

# TE OGH 1999/7/13 4Ob310/98m

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 13.07.1999

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden, den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. N. V. O\*\*\*\*\* S. A., \*\*\*\*\*, 2. O\*\*\*\*\*, beide vertreten durch Dr. Christian Gassauer-Fleissner, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei T\*\*\*\*\* AG, \*\*\*\*\* vertreten durch Dr. Peter Kisler und DDr. Karl Pistotnik, Rechtsanwälte in Wien, wegen Einwilligung in die Löschung von Marken (Streitwert 2,000.000 S), infolge außerordentlicher Revision der klagenden Parteien gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien als Berufungsgericht vom 19. Juni 1998, GZ 5 R 67/98d-26, womit infolge Berufung der klagenden Parteien das Urteil des Landesgerichts Korneuburg vom 8. Jänner 1998, GZ 3 Cg 192/96k-17, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden, den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. N. römisch fünf. O\*\*\*\*\* S. A., \*\*\*\*\*, 2. O\*\*\*\*\*, beide vertreten durch Dr. Christian Gassauer-Fleissner, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei T\*\*\*\*\* AG, \*\*\*\*\* vertreten durch Dr. Peter Kisler und DDr. Karl Pistotnik, Rechtsanwälte in Wien, wegen Einwilligung in die Löschung von Marken (Streitwert 2,000.000 S), infolge außerordentlicher Revision der klagenden Parteien gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien als Berufungsgericht vom 19. Juni 1998, GZ 5 R 67/98d-26, womit infolge Berufung der klagenden Parteien das Urteil des Landesgerichts Korneuburg vom 8. Jänner 1998, GZ 3 Cg 192/96k-17, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

## Spruch

Der Revision wird Folge gegeben.

Die Urteile der Vorinstanzen werden dahin abgeändert, daß die Entscheidung zu lauten hat:

"Die beklagte Partei ist schuldig, in die Löschung der österreichischen Marke "Pinkplus" (Reg. Nr. 153365) und der internationalen Marke "Pinkplus" (Reg. Nr. 629607) einzuwilligen.

Die beklagte Partei ist weiters schuldig, den klagenden Parteien die mit 339.621,96 S bestimmten Kosten des Verfahrens aller drei Instanzen (darin 34.243,66 S USt und 134.160 S Barauslagen) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

## Text

Entscheidungsgründe:

Der O\*\*\*\*\* Konzern sowie der S\*\*\*\*\* Konzern sind weltweit führende Erzeuger von Isoliermaterialien. Hauptsitz des O\*\*\*\*\* Konzerns ist T\*\*\*\*\*, USA; die Zweitklägerin ist die "Konzernmutter". Die Erstklägerin ist eine Konzerntochter und vertreibt neben Isoliermaterialien auch Textilfasern und Plastikverstärkungen.

Der O\*\*\*\*\* Konzern entwickelte seit den 50er-Jahren, vor allem in den 80er- und 90er-Jahren, eine Werbestrategie für seine Produkte, die vor allem auf die Farbe Pink (= rosa) aufbaute. Dabei wurden einerseits die Erzeugnisse rosa eingefärbt; andererseits wurden Markennamen mit dem Bestandteil "Pink" eingetragen und verwendet. Schließlich wurde auch das Markenzeichen des rosaroten Panthers (pink Panther) für Erzeugnisse des Konzerns verwendet.

Der Markenname "Pinkplus" wurde erstmals am 1. 3. 1994 in den USA zur Eintragung - und zwar für ein vom O\*\*\*\*\* Konzern erntwickeltes Wärmeisolierungsprodukt - angemeldet; die Eintragung erfolgte am 5. 4. 1994 zugunsten des Markeninhabers O\*\*\*\*\* Technology Inc (Illinois Corporation). Danach meldete O\*\*\*\*\* Kanada Inc die gleiche Marke "Pinkplus" am 30. 7. 1993 in Kanada an; sie wurde am 25. 11. 1994 eingetragen. Die Marke "Pinkplus" wurde in der Folge in mehreren Ländern angemeldet und eingetragen, und zwar in Schweden (Anmeldung 7. 7. 1995, Eintragung 29. 3. 1996), in Finnland (Anmeldung 28. 6. 1995, Eintragung 5. 3. 1996), in Columbien (Eintragung 29. 5. 1996), in Costa Rica (Eintragung 20. 8. 1996) und in Puerto Rico (Eintragung 13. 10. 1995). Markeninhaber sind O\*\*\*\*\* Corporation, T\*\*\*\*\*, USA, O\*\*\*\*\* Corporation, D\*\*\*\*\*, USA oder O\*\*\*\*\* Technology Inc (Illinois Corporation).

Ungefähr seit 1992 gab es innerhalb des O\*\*\*\*\* Konzerns Überlegungen, verstärkt mit Eigenerzeugnissen auf dem europäischen Markt präsent zu sein und vermehrt in Europa zu investieren. Dies gab der Konzern sowohl in seinem öffentlich zugänglichen Jahresbericht 1992/1993 und in einem Factbook 1993 als auch in Presseerklärungen bekannt. Die Produktion, der Vertrieb und das Marketing der O\*\*\*\*\* Produktpalette sollte in Großbritannien die seit 1994 zum O\*\*\*\*\* Konzern gehörende P\*\*\*\*\* Ltd übernehmen; in Belgien und Kontinentaleuropa mit Ausnahme Skandinaviens sollte das die Erstklägerin tun.

