

# TE OGH 2000/8/17 4Ob178/00f

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 17.08.2000

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden und durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei C\*\*\*\*\* Inc., \*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Gerhard Engin-Deniz und Dr. Christian Reimitz, Rechtsanwälte OEG in Wien, wider die beklagte Partei H\*\*\*\*\*gesellschaft mbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Prof. Dr. Alfred Haslinger und andere Rechtsanwälte in Linz, wegen Unterlassung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 460.000 S), infolge außerordentlichen Revisionsrekurses der Klägerin gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Linz als Rekursgericht vom 6. Juni 2000, GZ 4 R 69/00w-31, mit dem der Beschluss des Landesgerichts Steyr vom 13. März 2000, GZ 3 Cg 175/99g-25, bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

## Spruch

Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben.

Die Beschlüsse der Vorinstanzen werden dahin abgeändert, dass die Entscheidung wie folgt zu lauten hat:

"Einstweilige Verfügung

Zur Sicherung des Unterlassungsanspruchs der Klägerin wird der Beklagten bis zur Rechtskraft des über die Unterlassungsklage ergehenden Urteils verboten, "BOSS HUGO BOSS"-Brillen zu verkaufen und/oder zu bewerben, sofern diese Brillen nicht mit Zustimmung der Klägerin oder deren Abnehmerin im EWR-Raum in Verkehr gebracht worden sind.

Die Beklagte hat die Äußerungskosten endgültig selbst zu tragen."

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsmittelverfahrens vorläufig selbst zu tragen; die Beklagte hat die Kosten des Rechtsmittelverfahrens endgültig selbst zu tragen.

## Text

Begründung:

Die Hugo Boss AG mit Sitz in Deutschland ist Inhaberin der Wortmarken "HUGO BOSS", "BOSS HUGO BOSS" und "BOSS". Sie hat mit der Klägerin - einem Unternehmen, das Brillen erzeugt und vertreibt - am 28. 6./2.

7. 1996 einen Lizenzvertrag geschlossen, der auszugsweise wie folgt lautet:

"1. Lizenzerteilung

1.1. Vorbehaltlich der Bedingungen dieses Vertrags erteilt Hugo Boss dem Lizenznehmer hiedurch die exklusive, nicht übertragbare Lizenz, das Warenzeichen 'BOSS HUGO BOSS' zu verwenden, und das nicht exklusive Recht bzw die nicht exklusive Lizenz, das Warenzeichen und die Marke "HUGO BOSS" - wie in den Anhängen 1 und 2 zu diesem Vertrag ausgeführt - (nachstehend als die 'Marken' bezeichnet) für die Herstellung und den Vertrieb der Lizenzierten Produkte (gemäß nachstehender Definition) im Lizenzgebiet (wie nachstehend in Absatz 1.3 definiert) zu verwenden, und im Zusammenhang damit bzw vorbehaltlich der Bedingungen dieses Vertrags den Ruf und das Image von Hugo Boss und die Produkte von Hugo Boss zu verwenden.

Die Lizenz beinhaltet neben den Marken sämtliche geschützten Rechte im Zusammenhang mit den Lizenzierten Produkten und der Werbung für diese, unter anderem Urheberrechte und Ausstattung.

'Lizenzierte Produkte' bedeutet Herrenbrillen, einschließlich optische Brillen, Brillenfassungen, Brillen- bzw Sonnenbrillen etuis, jeweils auf Etiketten, Produktanhängern und/oder den Produkten selbst mit den Marken versehen.

