

# TE OGH 1988/5/31 4Ob28/88

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 31.05.1988

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Prof.Dr. Friedl als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Gamerith, Dr. Kodek, Dr. Niederreiter und Dr. Redl als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei B\*\*\* Düngemittel-Produktionsgesellschaft mbH & Co KG, Gnas, Burgfried 125, vertreten durch Dr. Harald Hohenberg, Rechtsanwalt in Graz, wider die beklagte Partei Martin L\*\*\*, Kaufmann, Graz, Reintalweg 24, vertreten durch Dr. Franz Gölls, Rechtsanwalt in Graz, wegen Unterlassung (Streitwert S 350.000,-), infolge Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Graz als Berufungsgerichtes vom 26. Jänner 1988, GZ 5 R 247/87-20, womit infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Graz vom 9. Oktober 1987, GZ 6 Cg 36/87-14, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

## Spruch

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit S 11.901,45 bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens (darin S 1.081,95 Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen.

## Text

Entscheidungsgründe:

Dipl.Ing.Dr. Erich E\*\*\* entwickelte in den Jahren 1982 bis 1984 ein technisches Verfahren zur Verwertung von Hühnermist und pastösen Stoffen als Düngemittel. Er meldete dieses Verfahren beim Österreichischen Patentamt in Wien auf seinen Namen an; für Österreich wurde ihm das Patent auch erteilt.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 29. Dezember 1984 errichteten die in Gnas ansässige B\*\*\* Düngemittel-Produktionsgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesellschafterin sowie Josef H\*\*\*, Gislinde E\*\*\* und Dr. Irmgard H\*\*\* als Kommanditisten die klagende Kommanditgesellschaft, um die Verwertung des Patentes in ganz Österreich in Angriff zu nehmen. Mit dem Lizenzund know-how-Vertrag vom 29. Dezember 1984 übertrug Dr. Erich E\*\*\* der Klägerin exklusiv die Lizenz zur Erzeugung von Düngemitteln nach seinem Verfahren für Österreich; er behielt sich ausdrücklich das Recht vor, diese Lizenz im Ausland zu vergeben und dort den Namen des Produktes unter der Bedingung zu verwenden, daß Exporte nach Österreich nur über den österreichischen Exklusivlizenznnehmer erfolgen dürfen. Die Klägerin übernahm die Errichtung der großtechnischen Versuchsanlage in Gnas sowie das Recht, die Lizenz in Österreich weiterzugeben.

Der Name "B\*\*\*" war bei der Firmengründung von den Gesellschaftern in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater Dr. Hans M\*\*\* ohne Zutun des Beklagten erfunden worden. Dr. Erich E\*\*\* führte den Beklagten, den er von früher als guten Marketing-Fachmann kannte, bei den Gesellschaftern der Klägerin ein, um das Marketing des Produktes "B\*\*\*" vorzubereiten. Der Beklagte entwickelte dann die Buchstabenfolge "M\*\*\*" für dieses technische Verfahren und das

Design des Stempels, der auf Prospekten angebracht ist. Er erhielt von der Klägerin den Auftrag, eine Studie über die Vermarktung des patentierten M\*\*\*-Verfahrens und des in diesem Verfahren hergestellten Endproduktes, das unter der Markenbezeichnung "B\*\*\*" vertrieben wird, zu erstellen. Ferner sollte er eine Wort-Bild-Marke mit dem Namen "B\*\*\*" entwickeln und so für eine marktgerechte Prospekt- und Sachgestaltung sorgen. Zum Namen "B\*\*\*" hat der Beklagte nichts beigetragen; der Name wurde ihm von der Klägerin nur mitgeteilt. Der Beklagte kam dem Auftrag der Klägerin nach und erarbeitete eine umfangreiche Marketing-Studie unter dem Titel "B\*\*\*äsentation" sowie den Entwurf eines Prospektes. Von diesen Arbeiten informierte er laufend die Gesellschafter der Klägerin, denen er am 6. September 1985 seine ersten werbographischen Ideen vorstellt; dabei wurde eine Übereinkunft darüber erzielt, das Produkt "B\*\*\*" vorerst nur in Säcken zu 25 kg und zu 4 kg zu verpacken.

