

OGH Beschluss vom 22.4.2015, 4 Ob 57/15h – *ceconis.at*

Fundstellen: *ecolex* 2015/343, 799 (*Schumacher*) = ÖBI-LS 2015/32



Die ernsthafte Benutzung einer Unionsmarke nach Art 15 Abs 1 UM-VO kann in vertretbarer Weise verneint werden, wenn sich deren Nutzung darauf beschränkt, dass der Markeninhaber unter der Marke im Londoner Stadtteil Mayfair ein Restaurant betreibt und dafür im Internet unter einer der Marke entsprechenden Domain wirbt, aber sonst keine Niederlassungen oder Zweigstellen (hier: Restaurantbetriebe) in der EU unterhält.

Leitsatz verfasst von Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzenden und durch die Hofräte Dr. Jensik, Dr. Musger, Dr. Schwarzenbacher und Dr. Rassi als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei S***** Limited, ***** , Großbritannien, vertreten durch Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte OG in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. C*****gmbH, 2. M*****gesellschaft mbH, beide ***** , vertreten durch Mag. Constantin Eschböck, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Löschung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 33.000 EUR), über den Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 27. Jänner 2015, GZ 3 R 55/14a-10, womit der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 12. Mai 2014, GZ 43 Cg 33/14x-5, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

I. Der Schriftsatz der beklagten Parteien vom 20. 3. 2015 („Ergänzung der Anregung“) wird zurückgewiesen.

II. Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen. Die klagende Partei ist schuldig, den beklagten Parteien binnen 14 Tagen die mit 2.003,15 EUR (darin 333,86 EUR USt) bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung zu ersetzen.

Begründung:

Die klagende Partei ist Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke Nr 6751283 „CECCONIS“, welche mit Priorität 13. 3. 2008 seit 13. 11. 2008 für die Klasse 43 „Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Restaurant- und Barbetrieb, Catering“ registriert ist. Sie betreibt seit 2005 im Londoner Stadtteil Mayfair ein (bereits seit 1978 unter diesem Namen geführtes) Restaurant der gehobenen Qualität unter der Bezeichnung „CECCONIS“. Es steht nicht fest, dass die klagende Partei im Gebiet der Union ein weiteres Restaurant mit diesem Namen betreibt oder diese Bezeichnung für andere Dienstleistungen oder Waren verwendet. Die klagende Partei bewirbt ihr Restaurant unter www.ceconis.co.uk. Es steht nicht fest, dass die Gemeinschaftsmarke ein über London-Mayfair hinausgehendes hohes Maß an Bekanntheit genießt.

Die erstbeklagte Partei betreibt in der Stadt Salzburg ein Restaurant unter der Bezeichnung „Ceconi’s“, das ebenfalls zur gehobenen Qualität gehört. Den Namen ihres Restaurants wählte sie nach dem Erbauer des Hauses, dem Architekten Jakob Ceconi. Unter der Domain www.ceconis.at betreibt die erstbeklagte Partei eine Website, auf der sie ihr Restaurant bewirbt.

Die zweitbeklagte Partei ist Gesellschafterin der erstbeklagten Partei mit einem 50%-igen Anteil am Stammkapital. Sie ist Inhaberin der österreichischen Wortmarke Nr 273443 „CECONIS“ und einer gleichnamigen österreichischen Wort- und Bildmarke Nr 273444, beide mit Priorität 15. 3. 2013, die seit 20. 6. 2013 unter anderem für die Dienstleistungsklasse 43 „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ registriert sind. Diese Marken werden von der erstbeklagten Partei für das von dieser betriebene Restaurant mit Zustimmung der zweitbeklagten Partei benutzt.

Zur Sicherung ihrer mit Klage geltend gemachten Unterlassungsansprüche beantragte die klagende Partei die Erlassung einer einstweiligen Verfügung mit dem wesentlichen Inhalt, der erstbeklagten Partei zu untersagen, das Wortzeichen „CECONIS“, ein gleichnamiges Wortbildzeichen oder ein anderes Zeichen, das der Gemeinschaftsmarke der Klägerin ähnlich ist, im Zusammenhang mit Dienstleistungen eines Restaurants oder einer Bar zu verwenden. Der zweitbeklagten Partei möge untersagt werden, für derartige Dienstleistungen Dritten ihre österreichische Wortmarke „CECONIS“ oder ihre gleichnamige österreichische Wortbildmarke zu überlassen.