'Exklusiv' bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Hugo Boss während der Vertragsdauer im Lizenzgebiet keine weiteren Lizenzen für die Herstellung und/oder den Vertrieb der Lizenzierten Produkte vergeben wird, und auch selbst keine Lizenzierten Produkte im Lizenzgebiet produzieren und/oder vertreiben wird. Ungeachtet des zuvor Gesagten, behält sich Hugo Boss das Recht vor, mit den Marken versehene lizenzierte Produkte in dem Ausmaß zu produzieren und/oder zu vertreiben, als Hugo Boss dies in gutem Glauben für erforderlich oder zweckdienlich hält, um seine Rechte an den Marken zu vervollkommen oder zu erhalten. In einem solchen Fall hat Hugo Boss dem Lizenznehmer seine Absicht zur Herstellung und/oder zum Vertrieb der Lizenzierten Produkte aus dem oben genannten Grund schriftlich im Voraus mitzuteilen. Außerdem kann keine der hierin enthaltenen Bestimmungen in irgendeiner Weise das Recht von Hugo Boss einschränken, die Lizenzierten Produkte unter den Marken HUGO HUGO BOSS, BALDESSARINI HUGO BOSS oder einer sonstigen Marke, welche die Wörter HUGO BOSS enthält, ausgenommen BOSS HUGO BOSS, zu produzieren und/oder zu vertreiben und/oder Lizenzen für eine solche Produktion und/oder einen solchen Vertrieb der Lizenzierten Produkte zu erteilen.

1.2 Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrags hat sich der Lizenznehmer bestens darum zu bemühen, alle Lizenzierten Produkte während der gesamten Vertragsdauer zu produzieren, zu vermarkten, zu bewerben, zu vertreiben und zu verkaufen.

1.3 Der Lizenznehmer wird die Marke weltweit einsetzen und aktiv Produktions- und Vermarktungsaktivitäten verfolgen.

1.4 Der Lizenznehmer verfügt über ein Recht der ersten Ablehnung, falls Hugo Boss beabsichtigt, eine HUGO HUGO BOSS-Lizenz für Herrenbrillen zu vergeben. Dieses Recht der ersten Ablehnung erlischt, wenn die Parteien nicht innerhalb von 60 Tagen, nachdem der Lizenznehmer Hugo Boss' Mitteilung der geplanten Lizenzvergabe erhalten hat, eine Vereinbarung über eine HUGO HUGO BOSS-Lizenz erzielen. Nach Erlöschen des Rechts der ersten Ablehnung steht es Hugo Boss frei, die fragliche Lizenz einem beliebigen Dritten zu erteilen.

## 2. Lizenzgebühr

..."

Die Klägerin beliefert im Europäischen Wirtschaftsraum nur die Unternehmen C\*\*\*\*\* GmbH Europe, C\*\*\*\*\* France, C\*\*\*\*\* UK Co Ltd. und C\*\*\*\*\* Italia SpA mit Brillenfassungen der Marke "BOSS HUGO BOSS". Abnehmer der C\*\*\*\*\* GmbH Europe sind die Firmen A\*\*\*\*\* H\*\*\*\*\* S.A., Griechenland, I\*\*\*\*\* s.l., Spanien, W\*\*\*\*\* s.a., Belgien, P\*\*\*\*\* a. s., Norwegen, O\*\*\*\*\* Lda., Portugal, I\*\*\*\*\* Corp., Finnland, B\*\*\*\*\* , Österreich, E\*\*\*\*\* , Island, T\*\*\*\*\* AB, Schweden und N\*\*\*\*\* A/S, Dänemark. Diese Unternehmen beliefern nur Einzelhändler mit Brillenfassungen der Marke "BOSS HUGO BOSS"; keines dieser Unternehmen hat die Beklagte beliefert. C\*\*\*\*\* France beliefert nur Einzelhändler in Frankreich, C\*\*\*\*\* UK Co. Ltd., nur Einzelhändler in Großbritannien und der Republik Irland, C\*\*\*\*\* Italia SpA nur Einzelhändler in Italien. Auch keines dieser Unternehmen war Lieferant der Beklagten.