Am 15. November 1985 stellte der Beklagte seine Marketing-Studie allen Gesellschaftern vor; die Studie wurde genauestens durchgesprochen. Der Beklagte hatte in der Studie vorgeschlagen, die Wortmarke "B\*\*\*" in eine Wort-Bild-Marke mit dem auf Seite 93 der Studie abgedruckten Design abzuändern; ferner sollte klargestellt werden, daß das durch das M\*\*\*-Verfahren hergestellte Produkt diese Wort-Bild-Marke mit dem zusätzlichen M\*\*\*-Stempel tragen müsse. Auf Anregung des Beklagten wollte die BPV-Handelsgesellschaft mbH in Graz von der Klägerin den Exklusivvertrieb des Produktes "B\*\*\*" in Österreich übernehmen. Der Geschäftsführer dieser Gesellschaft, Walter P\*\*\*, setzte sich mit dem Geschäftsführer der Klägerin, Josef H\*\*\*, in Verbindung. In der Folge kaufte die BPV bei der Klägerin 20 Tonnen "B\*\*\*" und verkaufte es weiter; zu einem weiteren Geschäftsabschluß kam es nicht. Das Angebot der Firma BPV, das Produkt "B\*\*\*" und die technischen Anlagen zu seiner Herstellung exklusiv in Österreich zu vertreiben, wurde von der Klägerin abgelehnt. Im Oktober 1986 wurde die "M\*\*\*-Marketing & Consulting Company Lorinser-Pestitschek-Jonkisch" als Gesellschaft bürgerlichen Rechtes gegründet; ihr Gegenstand ist die Verwertung und Vermarktung des M\*\*\*-Verfahrens und des damit erzeugten Produktes "B\*\*\*" im Ausland. Hierfür wurde die Information, "M\*\*\*-Process" in englischer Sprache entwickelt und auch ein Prospekt in englischer Sprache verwendet.

Am 9. September 1986 meldete der Beklagte zu AM 2873/86 des Österreichischen Patentamtes beim Markenregister die Marke "B\*\*\*" als Wort-Bild-Marke in den Klassen 1, 7 und 31 - die der Tätigkeit der Klägerin entsprechen - im eigenen Namen an. Die Klägerin, welche am 28. August 1985 in das Handelsregister des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Graz zu A-Nr. 174 Feldbach eingetragen worden war und Produkte unter dem Namen "B\*\*\*" vertrieb, meldete am 17. Oktober 1986 ihrerseits die Wortmarke "B\*\*\*" zu AM 3336/86 des Österreichischen Patentamtes an und stellte am 30. April 1987 den Antrag auf Löschung der mittlerweile zugunsten des Beklagten eingetragenen Wortbildmarke Nr. 115 774 "B\*\*\*".

Mit der Behauptung, daß der Beklagte durch die Markenanmeldung eindeutig seinen Willen zu erkennen gegeben habe, die Marke "B\*\*\*" im geschäftlichen Verkehr beim Vertrieb und beim Anbieten von Waren der Klassen 1, 7 und 31 zu verwenden, begeht die Klägerin, den Beklagten schuldig zu erkennen, es zu unterlassen, die Buchstabenfolge "B\*\*\*" im geschäftlichen Verkehr für das Anbieten oder den Vertrieb von Waren der genannten Warenklassen der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für Fabriks- oder Handelsmarken zu verwenden (ON 5 und 6). Der Beklagte habe sie - im Zuge des Prozesses - mit Schreiben vom 22. Dezember 1986 aufgefordert, ab sofort die Verwendung der beiden Marken "B\*\*\*" und "M\*\*\*" zu unterlassen; auch dies sei als Vorbereitungshandlung für unmittelbar bevorstehende Eingriffe in die Rechte der Klägerin zu werten. Der Beklagte habe in Prospekten, die unter seinem Namen erschienen seien, den Namen "B\*\*\*" für die Produkte der Klägerin verwendet. Herausgeberin der Informationsmappe, in der ein Prospekt mit der Aufschrift "B\*\*\*" enthalten sei, sei zwar eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes, der aber auch der Beklagte angehöre; er habe daher für die Handlungsweise der Gesellschaft einzustehen. Der Beklagte habe auch widerrechtlich Prospekte der Klägerin nachdrucken lassen. Der Beklagte beantragte die Abweisung des Klagebegehrens. Er habe die Wortbildmarke niemals für seine Zwecke in Österreich verwendet und beabsichtige dies auch in Zukunft nicht zu tun. Er habe durch die Anmeldung der Marke zur Registrierung lediglich sein geistiges Eigentum schützen wollen.