Die *Vorinstanzen* wiesen das Sicherungsbegehren ab. Das Rekursgericht sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei. Die fünfjährige Schonfrist des Art 15 Abs 1 GMV sei bereits abgelaufen. Der Betrieb einer Website und der Umstand, dass die klagende Partei unter der Marke ein Restaurant führe, das nur in einem Teil von London hohe Bekanntheit erlangt habe, bedeuteten keine ernsthafte Benutzung der Marke in der Gemeinschaft im Sinne des Art 15 Abs 1 GMV, zumal das Restaurant nicht stark beworben worden sei. Der klagenden Partei sei es nicht gelungen, die rechtserhaltende Nutzung ihrer Gemeinschaftsmarke ausreichend zu bescheinigen. Der ordentliche Revisionsrekurs sei zuzulassen, weil keine höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Frage vorliege, ob bzw unter welchen Voraussetzungen die Benutzung einer Gemeinschaftswortmarke nur als Bezeichnung eines einzigen in der Europäischen Gemeinschaft betriebenen Restaurants eine ernsthafte Benutzung der Marke in der Gemeinschaft im Sinne des Art 15 Abs 1 GMV sei.

Der gegen diese Entscheidung gerichtete *Revisionsrekurs* der klagenden Partei ist ungeachtet dieses Ausspruchs *unzulässig*.

1. Weder in der zweitinstanzlichen Zulassungsbegründung noch im Rechtsmittel wird eine erhebliche Rechtsfrage im Sinne des § 528 Abs 1 ZPO ausgeführt. Die dabei angesprochene Frage zur ernsthaften Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft ist von den Umständen des Einzelfalls abhängig und hat regelmäßig keine darüber hinausgehende Bedeutung (vgl EuGH C-149/11, *Leno Marken/Hagelkruis Beheer* [ONEL], Rn 51: „bei Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls“; C-234/06 P, *Ponte Finanziaria/HABM* [BAINBRIDGE], Rn 73; C-259/02, *La Mer Technology/Laboratoires*, Rn 22; C-416/04 P, *Sunrider/HABM* [VITAFRUIT], Rn 71; siehe auch 4 Ob 91/00m; Om 4/09). Auch der Umstand, dass es sich beim Betrieb der klagenden Partei um ein Restaurant bzw die einzige Betriebsstätte des Unternehmens in der Union handelt, begründet für die Beurteilung des Art 15 Abs 1 GMV keine erhebliche Rechtsfrage, zumal es auch zu vergleichbaren Fällen Rechtsprechung des EuGH gibt (so etwa die Entscheidung C-141/13p, *Reber/HABM* [Walzertraum], bei der die ernsthafte Benutzung einer Marke für bestimmte in einem Café vertriebene Waren zu prüfen war).

2. In seiner Grundsatzentscheidung zu C-149/11, *Leno Marken/Hagelkruis Beheer* [ONEL], hat der EuGH in Anknüpfung an seine bisherige Judikatur zur Marken-RL 89/104/EWG (vgl etwa C-40/01, *Ansul/Ajax Brandbeveiliging* [Minimax], Rn 43; C-259/02, *La Mer Technology/Laboratoires*, Rn 27) bzw zur GMV in der Fassung der Verordnung (EG) Nr 40/94 (C-416/04 P, *Sunrider/HABM* [VITAFRUIT], Rn 70 bis 73 und

76) die Tatbestandsvoraussetzungen des Art 15 Abs 1 GMV umfassend erläutert. Der EuGH hat dabei festgehalten, dass das in der Sache zuständige Gericht zu prüfen hat, ob die Voraussetzungen unter Berücksichtigung aller erheblichen Fakten und Umstände wie insbesondere der Merkmale des betreffenden Markts, der Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, der Größe des Gebiets und des quantitativen Umfangs der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit erfüllt sind (Rn 56). Die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wird, wird vom EuGH als einer jener Faktoren genannt, der bei der Entscheidung, ob die Benutzung ernsthaft ist, neben anderen Umständen zu berücksichtigen ist (Rn 36; vgl auch C-416/04 P, *Sunrider/HABM* [VITAFRUIT], Rn 76). Erst jüngst hat der EuGH mit Urteil vom 17. 7. 2014 zu C-141/13 P, *Reber/HABM* [Walzertraum], ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung zurückgewiesen, mit der das EuG eine ernsthafte Benutzung einer Marke in der Gemeinschaft unter anderem auch wegen des nur lokal beschränkten Vertriebs der durch die Marke geschützten Waren (ungeachtet der Werbung im Internet) verneint hat.