Die Beklagte verkauft seit November 1998 Brillen der Marke "BOSS HUGO BOSS". Sie bezog von der Firma B\*\*\*\*\* in E\*\*\*\*\* mit Rechnungen vom 2. und 21. 12. 1998 917 und von der Firma M\*\*\*\*\* in K\*\*\*\*\* (Schweiz)

2.200 Brillenfassungen der Marke "BOSS HUGO BOSS". Die A\*\*\*\*\* GmbH in B\*\*\*\*\* (Bundesrepublik Deutschland) lieferte der Beklagten mit Rechnung vom 7. 10. 1998 707 Brillenfassungen und mit Rechnung vom 17. 11. 1998 569

Brillenfassungen, jeweils der Marke "BOSS HUGO BOSS". Die Beklagte zahlte für die Brillen einen Einkaufspreis von durchschnittlich 700 S pro Fassung. Die Brillenfassungen waren von der Klägerin nicht für den Verkauf im EWR bestimmt und wurden nicht mit ihrer Zustimmung oder der ihrer Abnehmer C\*\*\*\*\* GmbH Europe, C\*\*\*\*\* France, C\*\*\*\*\* UK Col. Ltd. und C\*\*\*\*\* Italia SpA im EWR in Verkehr gebracht.

Die Klägerin begehrt zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu untersagen, "BOSS HUGO BOSS"-Brillen zu verkaufen und/oder zu bewerben, sofern diese Brillen nicht mit Zustimmung der Klägerin oder deren Abnehmern im EWR-Raum in Verkehr gebracht worden sind. Die von der Beklagten vertriebenen Brillen seien außerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden. Als ausschließliche Lizenznehmerin der Hugo Boss AG sei die Klägerin berechtigt, den Markeneingriff zu verfolgen.

Die Beklagte beantragt, den Sicherungsantrag abzuweisen. Ihre Lieferanten hätten ihr versichert, dass die Brillen von der Klägerin innerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden seien. Die Beklagte könne den Vertriebsweg nicht zurückverfolgen, weil ihre Lieferanten keine Auskünfte erteilten. Die Klägerin sei nicht aktiv legitimiert; klagebefugt sei nur der Markeninhaber. Der Klägerin sei nach § 390 Abs 1 und 2 EO eine Sicherheitsleistung von 15,000.000 S aufzuerlegen. Durch ein Verkaufsverbot werde der Beklagten großer Schaden zugefügt. Die Beklagte beantragt, den Sicherungsantrag abzuweisen. Ihre Lieferanten hätten ihr versichert, dass die Brillen von der Klägerin innerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden seien. Die Beklagte könne den Vertriebsweg nicht zurückverfolgen, weil ihre Lieferanten keine Auskünfte erteilten. Die Klägerin sei nicht aktiv legitimiert; klagebefugt sei nur der Markeninhaber. Der Klägerin sei nach Paragraph 390, Absatz eins und 2 EO eine Sicherheitsleistung von 15,000.000 S aufzuerlegen. Durch ein Verkaufsverbot werde der Beklagten großer Schaden zugefügt.

Im ersten Rechtsgang erließ das Erstgericht die einstweilige Verfügung; das Rekursgericht hob diesen Beschluss auf und trug dem Erstgericht die neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung auf. Mit Beschluss vom 15. Februar 2000, 4 Ob 29/00v (ÖBl 2000, 178 - BOSS-Brillen), gab der Oberste Gerichtshof keinem der beiden Rekurse gegen den Beschluss des Rekursgerichts Folge.

Im zweiten Rechtsgang wies das Erstgericht den Sicherungsantrag ab. Die Klägerin habe zwar die Markenrechtsverletzung bescheinigt, sie sei jedoch nicht klagelegitimiert. Die Hugo Boss AG habe ihr nur das Recht eingeräumt, die Marke "BOSS HUGO BOSS" zu verwenden. Dem Lizenzvertrag sei nicht zu entnehmen, dass das Gebrauchsrecht mit Wirkung gegen Dritte übertragen worden wäre.

Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 260.000 S übersteige und der Revisionsrekurs an den Obersten Gerichtshof nicht zulässig sei. Dem Lizenzvertrag sei nicht zu entnehmen, dass der Klägerin ein ausschließliches Gebrauchsrecht mit Wirkung gegen Dritte übertragen worden wäre. Die vertragliche Einräumung einer "exklusiven" Lizenz reiche dafür nicht aus, weil sich die Lizenzgeberin vorbehalten habe, unter bestimmten Umständen auch selbst lizenzierte Produkte zu erzeugen und/oder zu vertreiben.