Im September 1995 begann in Großbritannien die P\*\*\*\*\* Ltd, pinkfarbene Materialien des O\*\*\*\*\* Konzerns auf den Markt zu bringen, und zwar zunächst unter dem Markennamen "Superwrappink". Im Jahr 1996 wurde das Produkt und die Marke "Pinkplus" von der P\*\*\*\*\* Ltd in Großbritannien eingeführt und für sie registriert.

P\*\*\*\*\* Ltd und die Erstklägerin bzw der O\*\*\*\*\* Konzern vertreiben ihre Erzeugnisse auch in den kontinentaleuropäischen Staaten, dies jedoch nicht unter dem "Pink-Konzept", sondern mit einer gelben Färbung.

Die Erstklägerin ist bereits seit mehr als 30 Jahren Teil des O\*\*\*\*\* Konzerns; der Zweig für Dämmmaterialien besteht seit 1979. Schon damals gab es Überlegungen, rosafarbenes Material auf den Markt zu bringen; das wurde jedoch damals für Europa als nicht geeignet angesehen, so daß die Produkte schließlich in anderer Farbe hergestellt wurden. In den 90er-Jahren gab es innerhalb des O\*\*\*\*\* Konzerns Überlegungen, wonach die Erstklägerin, die für einen allfälligen Vertrieb in Österreich und im übrigen Kontinentaleuropa konzernintern zuständig wäre, mit dem rosafarbenen Konzept der Produktgestaltung auf den Markt gehen sollte; konkrete Pläne gab es jedoch noch nicht. Diese Überlegungen umfaßten auch die Einführung der Marke "Pinkplus" in Deutschland und Frankreich, nicht jedoch in Österreich. Für die Einführung der Marke "Pinkplus" in Österreich bzw Kontinentaleuropa mit Ausnahme Skandinaviens gab es noch keine konkreten Pläne und Vorbereitungen. Eine Entscheidung über die tatsächliche Einführung dieses Produkts gab es innerhalb des O\*\*\*\*\* Konzerns noch nicht.

Die Beklagte ist Teil des international tätigen S\*\*\*\*\* Konzerns, zu dem vor dem Erwerb durch den O\*\*\*\*\* Konzern auch die P\*\*\*\*\* Ltd, Großbritannien, gehörte. Die Beklagte stellt gleichfalls Isoliermaterial für den Hausbau - jedoch nicht in rosa Farbe - her. Am 6. 5. 1994 beantragte sie die Eintragung der Marke "Pinkplus" in Österreich; am 28. 6. 1994 erfolgte die Eintragung unter der Reg. Nr. 153365. Am 7. 12. 1994 wurde die gleiche Marke auf Antrag der Beklagten international unter der Reg. Nr. 629607 registriert.

Sowohl Österreich als auch Belgien sind Mitglieder des Madrider Markenabkommens.

Den vertretungsbefugten Organen der Beklagten war im Zeitpunkt der Eintragung der Marke "Pinkplus" sowohl die Marketingstrategie des O\*\*\*\*\* Konzerns außerhalb Europas als auch dessen Produkte und Marken bekannt. Sie wußte auch von der Absicht des O\*\*\*\*\* Konzerns, verstärkt auf dem europäischen Markt teilzunehmen.

Die natürliche Farbe von Isoliermaterial ist nicht rosa.

Mit der Behauptung, daß die Beklagte die Markenregistrierungen allein zu dem Zweck beantragt habe, die Markteinführung durch den O\*\*\*\*\* Konzern in Österreich und in anderen europäischen Staaten zu verhindern, bestehe doch aus der Sicht des Produktionsprozesses kein Grund, eine Marke "Pinkplus" zu nennen oder die Farbe

"Pink" bei den Produkten zu verwenden, daß also die Beklagte in sittenwidriger Behinderungsabsicht gehandelt habe, begehren die Klägerinnen, die Beklagten zur Einwilligung in die Löschung der österreichischen und der internationalen Marke "Pinkplus" zu verurteilen.

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens. Da die Erstklägerin keine Isoliermaterialien in Österreich vertreibe und die Zweitklägerin überhaupt keine Tätigkeit ausübe, die im Wettbewerb zur Beklagten stehe, fehle beiden Klägerinnen die Aktivlegitimation. Wort und Farbe "Pink" sei nicht charakteristisch für die Isoliermaterialien des O\*\*\*\*\* Konzerns. Die Klägerinnen produzierten für den europäischen Markt ausschließlich gelbe Produkte. Es sei nicht das Ziel der Beklagten gewesen, die Markteinführung von "Pinkplus" durch die Klägerinnen in Europa zu erschweren. Die Registrierung der österreichischen Marke "Pinkplus" sei vielmehr aufgrund eigener Überlegungen beantragt worden. Der S\*\*\*\*\* Konzern habe schon seit längerem in Europa pinkfarbene Isoliermaterialien erzeugt und vertrieben. Dieser Konzern habe daher in Ansehung der Fabrikation und des Verkaufs pinkfarbener Dämmstoffe in Kontinentaleuropa einen gesicherten Besitzstand. Wettbewerbswidriges Verhalten könne daher der Beklagten nicht angelastet werden.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Zusätzlich zu den eingangs wiedergegebenen Feststellungen führte es noch aus:

Es konnte nicht festgestellt werden, daß die Beklagte von einer Absicht des O\*\*\*\*\* Konzerns Kenntnis hatte, auch in den vom Madrider Markenabkommen umfaßten Staaten und vor allem in Österreich mit gerade dieser geschilderten Werbestrategie und diesen Produkten unter denselben Produktbezeichnungen und Farben tätig zu werden. Das trifft vor allem für die Einführung der Marke "Pinkplus" zu. Ebenso wenig konnte festgestellt werden, daß die österreichische und die internationale Marke "Pinkplus" zu dem Zweck angemeldet wurde, die Produkteinführung durch den O\*\*\*\*\* Konzern in Österreich und in anderen Mitgliedstaaten des Madrider Markenübereinkommens zu verhindern.