3. Die angefochtene Entscheidung hält sich im Rahmen dieser Rechtsprechung. Das Rekursgericht hat die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wird (Stadtteil von London), im Sinne dieser Judikatur als ein Kriterium für die Beurteilung nach Art 15 Abs 1 GMV herangezogen, die Verneinung einer ernsthaften Benutzung in der Gemeinschaft aber nicht allein darauf gestützt. Vielmehr hat es auch geprüft, welche Aktivitäten die klagende Partei unternommen hat, die auf eine Nutzung der Marke für die Dienstleistungen Verpflegung und Beherberung von Gästen oder die Bewerbung ihres Restaurants hindeuten, und sich auch mit dem Betrieb einer Website und der Aufnahme des Lokals in einem Restaurantführer auseinandergesetzt. Damit stellte das Rekursgericht (für das Sicherungsverfahren ausreichend) auf die vom EuGH aufgestellten Kriterien ab.

4. Hängt - wie auch in der hier zu beurteilenden Rechtssache - eine Entscheidung von der Lösung einer Frage des Unionsrechts ab, so ist die Anrufung des Obersten Gerichtshofs zur Nachprüfung dessen Anwendung auf der Grundlage der Rechtsprechung des EuGH nur zulässig, wenn der zweiten Instanz bei Lösung dieser Frage eine gravierende Fehlbeurteilung unterlief (RIS-Justiz RS0117100). Eine derartige Fehlbeurteilung liegt hier nicht vor, weshalb der Revisionsrekurs der klagenden Partei zurückzuweisen ist.

5. Die beklagten Parteien haben zusätzlich zu ihrer Revisionsrekursbeantwortung einen Schriftsatz eingebracht. Dieser Schriftsatz verstößt gegen den Grundsatz der Einmaligkeit des Rechtsmittels (RIS-Justiz RS0102887, RS0100170) und ist als unzulässig zurückzuweisen.

6. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 41, 50 ZPO. Die beklagten Parteien haben auf die Unzulässigkeit des Revisionsrekurses hingewiesen; die klagende Partei hat ihnen daher die Kosten der Rechtsmittelbeantwortung zu ersetzen.

*Anmerkung**

I. Das Problem

Die Klägerin war Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke „CECCONI'S“, die seit 2008 für die Klasse 43 (Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Restaurant- und Barbetrieb, Catering) registriert war. Sie betrieb seit 2005 im Londoner Stadtteil Mayfair ein (bereits seit 1978 unter diesem Namen geführtes) Restaurant der gehobenen Qualität unter der Bezeichnung „CECCONI'S“:



<http://www.cecconis.co.uk>

Sonst führte sie mit dieser Bezeichnung kein weiteres Restaurant oder einen sonstigen Gastronomie- bzw. Hotelbetrieb in EU. Sie bewarb ihr Restaurant im Internet, verfügte über die Domain [cecconis.co.uk](http://www.cecconis.co.uk) und ein hohes Maß an lokaler Bekanntheit in London.

Die beklagten Parteien betrieben in der Stadt Salzburg ein Restaurant unter der Bezeichnung „Ceconi's“, das von der erstbeklagten Ceconis BetriebsgmbH geführt wurde. Die Zweitbeklagte stellte dazu ihre 2013 registrierten Wort- und Wortbildmarken „CECONI'S" und

Ceconi's

zur Verfügung. Den Namen ihres Restaurants in der Salzburger Fürstenallee 5 wählten die Beklagten nach dem Erbauer des Hauses, dem bekannten Salzburger Architekten Jakob Ceconi. Dessen Erben stimmten der Namensverwendung allerdings nicht zu; ein Nachfahre widersetzte sich sogar der Namensverwendung. Unter der Domain „[cecconis.at](http://www.cecconis.at)“ samt Website bewarben die Beklagten ihr Restaurant. Eine Zustimmung der klagenden Markeninhaberin lag ebenfalls nicht vor. Die Klägerin beehrte im vorliegenden Sicherungsverfahren vor österreichischen Gerichten die Unterlassung des Gastronomiebetriebes unter der Bezeichnung „Cec(c)onis“ oder ähnlicher Form. Die Vorinstanzen wiesen den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ab. Der OGH hatte sich daher letztlich mit der Frage nach einer