### **Rechtliche Beurteilung**

Der gegen diese Entscheidung gerichtete außerordentliche Revisionsrekurs der Klägerin ist zulässig, weil keine Rechtsprechung zur Frage besteht, ob eine die Klagebefugnis des Lizenznehmers begründende ausschließliche Lizenz vorliegt, wenn sich der Lizenzgeber vorbehält, das Markenrecht bei Eintritt bestimmter Umstände auch selbst zu nutzen; der Revisionsrekurs ist auch berechtigt.

In dem im vorliegenden Verfahren ergangenen Aufhebungsbeschluss zu 4 Ob 29/00v hat der erkennende Senat ausgesprochen, dass der Markeninhaber bei der Einräumung einer Lizenz grundsätzlich zwischen zwei Möglichkeiten wählen kann:

Der Markeninhaber kann sich darauf beschränken, dem Lizenznehmer den Gebrauch der Marke zu gestatten; die Gebrauchsüberlassung enthält weder eine dingliche Rechtsübertragung noch die Einräumung einer echten Nutzungsbefugnis. Die Vereinbarung hat nur schuldrechtliche Wirkungen. Sie bedeutet den Verzicht des Markeninhabers auf die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegen den Gestattungsempfänger, der sich gegen dennoch erhobene Ansprüche auf den Vertrag berufen kann (SZ 67/174 = ÖBl 1995, 159 - Slender You mwN). In einem solchen Fall ist der Lizenznehmer nicht berechtigt, gegen Dritte vorzugehen.

Der Lizenzgeber kann dem Lizenznehmer aber auch ein absolutes Recht einräumen, das die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen umfasst (Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht<sup>3</sup> § 42 Rz 18). In

diesem Sinn spricht die Entscheidung SZ 64/10 = EvBl 1991/83 = ÖBl 1991, 153 = RdW 1991, 263 = WBl 1991, 237 - Trennwand von einem quasi-dinglichen Benützungsrecht des Lizenznehmers; der Patentinhaber entäußere sich mit der Einräumung eines ausschließlichen Lizenzrechts mit Wirkung gegen Dritte seines Benützungsrechts. In einem solchen Fall ist der Lizenznehmer nicht bloß zur Klageführung ermächtigt, so dass keine Prozesstandschaft vorliegt, die mangels gesetzlicher Deckung unzulässig wäre (zur gewillkürten Prozesstandschaft s Fucik in Rechberger, ZPO\*\*2 vor § 1 Rz 4 mwN). Der Lizenzgeber kann dem Lizenznehmer aber auch ein absolutes Recht einräumen, das die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen umfasst (Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht 3 Paragraph 42, Rz 18). In diesem Sinn spricht die Entscheidung SZ 64/10 = EvBl 1991/83 = ÖBl 1991, 153 = RdW 1991, 263 = WBl 1991, 237 - Trennwand von einem quasi-dinglichen Benützungsrecht des Lizenznehmers; der Patentinhaber entäußere sich mit der Einräumung eines ausschließlichen Lizenzrechts mit Wirkung gegen Dritte seines Benützungsrechts. In einem solchen Fall ist der Lizenznehmer nicht bloß zur Klageführung ermächtigt, so dass keine Prozesstandschaft vorliegt, die mangels gesetzlicher Deckung unzulässig wäre (zur gewillkürten Prozesstandschaft s Fucik in Rechberger, ZPO\*\*2 vor Paragraph eins, Rz 4 mwN).

