nicht fest, dass die Klägerin bereits vor der Markenmeldung das maschingewickelte Produkt dieses deutschen Unternehmens kannte. Im Zeitpunkt der Markenmeldung kannte die Klägerin auch einen weiteren von einem deutschen Unternehmen seit 1960 gefertigten goldfarbenen Hasen, der nach einem anderen Produktionsverfahren hergestellt worden war. 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 in Deutschland ab 2002 einen dem Hasen der Klägerin ähnlichen Goldhasen mit roter Masche, gab aber nach Abmahnung durch die Klägerin eine Unterlassungserklärung ab. Zur Unterlassung verpflichteten sich auch weitere deutsche Unternehmen, die ähnliche Hasen herstellten. Ein anderes deutsches Unternehmen vertrieb bereits 1998 einen Hasen in Goldfolie mit aufgerichteten Ohren, einer braunen Masche, einem originellen selbstzufriedenen Augenausdruck und einem deutlichen Firmenstempel. Gegen diesen ihr vor 2000 bekannten Hasen schritt die Klägerin nicht ein, weil sie ihn nicht für verwechslungsfähig hielt.

In Österreich erreichte die Klägerin mit dem Goldhasen zwischen 2000 und 2003 bei Schokoladeosterhasen Marktanteile zwischen 16,9 und 18,7 %. Im Mai 2005 kannten 75 % der österreichischen Bevölkerung den unverzierten Goldhasen, 56 % der Gesamtbevölkerung 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 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 Hase auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hinweist, 55 % der Befragten nannten das Unternehmen der Klägerin.

II. Anträge und Vorbringen der Parteien

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; sie begehrt weiters Rechnungslegung und Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung.

Die Beklagte beantragt, das Klagebegehren wegen Schutzunfähigkeit der Marke abzuweisen. In ihrer Widerklage begehrt sie die Löschung der klägerischen Gemeinschaftsmarke nach Art 7 Abs 1 lit c, d und e sowie Art 51 Abs 1 lit b GMV.

III. Bisheriges Verfahren

Das Erstgericht wies das Klagebegehren der Klägerin ab; dem Widerklagebegehren gab es hingegen Folge und erklärte die Gemeinschaftsmarke der Klägerin für nichtig.

Das Berufungsgericht hob die erstgerichtliche Entscheidung auf und verwies die Rechtssache an das Erstgericht zur Verfahrensergänzung zurück.

Beide Parteien bekämpften diese Entscheidung mit Rekurs an den Obersten Gerichtshof.

Rechtliche Beurteilung

IV. Gemeinschaftsrecht

Art 51 Abs 1 GMV lautet auszugsweise wie folgt:

Die Gemeinschaftsmarke wird ... auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

a) [...]

b) wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war. Nach Art 3 Abs 2 lit d MarkenRL kann jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit der Antragsteller die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat.

V. Nationales Recht

§ 34 Abs 1 Markenschutzgesetz lautet wie folgt:

Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war.

Nach § 9 Abs 3 UWG werden Ausstattungen von Waren, ihre Verpackung oder Umhüllung gleich der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens geschützt, wenn sie innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Unternehmens gelten.

Nach § 4 Z 2 deutsches Markengesetz entsteht Markenschutz durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

VI. Vorlagefragen

Die Entscheidung über die Widerklage hängt davon ab, ob die Klägerin bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bösgläubig war. Die Beklagte stützt 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 habe, um die Mitbewerber vom Markt zu verdrängen. Die GemeinschaftsmarkenVO definiert den in Art 51 Abs 1 lit b GMV verwendeten Begriff der Bösgläubigkeit nicht. Gleiches gilt für die MarkenRL, die den Begriff in Art 3 Abs 2 verwendet und es den Mitgliedstaaten freistellt, einen entsprechenden Nichtigkeitsund/oder Lösungsgrund vorzusehen.