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

rechtserhaltenden Benutzung einer bloß lokal eingesetzten Gemeinschaftsmarke nach Art 15 GMV zu befassen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der 4. Senat wies das Rechtsmittel zurück und hielt fest, dass sich die Abweisung durch die Vorinstanzen im Rahmen der europäischen Markenrs¹ hielt. Demzufolge fehlte die ernsthafte Benutzung einer Marke in der Gemeinschaft unter anderem auch wegen des nur lokal beschränkten Vertriebs der durch die Marke geschützten Waren – ungeachtet der Werbung im Internet. Zunächst zog der OGH den Stadtteil von London als relevantes Gebiet heran, in dem die Klagsmarke zunächst primär benutzt wurde. Er stützte sich für die Beurteilung nach Art 15 Abs 1 GMV nicht allein auf dieses Kriterium. Der Senat verneinte – dem Rekursgericht folgend – auch die bloß lokale bis regionale Bewerbung des Londoner Restaurants sowie den Betrieb einer Website und die Aufnahme des Lokals in einen Restaurantführer als für eine ernsthafte Benutzung ausreichend.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Provisorialentscheidung ist durchaus vertretbar. Sie hält sich an die unionsrechtliche Praxis, wonach es dem nationalen Gericht vorbehalten bleibt, zu prüfen, ob die Voraussetzungen der geltungserhaltenden Benutzung einer Marke erfüllt sind unter Berücksichtigung aller erheblichen Fakten und Umstände, wie insbesondere der Merkmale des betreffenden Markts, der Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, der Größe des Gebiets und des quantitativen Umfangs der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit.² Die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wird, gilt dabei zwar bloß als einer der maßgeblichen Faktoren; ihr dürfte aber bei sehr ortsfesten Dienstleistungen der Hotel- und Gastronomie entscheidende Bedeutung zukommen.³ Eine andere Beurteilung kommt lediglich für bekannte oder berühmte Marken in Betracht.⁴

Ausblick: Die beklagten Parteien haben ihr Restaurant inzwischen längst geschlossen, die Website abgedreht und ihre Marken gelöscht. Der Grund liegt wohl primär in wirtschaftlichen Überlegungen. Möglicherweise hat auch die außergerichtliche Abmahnung eines Namensträgers der bekannten Salzburger Architekten- und Baumeisterdynastie Anteil daran, der seine berechtigten älteren Ansprüche⁵ verletzt gesehen hat. Es bleibt abzuwarten, was die Rechnungslegung⁶ zu Tage fördert.

Markeninhabern in der Dienstleistungsbranche möge die vorliegende Entscheidung durchaus als Caveat dienen, keine dauerhaften Vorratsmarken- oder gar Defensivmarken zu halten, die ohne echter Wirksamkeit auf dem Markt nur Konfliktpotenzial bilden.⁷ Sowohl Art 15 GMV als auch Art 10 Marken-RL räumen dem Markeninhaber eine Anlauf- und Vorbereitungsfrist von fünf Jahren ein, um seine Marke in der vom Gesetz verlangten Weise, nämlich

¹ EuGH 17.7.2014, C-141/13 P (Reber/HABM – Walzertraum) = ZIR-SIlg 2015/9, 36.

² EuGH 19.12.2012, C-149/11 (Leno Marken) = RdW 2013/57, 57 = ecolex 2013/104, 260; dazu *Gaderer*, Voraussetzungen der ernsthaften Nutzung einer Gemeinschaftsmarke, ecolex 2013, 256.

³ Vgl. auch vgl auch EuGH 11.5.2006, C-416/04 P (Sunrider/HABM – VITAFRUIT) Rz 76 = ZER 2007/170, 51.

⁴ Vgl. OGH 28.9.2006, 4 Ob 124/06y (HARMONIE HOTEL) = ÖBI-LS 2007/13/14 = ÖBI 2007/47, 210 (*Gamerith*) = HS 37.307.

⁵ Vgl. OGH 23.3.1999, 4 Ob 76/99a (Tramontana) = ecolex 1999/224 = ÖBI 1999, 285.

⁶ Vgl. OGH 25.3.2003, 4 Ob 13/03w (VIBRATIONEN) = ECLI:AT:OGH0002:2003:0040OB00013.03W.0325.000.

⁷ Ähnlich auch *Haybäck*, Judikatur-Entwicklung im österreichischen Markenrecht in: Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016 (2016), 155 (170 f).

„ernsthaft“, zu benutzen, wenn er ihre Eintragung nicht den Sanktionen einer fehlenden oder unzureichenden Benutzung aussetzen will.⁸ Dies gilt erst Recht für den Verletzungsstreit, in dem der Markeninhaber kostenpflichtig unterliegt.

IV. Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der mehr als fünfjährige Gebrauch der eingetragenen Gemeinschaftsmarke (nunmehr: Unionsmarke) CECCONIS für ein Nobelrestaurant im Stadtteil Mayfair von London und sonst nirgendwo (realiter) im Unionsgebiet für eine ernsthafte Markenbenutzung iSv Art 15 Abs 1 GMV/UMV nicht ausreicht, um ein Restaurant mit ident klingendem Namen in Salzburg untersagen zu können. Da nützt es auch nichts, wenn das Gourmetlokal der Klägerin prominente Ableger in der übrigen Welt der Feinschmecker (zB in Miami, Los Angeles oder Istanbul) hat.

⁸ Statt vieler *Eisenführ* in Eisenführ/Schennen, GMV³ (2010) Art 15 Rz 1.