Rechtlich meinte der Erstrichter, daß die Eintragung einer Marke zu dem alleinigen Zweck, die Einführung eines Produkts durch einen Mitbewerber unter dem gleichen Markennamen zu verhindern, unlauterer Wettbewerb im Sinn des § 1 UWG wäre. Ein solcher Schädigungsvorsatz habe jedoch nicht festgestellt werden können. Auch wenn dieser für die Klägerinnen naturgemäß nur schwer zu beweisen sei und ihre Beweislast daher nicht überspannt werden könne, reiche doch der Hinweis, daß Konzerne dieser Größenordnung ihre Mitbewerber jedenfalls beobachteten und die Beklagte daher in Kenntnis der Absichten des O\*\*\*\*\* Konzerns gewesen sein müßte, hier nicht aus. Man könne von Mitbewerbern kein größeres Wissen verlangen als von den eigenen Konzernmitgliedern. Es hätte daher weiterer Anhaltspunkte dafür bedurft, eine Behinderungs- oder Schädigungsabsicht der Beklagten nachzuweisen. Es sei davon auszugehen, daß derjenige, der eine Marke im Markenregister anmeldet, das zu dem Zweck tue, die Verwendung der Marke für sich zu sichern und durch andere nicht berechnigte Mitbewerber zu verhindern. Dabei sei es unerheblich, ob der Anmelder die Marke aus eigenen Überlegungen schaffe oder ob er eine im Ausland erfolgreich angewendete Marke nunmehr für sich im Inland anmelde, solange dies nicht dazu diene, den geplanten Absatz des Konkurrenten unmöglich zu machen. Solange das nicht von den Klägerinnen bewiesen werden könne, sei davon auszugehen, daß die Beklagte die Anmeldung nicht wettbewerbswidrig vorgenommen habe. Über das Vorbringen der Klägerinnen hinaus sei jedoch nicht nur das bewußte Verhindern des Zutritts einer Ware zum Markt wettbewerbswidrig. Auch ohne Vorliegen einer entsprechenden Absicht könne ein Verhalten absatzhindernd und somit wettbewerbswidrig im Sinn des § 1 UWG sein, wenn der Mitbewerber zumindest sämtliche Umstände kenne, die zu dieser Absatzbehinderung führen würden. Gerade eine solche Kenntnis habe jedoch bei der Beklagten nicht festgestellt werden können. Rechtlich meinte der Erstrichter, daß die Eintragung einer Marke zu dem alleinigen Zweck, die Einführung eines Produkts durch einen Mitbewerber unter dem gleichen Markennamen zu verhindern, unlauterer Wettbewerb im Sinn des Paragraph eins, UWG wäre. Ein solcher Schädigungsvorsatz habe jedoch nicht festgestellt werden können. Auch wenn dieser für die Klägerinnen naturgemäß nur schwer zu beweisen sei und ihre Beweislast daher nicht überspannt werden könne, reiche doch der Hinweis, daß Konzerne dieser Größenordnung ihre Mitbewerber jedenfalls beobachteten und die Beklagte daher in Kenntnis der Absichten des O\*\*\*\*\* Konzerns gewesen sein müßte, hier nicht aus. Man könne von Mitbewerbern kein größeres Wissen verlangen als von den eigenen Konzernmitgliedern. Es hätte daher weiterer Anhaltspunkte dafür bedurft, eine Behinderungs- oder Schädigungsabsicht der Beklagten nachzuweisen. Es sei davon auszugehen, daß derjenige, der eine Marke im Markenregister anmeldet, das zu dem Zweck tue, die Verwendung der Marke für sich zu sichern und durch andere nicht berechnigte Mitbewerber zu verhindern. Dabei sei es unerheblich, ob der Anmelder die Marke aus eigenen Überlegungen schaffe oder ob er eine im Ausland erfolgreich angewendete

Marke nunmehr für sich im Inland anmelde, solange dies nicht dazu diene, den geplanten Absatz des Konkurrenten unmöglich zu machen. Solange das nicht von den Klägerinnen bewiesen werden könne, sei davon auszugehen, daß die Beklagte die Anmeldung nicht wettbewerbswidrig vorgenommen habe. Über das Vorbringen der Klägerinnen hinaus sei jedoch nicht nur das bewußte Verhindern des Zutritts einer Ware zum Markt wettbewerbswidrig. Auch ohne Vorliegen einer entsprechenden Absicht könne ein Verhalten absatzhindernd und somit wettbewerbswidrig im Sinn des Paragraph eins, UWG sein, wenn der Mitbewerber zumindest sämtliche Umstände kenne, die zu dieser Absatzbehinderung führen würden. Gerade eine solche Kenntnis habe jedoch bei der Beklagten nicht festgestellt werden können.