Wird dem Lizenznehmer im Lizenzvertrag ein ausschließliches Gebrauchsrecht mit Wirkung gegen Dritte übertragen, so kann er gegen Markenverletzungen vorgehen, ohne die Zustimmung des Markeninhabers zu benötigen. Die Einschränkung des § 30 Abs 3 dMarkenG, wonach der Lizenznehmer Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben kann, kennt das österreichische Markenschutzgesetz nicht. Wird dem Lizenznehmer im Lizenzvertrag ein ausschließliches Gebrauchsrecht mit Wirkung gegen Dritte übertragen, so kann er gegen Markenverletzungen vorgehen, ohne die Zustimmung des Markeninhabers zu benötigen. Die Einschränkung des Paragraph 30, Absatz 3, dMarkenG, wonach der Lizenznehmer Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben kann, kennt das österreichische Markenschutzgesetz nicht.

Für den österreichischen Rechtsbereich genügt es daher, wenn der Markeninhaber dem Lizenznehmer eine ausschließliche Lizenz einräumt. Einer besonderen Vereinbarung, dass dieser Lizenz auch "Wirkung gegen Dritte" zukomme, bedarf es nicht, weil die Wirkung gegen Dritte schon aus dem ausschließlichen Charakter der Lizenz folgt und ihre gesonderte Erwähnung nur dazu dient, die Ausschließlichkeit zu unterstreichen.

Die Klägerin hat bescheinigt, von der Hugo Boss AG "vorbehaltlich der Bedingungen dieses Vertrags" "die exklusive, nicht übertragbare Lizenz, das Warenzeichen und die Marke 'HUGO BOSS'" zu verwenden, eingeräumt erhalten zu haben. Gleichzeitig hat sich aber die Hugo Boss AG das Recht vorbehalten,

"mit den Marken versehene lizenzierte Produkte in dem Ausmaß zu produzieren und/oder zu vertreiben, als Hugo Boss dies in gutem Glauben für erforderlich oder zweckdienlich hält, um seine Rechte an den Marken zu vervollkommen oder zu erhalten. In einem solchen Fall hat Hugo Boss dem Lizenznehmer seine Absicht zur Herstellung und/oder zum Vertrieb der lizenzierten Produkte aus dem oben genannten Grund schriftlich im Voraus mitzuteilen...".

Die Vorinstanzen haben diese Bestimmung dahin verstanden, dass damit kein "ausschließliches Gebrauchsrecht mit Wirkung gegen Dritte übertragen" worden sei. Dem hält die Klägerin entgegen, dass diese Klausel das Lizenzrecht nicht einschränke, sondern den Lizenzgeber berechtere, in Zukunft ein Vertragsrecht des Lizenznehmers zu beschränken. Eine solche Änderungsklausel sei üblich.

Für diese Auslegung spricht, dass das Gebrauchsrecht des Lizenznehmers bis zur Ausübung des dem Lizenzgeber vorbehaltenen Rechts, die Marke unter bestimmten Voraussetzungen nach vorheriger Verständigung des Lizenznehmers auch selbst zu gebrauchen, nicht beschränkt ist. Solange diese Voraussetzungen nicht gegeben sind und der Lizenzgeber von seinem Vorbehalt keinen Gebrauch macht (machen kann), ist demnach der ausschließliche Charakter der Lizenz gewahrt.

Im vorliegenden Verfahren fehlt jeder Anhaltspunkt, dass die im Lizenzvertrag genannten Umstände eingetreten wären. Es ist daher davon auszugehen, dass die Klägerin eine ausschließliche Lizenz besitzt und daher berechtigt ist, selbst gegen Markenverletzer vorzugehen.

Dagegen spricht entgegen der Auffassung der Beklagten nicht, dass die Klägerin nur einzelne Bestimmungen des Lizenzvertrags vorgelegt hat, die keine Regelung der Klagebefugnis enthalten. Eine solchen Regelung liegt zwar für den deutschen, nicht aber auch für den österreichischen Rechtsbereich nahe, weil - wie oben dargelegt - der Lizenznehmer nach deutschem Recht nur mit Zustimmung des Markeninhabers gegen Markenverletzungen vorgehen kann (§ 30 Abs