Der Erstrichter wies das Klagebegehr ab. Er stellte zusätzlich zu dem eingangs wiedergegebenen Sachverhalt noch fest:

Bei der Besprechung vom 15. November 1985 war allen Teilnehmern klar, daß der Beklagte die Wort-Bild-Marke "B\*\*\*" anmelden werde. Auch der geschäftsführende Gesellschafter der Klägerin, Josef H\*\*\*, stimmte dem ausdrücklich zu, zumal damals schon bekannt war, daß Dr. Erich E\*\*\* dem Beklagten den Auslandsvertrieb des Produktes "B\*\*\*" zugesagt hatte.

Der Beklagte hat die Wortbildmarke "B\*\*\*" im Inland nie für eigene Zwecke im geschäftlichen Verkehr verwendet.

Rechtlich meinte der Erstrichter, dem Klagebegehr sei im Hinblick auf die Zustimmung des Geschäftsführers der Klägerin zum Antrag des Beklagten auf Registrierung der Marke die Grundlage entzogen. Dazu komme noch, daß jede vorbeugende Unterlassungsklage ein Zu widerhandeln und die Gefahr künftigen Zu widerhandelns voraussetze; davon könne hier keine Rede sein.

Das Gericht zweiter Instanz bestätigte das angefochtene Urteil und sprach aus, daß der Wert des Streitgegenstandes, über den es entschieden habe, S 300.000,- übersteige. Es übernahm die Feststellungen des Erstrichters mit Ausnahme jener über die Zustimmung des Geschäftsführers der Klägerin, Josef H\*\*\*, zur Markenanmeldung des Beklagten, als das Ergebnis einer unbedenklichen Beweiswürdigung. Insbesondere billigte es die Feststellung, daß der Beklagte das Wort "B\*\*\*" nie in Österreich zu geschäftlichen Zwecken für sich verwendet habe. Daß in dem vom Beklagten versandten Prospekt das Wort "B\*\*\*" vorgekommen sei, gehe aus den Beweisergebnissen nicht hervor; die Ausfolgung eines "B\*\*\*"-Prospektes durch den Praktikanten der Firma P\*\*\*, Josef L\*\*\* (ON 10 S. 47), sei nur irrtümlich erfolgt. Nach teilweiser Beweiswiederholung stellte das Berufungsgericht fest:

Der Beklagte informierte Josef H\*\*\* nicht, daß er die Registrierung der Wort-Bild-Marke "B\*\*\*" auf seinen Namen veranlassen werde. Als am 15. November 1985 mit den übrigen Gesellschaftern der Klägerin die Seite 93 der Marketingstudie mit dem abgedruckten Design der Wort-Bild-Marke "B\*\*\*" besprochen wurde, war Josef H\*\*\* nicht mehr anwesend. Zu der Zeit, da der Beklagte diese Marke registrieren ließ, bestanden bereits Zerwürfnisse zwischen ihm und Josef H\*\*\*.

Mit dem Schreiben vom 22. Dezember 1986 beabsichtigte der Beklagte nicht, die strittige Buchstabenfolge für sich in Österreich zu verwenden oder deren Verwendung sicherzustellen.

Rechtlich führte das Gericht zweiter Instanz aus:

Der Klägerin sei der Nachweis einer mißbräuchlichen Verwendung des Wortes "B\*\*\*" durch den Beklagten in Österreich nicht gelungen. Auch bloße Vorbereitungshandlungen eines Konkurrenten könnten einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch rechtfertigen, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen die konkrete Besorgnis einer unmittelbar bevorstehenden Rechtsverletzung begründet sei; diese Voraussetzung habe der Kläger zu beweisen. Die Registrierung der Wort-Bild-Marke B\*\*\* auf den Namen des Beklagten begründe für sich allein, auch im Zusammenhang mit dem Schreiben vom 22. Dezember 1986, noch keine solche konkrete Besorgnis für das Bevorstehen wettbewerbswidriger Handlungen des Beklagten. Da der Beklagte zum Gebrauch dieser Wortfolge im Ausland berechtigt sei, könne aus der Markenregistrierung noch nicht zwingend auf eine wettbewerbswidrige Absicht im Inland geschlossen werden, wenn er ausschließlich für das Ausland bestimmte Unterlagen vorbereite. Der Beklagte betreibe weder selbst noch als Teilhaber eines Unternehmens die Erzeugung von Düngemitteln. Die M\*\*\*-Marketing & Consulting Company Lorincer-Pestitschek-Jonkisch befasse sich mit der Verwertung und Vermarktung des M\*\*\*-Verfahrens und des damit erzeugten Produktes "B\*\*\*" im Ausland. Ein Wettbewerbsverhältnis zwischen der Klägerin und diesem Unternehmen sei nicht erkennbar. Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der Klägerin wegen Aktenwidrigkeit und unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, die angefochtene Entscheidung dahin abzuändern, daß dem Klagebegehr stattgegeben werde; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Der Beklagte beantragt, der Revision nicht Folge zu geben.

### **Rechtliche Beurteilung**

Die Revision ist nicht berechtigt.

Die geltend gemachte Aktenwidrigkeit liegt nicht vor § 510 Abs 3 ZPO).

Auch der Rechtsrüge der Klägerin kann kein Erfolg beschieden sein: Die Klägerin läßt, vor allem in ihren Revisionsausführungen, klar erkennen, daß ihr Begehr nur darauf gerichtet ist, dem Beklagten die Verwendung der Buchstabenfolge "B\*\*\*" beim Anbieten oder beim Vertrieb bestimmter Waren im Inland zu untersagen. Der Beklagte vertreibt aber in Österreich keine Waren unter der Bezeichnung "B\*\*\*"; auch die Gesellschaft bürgerlichen Rechtes, an der er beteiligt ist, befaßt sich nur mit der Verwertung und Vermarktung des M\*\*\*-Verfahrens und des Produktes "B\*\*\*" im Ausland. Auf diesen Umstand gründet sich die Feststellung der Vorinstanzen, daß der Beklagte die Wort-Bild-Marke "B\*\*\*" im Inland nie für eigene Zwecke im geschäftlichen Verkehr verwendet hat. Das Gericht zweiter Instanz hat allerdings - in Erweiterung der erstrichterlichen Feststellungen - als erwiesen angenommen, daß Josef L\*\*\* - ein

Praktikant der "Firma Pestitschek" (S. 47) - dem Landwirt Emmerich H\*\*\* irrtümlich die für die Auslandswerbung der bürgerlichen Gesellschaft, an der der Beklagte beteiligt ist, vorgesehene Mappe mit "B\*\*\*"-Prospekten ausgefolgt hat. Die Frage, ob damit im Betrieb des Beklagten (§ 18 UWG) eine Ware der Warenklasse 1, 7 oder 31 unter Verwendung der Buchstabenfolge "B\*\*\*" im Inland angeboten wurde, bedarf aber keiner Untersuchung, weil der Unterlassungsanspruch der Klägerin in jedem Fall zu verneinen ist:

Solange eine Gesetzesverletzung noch nicht erfolgt ist, kann ein Anspruch auf Unterlassung nur dann geltend gemacht werden, wenn die Gesetzesverletzung drohend bevorsteht (Hohenecker-Friedl 85;

Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbsrecht 15 Rz 254 und 257 EinlUWG;

Schönherr, Grundriß, Rz 505; ÖBI 1976, 67; ÖBI 1978, 102;

ÖBI 1981, 132 u.a.). Demnach können im Einzelfall auch schon bloße Vorbereitungshandlungen einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch rechtfertigen, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen die konkrete Besorgnis einer unmittelbar bevorstehenden Rechtsverletzung begründet ist. Ob diese Voraussetzung vorliegt, ist nach den objektiven Gegebenheiten bei Schluß der Verhandlung erster Instanz zu beurteilen; auf die subjektive Sicht des betroffenen Mitbewerbers kommt es - im Gegensatz zur Meinung der Klägerin - nicht an.