Die Einwendung der Beklagten, daß die Klägerinnen in keinem Wettbewerbsverhältnis zu ihr stünden, sei nur teilweise berechtigt. Das Anmelden und Halten von Marken sei eine Wettbewerbshandlung; auch die geplante Einführung eines Produkts auf dem Markt sei als Wettbewerb anzusehen. Auch wenn die Erstklägerin noch nicht konkret die Einführung der Marke "Pinkplus" geplant, sondern lediglich Gespräche darüber geführt habe, bestehe doch ein Wettbewerbsverhältnis zwischen ihr und der Beklagten. Durch die Eintragung der Marke werde der Erstklägerin die Möglichkeit genommen, mit ihrem Produkt unter dieser Marke auf den Markt zu kommen, so daß eine Konkretisierung ihrer Überlegungen von vornherein aussichtslos wäre. Auch die Verhinderung von Wettbewerbshandlungen eines Mitbewerbers bilde ein Verhalten im gegenseitigen Wettbewerb; ob dieses Verhalten unlauter sei, müsse von Fall zu Fall geprüft werden. Die Zweitklägerin stütze ihre Aktivlegitimation sowohl auf die Stellung als Muttergesellschaft des Konzerns als auch darauf, daß in ihrem Namen weltweit eine große Anzahl von Marken des Konzerns registriert würden. Nach den Feststellungen sei jedoch die Marke "Pinkplus" in den verschiedensten Ländern zwar eingetragen worden; Markeninhaber sei aber nicht die Zweitklägerin, sondern jeweils eine ihrer Tochtergesellschaften oder sogar Tochtergesellschaften der Erstklägerin. Es sei auch nicht zu erkennen, daß der Zweitklägerin aus anderen Gründen Rechte aus der Markeneintragung erwachsen seien. Allein daraus, daß sie Anteile an anderen Unternehmen des O\*\*\*\*\* Konzerns halte, stünden ihr nicht automatisch die Markenrechte der Tochtergesellschaften zu. Daß es ein übereinstimmendes Vorgehen der Konzernmitglieder gebe, liege im Sinn eines Konzerns; ein materielles Recht der Muttergesellschaft lasse sich jedoch allein daraus nicht ableiten. Der auf die §§ 1 und 15 UWG gestützte Anspruch sei daher zu verneinen. Andere Rechtsgrundlagen seien ebensowenig zu erkennen. Die Einwendung der Beklagten, daß die Klägerinnen in keinem Wettbewerbsverhältnis zu ihr stünden, sei nur teilweise berechtigt. Das Anmelden und Halten von Marken sei eine Wettbewerbshandlung; auch die geplante Einführung eines Produkts auf dem Markt sei als Wettbewerb anzusehen. Auch wenn die Erstklägerin noch nicht konkret die Einführung der Marke "Pinkplus" geplant, sondern lediglich Gespräche darüber geführt habe, bestehe doch ein Wettbewerbsverhältnis zwischen ihr und der Beklagten. Durch die Eintragung der Marke werde der Erstklägerin die Möglichkeit genommen, mit ihrem Produkt unter dieser Marke auf den Markt zu kommen, so daß eine Konkretisierung ihrer Überlegungen von vornherein aussichtslos wäre. Auch die Verhinderung von Wettbewerbshandlungen eines Mitbewerbers bilde ein Verhalten im gegenseitigen Wettbewerb; ob dieses Verhalten unlauter sei, müsse von Fall zu Fall geprüft werden. Die Zweitklägerin stütze ihre Aktivlegitimation sowohl auf die Stellung als Muttergesellschaft des Konzerns als auch darauf, daß in ihrem Namen weltweit eine große Anzahl von Marken des Konzerns registriert würden. Nach den Feststellungen sei jedoch die Marke "Pinkplus" in den verschiedensten Ländern zwar eingetragen worden; Markeninhaber sei aber nicht die Zweitklägerin, sondern jeweils eine ihrer Tochtergesellschaften oder sogar Tochtergesellschaften der Erstklägerin. Es sei auch nicht zu erkennen, daß der Zweitklägerin aus anderen Gründen Rechte aus der Markeneintragung erwachsen seien. Allein daraus, daß sie Anteile an anderen Unternehmen des O\*\*\*\*\* Konzerns halte, stünden ihr nicht automatisch die Markenrechte der Tochtergesellschaften zu. Daß es ein übereinstimmendes Vorgehen der Konzernmitglieder gebe, liege im Sinn eines Konzerns; ein materielles Recht der Muttergesellschaft lasse sich jedoch allein daraus nicht ableiten. Der auf die Paragraphen eins und 15 UWG gestützte Anspruch sei daher zu verneinen. Andere Rechtsgrundlagen seien ebensowenig zu erkennen.

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil und sprach aus, daß der Wert des Entscheidungsgegenstands 260.000 S übersteige und die ordentliche Revision nicht zulässig sei. Es übernahm die - im Berufungsverfahren allein gerügten - negativen Feststellungen des Ersturteils und billigte auch dessen rechtliche Beurteilung. Die Klägerinnen hätten auf dem maßgeblichen Markt in Österreich einen "wertvollen Besitzstand", an der umstrittenen Marke, also eine gewisse Verkehrsbekanntheit, nicht erlangt. Daß die bekämpften Markenmeldungen in Behinderungsabsicht geschehen seien, habe nicht festgestellt werden können. Daß die Beklagte ihre Marke nicht gebrauchte, zumal sie nie rosarote

Produkte erzeugt und vertrieben habe, begründe allein noch keinen Markenlöschungsanspruch der Klägerinnen. Nicht jeder Wettbewerb, der den Mitbewerber schädige oder verdränge, sei bereits ein sittenwidriger Behinderungswettbewerb.