3 dMarkenG). Wenn daher der im Münchner Vertragshandbuch (III/1 Abschnitt VIII/1) abgedruckte Mustervertrag für die Einräumung eines ausschließlichen Lizenzrechts eine Bestimmung enthält, die das Vorgehen bei einer Verletzung der Vertragsmarken durch Dritte (§ 11) regelt, so kann daraus für den österreichischen Rechtsbereich nicht geschlossen werden, dass der Lizenznehmer mangels Bescheinigung einer derartigen Regelung nicht klagebefugt wäre. Um die Klagebefugnis eines ausschließlichen Lizenznehmers nach österreichischem Recht auszuschließen, müsste - da das österreichische Recht es genügen lässt, dass eine ausschließliche Lizenz eingeräumt wurde - der Lizenzvertrag eine Bestimmung enthalten, wonach der Lizenznehmer nicht klagebefugt sei. Dass der Lizenzvertrag zwischen der Hugo Boss AG und der Klägerin eine derartige Bestimmung enthielte, behauptet die - insoweit behauptungs- und bescheinigungspflichtige - Beklagte nicht. Die Behauptungs- und Bescheinigungslast trifft die Beklagte, weil es sich dabei um eine das von der Klägerin bescheinigte Recht verneinende Tatsache handelt. Dagegen spricht entgegen der Auffassung der Beklagten nicht, dass die Klägerin nur einzelne Bestimmungen des Lizenzvertrags vorgelegt hat, die keine Regelung der Klagebefugnis enthalten. Eine solchen Regelung liegt zwar für den deutschen, nicht aber auch für den österreichischen Rechtsbereich nahe, weil - wie oben dargelegt - der Lizenznehmer nach deutschem Recht nur mit Zustimmung des Markeninhabers gegen Markenverletzungen vorgehen kann (Paragraph 30, Absatz 3, dMarkenG). Wenn daher der im Münchner Vertragshandbuch (III/1 Abschnitt VIII/1) abgedruckte Mustervertrag für die Einräumung eines ausschließlichen Lizenzrechts eine Bestimmung enthält, die das Vorgehen bei einer Verletzung der Vertragsmarken durch Dritte (Paragraph 11,) regelt, so kann daraus für den österreichischen Rechtsbereich nicht geschlossen werden, dass der Lizenznehmer mangels Bescheinigung einer derartigen Regelung nicht klagebefugt wäre. Um die Klagebefugnis eines ausschließlichen Lizenznehmers nach österreichischem Recht auszuschließen, müsste - da das österreichische Recht es genügen lässt, dass eine ausschließliche Lizenz eingeräumt wurde - der Lizenzvertrag eine Bestimmung enthalten, wonach der Lizenznehmer nicht klagebefugt sei. Dass der Lizenzvertrag zwischen der Hugo Boss AG und der Klägerin eine derartige Bestimmung enthielte, behauptet die - insoweit behauptungs- und bescheinigungspflichtige - Beklagte nicht. Die Behauptungs- und Bescheinigungslast trifft die Beklagte, weil es sich dabei um eine das von der Klägerin bescheinigte Recht verneinende Tatsache handelt.

Die Beklagte verweist aber darauf, dass sie wegen der gegenständlichen Markenverletzung auch von der Hugo Boss AG in Anspruch genommen wurde. Dies zeige, dass die Hugo Boss AG das ihr gegenüber Dritten zustehende Verbotsrecht gerade nicht an die Klägerin übertragen habe und dass ihr das Verbotsrecht daher weiterhin und ausschließlich zustehe.