Das Markenrecht kennt grundsätzlich kein Vor- oder Weiterbenützungsrecht ohne Eintragung. Auch ein benutztes Zeichen muss deshalb einer später eingetragenen Marke weichen. Schutz konnten und können die Nutzer des Zeichens über das Lauterkeitsrecht erlangen. Die Rechtsprechung hat den Erwerb einer Marke als sittenwidrig beurteilt, wenn er in der Absicht erfolgt ist, Mitbewerber zu behindern. Eine sittenwidrige Behinderung wird angenommen, wenn der Mitbewerber bereits einen wertvollen Besitzstand am Zeichen erworben hatte, dem Markenanmelder dies bekannt war und er die Marke registrieren ließ, um den Mitbewerber zu behindern (ua 4 Ob 11/98s = ÖBl 1998, 229 - Nintendo; 4 Ob 310/98m = ÖBl 2000, 25 - Pinkplus; 4 Ob 152/03m = ecolex 2004, 548 [Schumacher] - Löwen Zähne; zur deutschen Rechtsprechung s Helm, Die bösgläubige Markenmeldung, GRUR 1996, 593, 597 f).

Zum Gemeinschaftsmarkenrecht wird vertreten, dass Bösgläubigkeit als Nichtigkeitsgrund im Sinn des Art 51 Abs 1 lit b GMV vorliegt, wenn der Fortbestand der Eintragung als insgesamt rechtsmissbräuchlich erscheinen würde (Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke § 19 Rn 45 f). Dies wird angenommen, wenn nachträglich offenbar wird, dass die Eintragung zu missbräuchlichen Zwecken erfolgte, so etwa in Fällen, in denen eine Eintragung ohne eigene Verwendungsabsicht ausschließlich erfolgt, um den Marktzugang eines Dritten zu vereiteln (Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht² RNR 1335 mwN). Vertreten wird auch, dass das Wissen um die Existenz des fremden Zeichens allein nicht ausreicht. Es müssten gewisse Unlauterkeitsmomente - wie insbesondere die Absicht, den "wahren" Inhaber des Zeichens zu behindern - hinzutreten (Kur in Schrickler/Bastian/Albrecht, Die Neuordnung des Markenrechts in Europa 23 mwN).

Im vorliegenden Fall war der Klägerin bekannt, dass eine Vielzahl von Mitbewerbern ähnliche, zum Teil verwechselbar ähnlich gestaltete Schokoladeosterhasen vertreibt. Sie hat eine Formmarke registrieren lassen, um einen besseren Schutz für ihr marktstarkes Produkt zu erreichen.

Damit ist zuerst zu klären, ob eine Marke bösgläubig angemeldet wird, wenn dem Markenanmelder bekannt ist, dass Mitbewerber dieses oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen nutzen, und er die Marke anmeldet, um die Mitbewerber an der weiteren Verwendung des Zeichens hindern zu können. Gegen die Auffassung, dass die Kenntnis der Vorbenutzung genügt, um den Markenerwerb bösgläubig erscheinen zu lassen, wird eingewandt, dass die Absicht, andere Nutzer von der Verwendung auszuschließen, nicht von vornherein als unlauter beurteilt werden könne, weil das Ausschließungsrecht Kern des subjektiven Markenrechts ist.

Wird die erste Frage verneint, so ist zu klären, ob Bösgläubigkeit dann vorliegt, wenn Mitbewerber bereits einen wertvollen Besitzstand erworben haben, dem Markenanmelder dies bekannt ist oder bekannt sein muss und er die Marke registrieren lässt, um gegen Konkurrenzprodukte vorgehen zu können. Ein wertvoller Besitzstand wird dann vorliegen, wenn das Zeichen durch längere Nutzung und/oder einen größeren Werbeaufwand eine gewisse Verkehrsbekanntheit erreicht hat, ohne dass jedoch bereits Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) zugunsten des Mitbewerbers vorliegt.