### **Rechtliche Beurteilung**

Die gegen dieses Urteil erhobene außerordentliche Revision der Klägerinnen ist zulässig, weil ein gleichartiger Sachverhalt noch nicht Gegenstand der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs war; sie ist auch berechtigt.

Als sittenwidrig hat der Oberste Gerichtshof einen Markenrechtserwerb zunächst in den Fällen beurteilt, in denen der Erwerber - in welcher Weise auch immer - zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen, der das Zeichen schon gebraucht hat, verpflichtet ist und dessenungeachtet das Markenrecht an diesem oder einem ähnlichen Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren ohne Zustimmung des bisherigen Benützers erwirbt (ÖBl 1978, 67 - Thermo-Schutz-Roll; ÖBl 1983, 50 - Purocel; ÖBl 1996, 32 - Die Mooskirchner; ÖBl 1997, 289 - Health Mate; ecolex 1998, 147 - Spinnrad II; ähnlich OPM ÖBl 1994, 134 - Dr. Schnell). Aber auch der Versuch, den Hersteller - zu dem keine unmittelbaren vertraglichen Beziehungen bestanden - durch Registrierung einer Marke beim Vertrieb gleichartiger Erzeugnisse im Inland auszuschalten, wurde als sittenwidriges Erschleichen des Markenrechts erkannt (ÖBl 1997, 289 - Health Mate). In der Entscheidung ÖBl 1998, 229 - Nintendo sprach der Oberste Gerichtshof aus, daß der Markenerwerb vor allem auch dann gegen die guten Sitten im Sinn des § 1 UWG verstoßen kann, wenn damit der Zweck verfolgt wird, einen Mitbewerber in sittenwidriger Weise zu behindern. In diesem Fall hatte der Markenrechtsinhaber das Zeichen seiner Prozeßgegnerin - zu der er in keiner wie immer gearteten vertraglichen oder vorvertraglichen Beziehung gestanden war - für sich als Marke eintragen lassen, um den Vertrieb ihrer Waren in Österreich von seiner Zustimmung abhängig zu machen. Sittenwidriger Behinderungswettbewerb liege - so wurde ausgeführt - vor, wenn ein Unternehmer durch das Mittel der Behinderung des Konkurrenten zu erreichen suche, daß dieser Mitbewerber seine Leistung auf dem Markt nicht oder nicht mehr rein zur Geltung bringen könne. Dazu müßten die beanstandeten Maßnahmen nicht ausschließlich auf die Schädigung oder Vernichtung des Konkurrenten gerichtet sein; unlauterer Behinderungswettbewerb liege vielmehr schon dann vor, wenn eine bestimmte Wettbewerbshandlung, die an sich dem Begriff des Leistungswettbewerbs zu unterstellen und daher zunächst unbedenklich ist, durch das Hinzutreten besonderer Umstände im Einzelfall zu einer unmittelbar gegen den Mitbewerber gerichteten Behinderungsmaßnahme werde, die es dem Mitbewerber erschwere, wenn nicht überhaupt unmöglich mache, seine Leistungen auf dem Markt entsprechend zur Geltung zu bringen und damit für die Zukunft einen echten Leistungsvergleich ausschließe. Als sittenwidrig hat der Oberste Gerichtshof einen Markenrechtserwerb zunächst in den Fällen beurteilt, in denen der Erwerber - in welcher Weise auch immer - zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen, der das Zeichen schon gebraucht hat, verpflichtet ist und dessenungeachtet das Markenrecht an diesem oder einem ähnlichen Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren ohne Zustimmung des bisherigen Benützers erwirbt (ÖBl 1978, 67 - Thermo-Schutz-Roll; ÖBl 1983, 50 - Purocel; ÖBl 1996, 32 - Die Mooskirchner; ÖBl 1997, 289 - Health Mate; ecolex 1998, 147 - Spinnrad II; ähnlich OPM ÖBl 1994, 134 - Dr. Schnell). Aber auch der Versuch, den Hersteller - zu dem keine unmittelbaren vertraglichen Beziehungen bestanden - durch Registrierung einer Marke beim Vertrieb gleichartiger Erzeugnisse im Inland auszuschalten, wurde als sittenwidriges Erschleichen des Markenrechts erkannt (ÖBl 1997, 289 - Health Mate). In der Entscheidung ÖBl 1998, 229 - Nintendo sprach der Oberste Gerichtshof aus, daß der Markenerwerb vor allem auch dann gegen die guten Sitten im Sinn des Paragraph eins, UWG verstoßen kann, wenn damit der Zweck verfolgt wird, einen Mitbewerber in sittenwidriger Weise zu behindern. In diesem Fall hatte der Markenrechtsinhaber das Zeichen seiner Prozeßgegnerin - zu der er in keiner wie immer gearteten vertraglichen oder vorvertraglichen Beziehung gestanden war - für sich als Marke eintragen lassen, um den Vertrieb ihrer Waren in Österreich von seiner Zustimmung abhängig zu machen. Sittenwidriger Behinderungswettbewerb liege - so wurde ausgeführt - vor, wenn ein Unternehmer durch das Mittel der Behinderung des Konkurrenten zu erreichen suche, daß dieser Mitbewerber seine Leistung auf dem Markt nicht oder nicht mehr rein zur Geltung bringen könne. Dazu müßten die beanstandeten Maßnahmen nicht ausschließlich auf die Schädigung oder Vernichtung des Konkurrenten gerichtet sein; unlauterer Behinderungswettbewerb liege vielmehr schon dann vor, wenn eine bestimmte Wettbewerbshandlung, die an sich dem Begriff des Leistungswettbewerbs zu unterstellen und daher zunächst unbedenklich ist, durch das Hinzutreten besonderer Umstände im Einzelfall zu einer unmittelbar

gegen den Mitbewerber gerichteten Behinderungsmaßnahme werde, die es dem Mitbewerber erschwere, wenn nicht überhaupt unmöglich mache, seine Leistungen auf dem Markt entsprechend zur Geltung zu bringen und damit für die Zukunft einen echten Leistungsvergleich ausschließe.