Diesen Ausführungen liegt die irrige Annahme zugrunde, dass der Lizenznehmer gegen Markenverletzungen nur vorgehen könne, wenn ihm das "gegenüber Dritten zustehende Verbotsrecht" des Markeninhabers mit der Wirkung übertragen werde, dass der Markeninhaber nicht mehr klageberechtigt sei. Der ausschließliche Lizenznehmer ist - wie oben dargelegt - schon aufgrund seiner Stellung als Inhaber einer ausschließlichen Lizenz berechtigt, gegen Dritte vorzugehen. Seine Klagebefugnis schließt die des Markeninhabers nicht aus. Auch nach Einräumung einer ausschließlichen Lizenz bleibt der Lizenzgeber Inhaber des Markenrechts und ist damit befugt, Markenverletzungen zu verfolgen (s Fezer, Markenrecht\*\*2 § 30 Rz 31). Diesen Ausführungen liegt die irrige Annahme zugrunde, dass der Lizenznehmer gegen Markenverletzungen nur vorgehen könne, wenn ihm das "gegenüber Dritten zustehende Verbotsrecht" des Markeninhabers mit der Wirkung übertragen werde, dass der Markeninhaber nicht mehr klageberechtigt sei. Der ausschließliche Lizenznehmer ist - wie oben dargelegt - schon aufgrund seiner Stellung als Inhaber einer ausschließlichen Lizenz berechtigt, gegen Dritte vorzugehen. Seine Klagebefugnis schließt die des Markeninhabers nicht aus. Auch nach Einräumung einer ausschließlichen Lizenz bleibt der Lizenzgeber Inhaber des Markenrechts und ist damit befugt, Markenverletzungen zu verfolgen (s Fezer, Markenrecht\*\*2 Paragraph 30, Rz 31).

Ist die Klagelegitimation der Klägerin zu bejahen, so ist ihr Sicherungsantrag berechtigt, weil nunmehr, nach der Ergänzung des Verfahrens, feststeht, dass die verfahrensgegenständlichen Brillen nicht mit ihrer Zustimmung oder mit der ihrer Vertriebspartner im EWR in den Verkehr gebracht worden sind. Die Verfahrensergänzung hatte sich nach dem dem Erstgericht erteilten Auftrag auf die Vernehmung der Auskunftsperson Hermann E\*\*\*\*\* zu beschränken.

Der Vollzug der einstweiligen Verfügung war nicht von einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen, weil die Klägerin ihren Anspruch ausreichend bescheinigt hat und keine Umstände vorliegen, welche die Auferlegung einer Sicherheitsleistung nach § 390 Abs 2 EO rechtfertigten. Angesichts der seit Beginn des Verkaufs dieser Brillenfassungen im Jahre 1998 verstrichenen Zeit ist bei der von der Beklagten erworbenen Menge von nicht einmal 5.000 Stück nicht anzunehmen, dass die Beklagte noch über einen größeren Lagerbestand verfügte; die von ihr zu diesem Thema

namhaft gemachte (und auch vernommene) Auskunftsperson war nicht in der Lage, Angaben über die Verkaufszahlen zu machen. Der Vollzug der einstweiligen Verfügung war nicht von einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen, weil die Klägerin ihren Anspruch ausreichend bescheinigt hat und keine Umstände vorliegen, welche die Auferlegung einer Sicherheitsleistung nach Paragraph 390, Absatz 2, EO rechtfertigten. Angesichts der seit Beginn des Verkaufs dieser Brillenfassungen im Jahre 1998 verstrichenen Zeit ist bei der von der Beklagten erworbenen Menge von nicht einmal 5.000 Stück nicht anzunehmen, dass die Beklagte noch über einen größeren Lagerbestand verfügte; die von ihr zu diesem Thema namhaft gemachte (und auch vernommene) Auskunftsperson war nicht in der Lage, Angaben über die Verkaufszahlen zu machen.

Dem Revisionsrekurs war Folge zu geben.

Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf § 393 Abs 1 EO; jene über die Kosten der Beklagten auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm §§ 40, 50 ZPO. Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf Paragraph 393, Absatz eins, EO; jene über die Kosten der Beklagten auf Paragraphen 78,, 402 Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraphen 40,, 50 ZPO.

#### **Anmerkung**

E58972 04A01780

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

ECLI:AT:OGH0002:2000:0040OB00178.00F.0817.000

#### **Dokumentnummer**

JJT\_20000817\_OGH0002\_0040OB00178\_00F0000\_000

**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)