Die Anmeldung der Wort-Bild-Marke "B\*\*\*" durch den Beklagten rechtfertigte nicht die Besorgnis, es drohe unmittelbar ein Vertrieb von Waren unter dieser Marke durch den Beklagten. Auch nach der MSchG-Novelle 1977 gilt in Österreich nicht das reine Gebrauchsprinzip, wonach für die Erwerbung und Erhaltung des Markenschutzes der tatsächliche Gebrauch des Zeichens erforderlich wäre; vielmehr gilt das Prinzip des aufgeschobenen Gebrauchszwanges:

Die Löschung einer seit mindestens 5 Jahren registrierten Marke kann nur dann begehrt werden, wenn sie innerhalb der letzten 5 Jahre vor Überreichung des Löschungsantrages im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten in angemessenem Umfang kennzeichnmäßig gebraucht wurde, es sei denn, daß der Markeninhaber den Nichtgebrauch rechtfertigen kann (§ 33 a MSchG). Aus der bloßen Markenanmeldung des Beklagten kann somit nicht zwingend darauf geschlossen werden, daß er demnächst die Marke im inländischen Geschäftsverkehr verwenden wolle.

Aber auch das Schreiben des Beklagenvertreters vom 22. Dezember 1986, Beilage C, mit dem er - in Erwiderung auf die vorliegende Klage - die Klägerin aufgefordert hat, ab sofort die Verwendung der Wort-Bild-Marke "B\*\*\*" sowie der Marke "M\*\*\*" zu unterlassen, entsprang - nach den Feststellungen des Berufungsgerichtes - nicht der Absicht des Beklagten im Inland die Buchstabenfolge "B\*\*\*" zu verwenden. Da die Ausfolgung eines für das Ausland bestimmten, den Namen "B\*\*\*" enthaltenden Prospektes nicht mit Wissen und Willen des Beklagten erfolgt ist, kann auch daraus nicht auf seine Absicht geschlossen werden, er werde in unmittelbarer Zukunft Waren unter dieser Bezeichnung in Österreich anbieten und/oder vertreiben.

Sieht man aber in der Aushändigung des Prospektes mit der Bezeichnung "B\*\*\*" an Emmerich H\*\*\* schon eine im Inland begangene Verletzung des Namensrechtes der Klägerin (§ 9 Abs 1 UWG; § 43 ABGB), dann wäre der Unterlassungsanspruch der Klägerin gleichfalls nur dann berechtigt, wenn die ernsthafte Besorgnis bestünde, der Beklagte werde weitere Störungshandlungen vornehmen (Hohenecker-Friedl 86; ÖBI 1973, 90 u.v.a.). Im Fall einer Zu widerhandlung spricht allerdings die Vermutung immer dafür, daß derjenige, der bereits eine unlautere Wettbewerbshandlung begangen hat, zur Begehung weiterer derartiger Eingriffe geneigt sein wird; Sache des Täters ist es, diese Vermutung zu widerlegen (Hohenecker-Friedl aaO; ÖBI 1981, 45; ÖBI 1982, 102 u.v.a.). Das ist dem Beklagten im vorliegenden Fall gelungen: Das Gericht zweiter Instanz hat die Behauptung des Beklagten, der mehrfach erwähnte Prospekt sei ohne sein Wissen und seinen Willen durch den Praktikanten Josef L\*\*\* irrtümlich ausgefolgt worden (ON 9 und 10), als erwiesen angenommen. Daß sich im Betrieb des Beklagten ein gleichartiges Versehen noch einmal wiederholen könnte, ist äußerst unwahrscheinlich. Daher wäre auch dann, wenn man in dieser Handlung Josef L\*\*\* überhaupt ein Anbieten von Waren unter der Bezeichnung "B\*\*\*" durch den Beklagten im Inland erblicken wollte, die Wiederholungsgefahr zu verneinen.

Diese Erwägungen führten zur Bestätigung des angefochtenen Urteils.

Der Ausspruch über die Kosten des Revisionsverfahrens gründet sich auf die §§ 41, 50 ZPO.

**Anmerkung**

E14424

**European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:1988:0040OB00028.88.0531.000

**Dokumentnummer**

JJT\_19880531\_OGH0002\_0040OB00028\_8800000\_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)