In der Entscheidung EvBl 1998/157 = ecolex 1998, 646 (Schanda) - Thai classic schrieb der erkennende Senat diese Rechtsprechung fort und führte noch - im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH und der herrschenden Lehre in der Bundesrepublik Deutschland (Fezer, Markenrecht, Rz 25 zu § 50 dMarkenG mit Nachweisen aus der Rechtsprechung des BGH) - aus, daß die bloße Kenntnis der Vorbenutzung für sich allein die Sittenwidrigkeit des Markenrechtserwerbs noch nicht zu begründen vermöge; vielmehr müßten weitere die Sittenwidrigkeit begründenden Umstände hinzutreten. Solche könnten darin liegen, daß der Markenrechtserwerber ohne sachlich gerechtfertigten Grund die Absicht verfolgt, die Benützung eines fremden Kennzeichens, an dem der Vorbenützer einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt hat, zum Zweck seiner Behinderung zu stören (so auch Fezer aaO) oder sogar den Mitbewerber an einer weiteren Benützung des Kennzeichens für seine Leistungen zu hindern, um es ihm zu erschweren oder sogar unmöglich zu machen, seine Leistungen auf dem Markt entsprechend zur Geltung zu bringen. In diesem Fall bejahte der Oberste Gerichtshof zugunsten der dortigen Erstbeklagten eine gewisse Verkehrsbekanntheit, somit einen "wertvollen Besitzstand". In der Entscheidung EvBl 1998/157 = ecolex 1998, 646 (Schanda) - Thai classic schrieb der erkennende Senat diese Rechtsprechung fort und führte noch - im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH und der herrschenden Lehre in der Bundesrepublik Deutschland (Fezer, Markenrecht, Rz 25 zu Paragraph 50, dMarkenG mit Nachweisen aus der Rechtsprechung des BGH) - aus, daß die bloße Kenntnis der Vorbenutzung für sich allein die Sittenwidrigkeit des Markenrechtserwerbs noch nicht zu begründen vermöge; vielmehr müßten weitere die Sittenwidrigkeit begründenden Umstände hinzutreten. Solche könnten darin liegen, daß der Markenrechtserwerber ohne sachlich gerechtfertigten Grund die Absicht verfolgt, die Benützung eines fremden Kennzeichens, an dem der Vorbenützer einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt hat, zum Zweck seiner Behinderung zu stören (so auch Fezer aaO) oder sogar den Mitbewerber an einer weiteren Benützung des Kennzeichens für seine Leistungen zu hindern, um es ihm zu erschweren oder sogar unmöglich zu machen, seine Leistungen auf dem Markt entsprechend zur Geltung zu bringen. In diesem Fall bejahte der Oberste Gerichtshof zugunsten der dortigen Erstbeklagten eine gewisse Verkehrsbekanntheit, somit einen "wertvollen Besitzstand".

Damit hat der erkennende Senat aber nicht zum Ausdruck gebracht, daß nur unter solchen Voraussetzungen ein Markenrechtserwerb als sittenwidrig beurteilt werden könnte. Die Anmeldung und der Erwerb eines Kennzeichenrechts kann auch dann einen unzulässigen Behinderungswettbewerb nach § 1 UWG bedeuten, wenn ein schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenutzers an dem Kennzeichen nicht besteht, ist doch der Erwerb eines solchen Besitzstands keine notwendige Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen oder auch des deliktsrechtlichen Kennzeichenschutzes (Fezer aaO Rz 26). Auch der BGH hat als ausreichend für die Annahme eines sittenwidrigen Markenrechtserwerbs angesehen, daß eine Marke allein in der Absicht erworben wird, den Benutzer des Kennzeichens überhaupt zu behindern (Fezer aaO; BGH GRUR 1980, 110, 111 - TORCH; GRUR 1995, 117, 121 - NEUTREX). Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke kann schon dann wettbewerbswidrig sein, wenn der Anmelder beabsichtigt, eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören (Fezer aaO unter Hinweis auf OLG Hamburg GRUR 1995, 816, 817 - XTENSIONS). Das gleiche gilt auch dann, wenn ausländische Konkurrenz verhindert werden soll, ob nun der Werbewert eines nur im Ausland benutzten Kennzeichens im Inland schon einen schutzwürdigen Besitzstand bildet (BGH GRUR 1967, 298, 301 - Modess; Fezer aaO Rz 26). Damit hat der erkennende Senat aber nicht zum Ausdruck gebracht, daß nur unter solchen Voraussetzungen ein Markenrechtserwerb als sittenwidrig beurteilt werden könnte. Die Anmeldung und der Erwerb eines Kennzeichenrechts kann auch dann einen unzulässigen Behinderungswettbewerb nach Paragraph eins, UWG bedeuten, wenn ein schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenutzers an dem Kennzeichen nicht besteht, ist doch der Erwerb eines solchen Besitzstands keine notwendige Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen oder auch des deliktsrechtlichen Kennzeichenschutzes (Fezer aaO Rz 26). Auch der BGH hat als ausreichend für die Annahme eines sittenwidrigen Markenrechtserwerbs angesehen, daß eine Marke allein in der Absicht erworben wird, den Benutzer des Kennzeichens überhaupt zu behindern (Fezer aaO; BGH GRUR 1980, 110, 111 - TORCH; GRUR 1995, 117, 121 - NEUTREX). Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke kann schon dann wettbewerbswidrig sein, wenn der Anmelder beabsichtigt, eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören

(Fezer aaO unter Hinweis auf OLG Hamburg GRUR 1995, 816, 817 - XTENSIONS). Das gleiche gilt auch dann, wenn ausländische Konkurrenz verhindert werden soll, ob nun der Werbewert eines nur im Ausland benutzten Kennzeichens im Inland schon einen schutzwürdigen Besitzstand bildet (BGH GRUR 1967, 298, 301 - Modess; Fezer aaO Rz 27) oder ein schutzwürdiger Besitzstand fehlt (Fezer aaO Rz 28; BGH GRUR 1967, 304 - Siroset [Hefermehl]).

Eine sittenwidrige Wettbewerbsbehinderung hat nicht zur Voraussetzung, daß die Behinderungsabsicht der einzige Beweggrund des Anmelders ist; vielmehr genügt es, wenn es sich um ein wesentliches Motiv handelt (Fezer aaO Rz 26; BGH GRUR 1995, 117, 121 - NEUTREX).

Wendet man diese Grundsätze auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt an, dann ist das Verhalten der Beklagten als sittenwidrig zu beurteilen:

Die Beklagte kannte zur Zeit ihrer Markenmeldung die Marketingstrategie des O\*\*\*\*\* Konzerns und wußte, daß dieser auch auf den europäischen Markt drängte; ihr war insbesondere auch die Registrierung der Marke "Pinkplus" zugunsten von Konzernmitgliedern in verschiedensten Staaten der Welt bekannt. Die Beklagte selbst hat die Marke "Pinkplus" für ihre Produkte nicht gebraucht; es gibt auch keine Anzeichen, daß sie eine solche Verwendung beabsichtigt hätte.

Bei dieser Sachlage spricht die Vermutung dafür, daß sie mit ihren Markenmeldungen dem O\*\*\*\*\* Konzern, ihrem bedeutenden Mitbewerber, den Zutritt auf die Märkte der Staaten, für welche sie Markenschutz erwirkt hat, unmöglich machen oder doch erschweren wollte; andere nachvollziehbare Gründe für ihr Verhalten hat sie nicht vorgebracht. Daß der Konzern noch keine konkreten Absichten auf eine solche Ausweitung seiner Tätigkeit hatte, steht dem nicht entgegen, weil die Beklagte jedenfalls mit einer solchen Entwicklung rechnen konnte.

Spricht aber die Vermutung für eine bestimmte Absicht der Beklagten, dann ist es deren Sache, diese zu entkräften (vgl. Rechtsprechung zur Wettbewerbsabsicht, welche bei Mitbewerbern vermutet wird [stRspr ÖBl 1991, 21 - I Arch II uva]; zur Begünstigungsabsicht im Sinn des § 30 Abs 1 Z 3 KO, wonach der Beweis hiefür erbracht ist, wenn Tatsachen bewiesen werden, aus denen auf die Begünstigungsabsicht zu schließen ist [SZ 58/205 uva]). Spricht aber die Vermutung für eine bestimmte Absicht der Beklagten, dann ist es deren Sache, diese zu entkräften (vergleiche Rechtsprechung zur Wettbewerbsabsicht, welche bei Mitbewerbern vermutet wird [stRspr ÖBl 1991, 21 - römisch eins Arch römisch II uva]; zur Begünstigungsabsicht im Sinn des Paragraph 30, Absatz eins, Ziffer 3, KO, wonach der Beweis hiefür erbracht ist, wenn Tatsachen bewiesen werden, aus denen auf die Begünstigungsabsicht zu schließen ist [SZ 58/205 uva]).

Die Vorinstanzen haben nicht die Feststellung getroffen, daß die Beklagte keine Absicht gehabt hätte, den O\*\*\*\*\* Konzern zu behindern; sie haben sich vielmehr nur außerstande erklärt festzustellen, daß eine solche Absicht vorliege. Ein "non liquet" geht immer zu Lasten desjenigen, der einen Beweis zu erbringen hat, hier also zu Lasten der Beklagten.

Ist sohin aufgrund des festgestellten Sachverhalts davon auszugehen, daß die Beklagte ein Eindringen des O\*\*\*\*\* Konzerns auf den österreichischen Markt sowie auf die Märkte anderer europäischer Länder, für welche sie das Markenrecht erworben hat, unter Verwendung der auf der Farbe Pink aufbauenden Marketingstrategie und entsprechender Marken verhindern wollte, so hat sie sittenwidrig gehandelt und ist daher gemäß § 15 UWG verpflichtet, den von ihr herbeigeführten rechtswidrigen Zustand - die sittenwidrige Markeneintragung zu ihren Gunsten - zu beseitigen. Ist sohin aufgrund des festgestellten Sachverhalts davon auszugehen, daß die Beklagte ein Eindringen des O\*\*\*\*\* Konzerns auf den österreichischen Markt sowie auf die Märkte anderer europäischer Länder, für welche sie das Markenrecht erworben hat, unter Verwendung der auf der Farbe Pink aufbauenden Marketingstrategie und entsprechender Marken verhindern wollte, so hat sie sittenwidrig gehandelt und ist daher gemäß Paragraph 15, UWG verpflichtet, den von ihr herbeigeführten rechtswidrigen Zustand - die sittenwidrige Markeneintragung zu ihren Gunsten - zu beseitigen.