Sollten die erste oder die zweite Frage bejaht werden, stellt sich die weitere Frage, ob Bösgläubigkeit zu verneinen ist, wenn der Markenanmelder für das Zeichen im Zeitpunkt der Anmeldung bereits Verkehrsgeltung und damit (nach österreichischem Recht) lauterkeitsrechtlichen oder (nach deutschem Recht) markenrechtlichen Schutz erlangt hat und durch die Registrierung (nur) erreicht, dass seine Rechtsverfolgung erleichtert wird. Er kann sich auf die registrierte Marke stützen und braucht nicht nachzuweisen, dass er für das Zeichen Verkehrsgeltung erlangt hat. Der Oberste Gerichtshof hat für österreichische Marken ausgesprochen, dass die Anmeldung einer Marke trotz Nutzung des Zeichens durch Mitbewerber jedenfalls dann nicht sittenwidrig (bösgläubig) im Sinn des § 34 MSchG ist, wenn der Anmelder bereits unabhängig von der Markenmeldung Ausstattungsschutz nach § 9 Abs 3 UWG auf Grund von Verkehrsgeltung erlangt hat (4 Ob 89/06a = ÖBl 2007, 27 [Gamerith] - Gmundner).

VII. Verfahrensrechtliches

Als Gericht letzter Instanz ist der Oberste Gerichtshof zur Vorlage verpflichtet, wenn die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts nicht derart offenkundig ist, dass kein Raum für einen vernünftigen Zweifel bleibt. Davon kann hier angesichts des unbestimmten Rechtsbegriffs "bösgläubig" und des Fehlens einer Rechtsprechung des EuGH keine Rede sein.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die klagende Lindt AG beehrte, 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

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

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 beehrte weiters 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 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 **KI die Marke** erworben hatte, **um die Mitbewerber vom Markt zu verdrängen**.

Im vorliegenden (verbundenen) Hauptverfahren hatten also die Gerichte die Voraussetzungen des bösgläubigen Erwerbs einer Gemeinschaftsmarke zu klären.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Hatte der OGH im Provisorialverfahren – dort war eine abschließende Klärung aus prozessualen Gründen nicht möglich – noch dem auf Unterlassung gerichteten Sicherungsbegern statt gegeben,¹ setzte er das Hauptverfahren aus und legte dem EuGH die aus dem Leitsatz ersichtlichen Fragen zur Vorabentscheidung vor.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Und er läuft, und läuft, und läuft – nein, nicht der Rabbit einer bekannten Automarke, sondern der Schokohase eines Schweizer Confiserie-Konzerns.

Kurz vor Ostern hoppelt er nun nach Luxemburg zum EuGH, nachdem er schon einmal das österreichische Höchstgericht² und das deutsche Höchstgericht³ beschäftigt hat. Nach nationalem Recht liegt ein sittenwidriger Markenrechtserwerb iS des § 34 MSchG immer dann vor, wenn der Erwerber – in welcher Weise auch immer – zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen, der das Zeichen schon gebraucht hat, verpflichtet ist oder war, dessen ungeachtet jedoch das Markenrecht an diesem oder einem ähnlichen Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren ohne Zustimmung des bisherigen Benützers erwirbt.⁴

Da Rsp zur Bösgläubigkeit bei der Markenmeldung auf europäischer Ebene in der Tat – soweit überblickbar – bislang fehlt, darf der geneigte Rechtsanwender auf das Ergebnis gespannt sein. Allerdings werden bis zum Ergebnis wohl noch mindestens zwei Osterfeste vergehen.

¹ OGH 30.11.2004, 4 Ob 239/04g – *Goldhase I*, wbl 2005/130, 238 = ÖBI-LS 2005/75/76/77/78, 70 = ÖBI 2005/28, 125 = ecolex 2005/291, 633 (*Schumacher*) = JUS Z/3942 = RdW 2005/265, 224 = SZ 2004/173.

² OGH 30.11.2004, 4 Ob 239/04g – *Goldhase I*, wbl 2005/130, 238 = ÖBI-LS 2005/75/76/77/78, 70 = ÖBI 2005/28, 125 = ecolex 2005/291, 633 (*Schumacher*) = JUS Z/3942 = RdW 2005/265, 224 = SZ 2004/173.

³ BGH Urteil vom 26.10.2006, I ZR 37/04 – *Goldhase*, BGHZ 169, 295.

⁴ Vgl. statt vieler *Schwarzenbacher in Kucsko* (Hrsg), marken.schutz (2006), 630 ff mwN zum Meinungsstand.

IV. Zusammenfassung

Das österreichische Höchstgericht legt dem EuGH im Vorabentscheidungswege Fragen zur näheren Klärung der bösgläubigen Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke nach Art 1 GMV vor.