Entgegen der Meinung der Beklagten ist die Aktivlegitimation beider Klägerinnen zu bejahen:

Zur Klageführung wegen eines Verstoßes nach § 1 UWG ist - über die Mitbewerber nach § 14 Abs 1 UWG hinaus - grundsätzlich jeder berechtigt, der von einem tatbestandsmäßigen Verhalten unmittelbar betroffen ist (Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht 3 § 34 Rz 28 mwN aus der Rechtsprechung, insb. ÖBl 1994, 22 - System der Besten). Das trifft nicht nur auf die Erstklägerin zu, die in Europa tätig und Gegenstand von

konzerninternen Überlegungen ist, mit der Marke "Pinkplus" in verschiedenen europäischen Ländern aufzutreten. Sie ist in allererster Linie von der Sperrstrategie der Beklagten betroffen. Daß sie auch Mitbewerberin im Sinn des § 14 Abs 1 UWG ist, liegt auf der Hand. Zur Klageführung wegen eines Verstoßes nach Paragraph eins, UWG ist - über die Mitbewerber nach Paragraph 14, Absatz eins, UWG hinaus - grundsätzlich jeder berechtigt, der von einem tatbestandsmäßigen Verhalten unmittelbar betroffen ist (Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht<sup>3</sup> Paragraph 34, Rz 28 mwN aus der Rechtsprechung, insb ÖBl 1994, 22 - System der Besten). Das trifft nicht nur auf die Erstklägerin zu, die in Europa tätig und Gegenstand von konzerninternen Überlegungen ist, mit der Marke "Pinkplus" in verschiedenen europäischen Ländern aufzutreten. Sie ist in allererster Linie von der Sperrstrategie der Beklagten betroffen. Daß sie auch Mitbewerberin im Sinn des Paragraph 14, Absatz eins, UWG ist, liegt auf der Hand.

Aber auch die Zweitklägerin ist, ob sie nun schon irgendwo im eigenen Namen die Marke "Pinkplus" erworben hat oder zu erwerben beabsichtigt oder nicht, jedenfalls als "Konzernmutter" betroffen, liegt es doch in ihrem Interesse, daß ihre Marketingstrategie in allen Ländern der Welt angewendet werden kann. Ob sie nicht ohnehin auch Mitbewerberin der Beklagten im Sinn des § 14 UWG ist (vgl dazu ÖBl 1992, 35 - Haus K; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht<sup>20</sup> Rz 200 Einl UWG und Rz 12 zu § 13 UWG), braucht daher diesmal nicht untersucht zu werden. Aber auch die Zweitklägerin ist, ob sie nun schon irgendwo im eigenen Namen die Marke "Pinkplus" erworben hat oder zu erwerben beabsichtigt oder nicht, jedenfalls als "Konzernmutter" betroffen, liegt es doch in ihrem Interesse, daß ihre Marketingstrategie in allen Ländern der Welt angewendet werden kann. Ob sie nicht ohnehin auch Mitbewerberin der Beklagten im Sinn des Paragraph 14, UWG ist vergleiche dazu ÖBl 1992, 35 - Haus K; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht<sup>20</sup> Rz 200 Einl UWG und Rz 12 zu Paragraph 13, UWG), braucht daher diesmal nicht untersucht zu werden.

Aus diesen Erwägungen war in Abänderung der Entscheidung der Vorinstanzen dem Klagebegehren stattzugeben.

Der Ausspruch über die Kosten des Verfahrens erster Instanz gründet sich auf § 41 ZPO, jener über die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auf dieselbe Gesetzesstelle iVm § 50 Abs 1 ZPO. Da der Klagevertreter zwei Parteien vertreten hat, gebührt ihm entgegen der Meinung der Beklagten ein Streitgenossenzuschlag von 10 % (§ 15 lit a RATG). Der Verdienstsummenansatz nach TP 3B beträgt richtig 11.768 S; vom verzeichneten Kostenvorschuß von 19.000 S wurden nur 5.040 S verbraucht. Der Ausspruch über die Kosten des Verfahrens erster Instanz gründet sich auf Paragraph 41, ZPO, jener über die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auf dieselbe Gesetzesstelle in Verbindung mit Paragraph 50, Absatz eins, ZPO. Da der Klagevertreter zwei Parteien vertreten hat, gebührt ihm entgegen der Meinung der Beklagten ein Streitgenossenzuschlag von 10 % (Paragraph 15, Litera a, RATG). Der Verdienstsummenansatz nach TP 3B beträgt richtig 11.768 S; vom verzeichneten Kostenvorschuß von 19.000 S wurden nur 5.040 S verbraucht.

#### **Anmerkung**

E54859 04A03108

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

ECLI:AT:OGH0002:1999:0040OB00310.98M.0713.000

#### **Dokumentnummer**

JJT\_19990713\_OGH0002\_0040OB00310\_98M0000\_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)