

# TE OGH 1987/1/27 40b310/86 (40b311/86)

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 27.01.1987

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Resch als Vorsitzenden und durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Prof.Dr. Friedl sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Kuderna, Dr. Gamerith und Dr. Maier als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1./ E\*\*\* DE B\*\*\* EN C\*\*\*, Naamloze

vennootschap, Aalst, Industriepark-Wijngaardveld, Belgien, 2./ R\*\*\*

V\*\*\* G\*\*\* M.B.H., Thaleischweiler-Fröschen,

Bundesrepublik Deutschland, 3./ R\*\*\* S\*\*\*

G\*\*\* M.B.H., Wien 19., Silbergasse 19, alle vertreten durch Dr. Ernst Schmerschneider, Dr. Hilbert Aubauer, Dr. Peter Berenthalmy und Dr. Karl Fritsche, Rechtsanwälte in Wien, wider die beklagte Partei R\*\*\* S\*\*\* G\*\*\* M.B.H., Graz, Unterer

Plattenweg 21, vertreten durch Dr. Gerhard Benn-Ibler, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren S 50.000,-) infolge Revisionsrekurses der klagenden Parteien zu 2. und 3. gegen den Beschluß des Oberlandesgerichtes Graz als Rekursgerichtes vom 5. Dezember 1985, GZ. 7 R 128,129/85-17, womit der Beschluß des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Graz vom 31. Mai 1985, GZ. 9 Cg 106/85-10, teilweise abgeändert wurde, folgenden

Beschluß

gefaßt:

## Spruch

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Zweitklägerin und die Drittklägerin sind schuldig, der Beklagten die mit S 3.112,73 (darin S 282,98 Umsatzsteuer) bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen.

## Text

Begründung:

Die Erstklägerin - eine internationale im Schuhgroßhandel tätige Handelsgesellschaft nach belgischem Recht - vertreibt die von ihr erzeugten Produkte europaweit unter der Bezeichnung "R\*\*\*". Sie ist Inhaberin der für Waren der Klasse 25 ("Schuhe") hinterlegten internationalen Wortmarke Nr. 452.101 "R\*\*\*", welche seit dem 20.6.1980 auch in Österreich Schutz genießt (Beilage A). Die Zweitklägerin, eine GmbH mit dem Sitz in Thaleischweiler-Fröschen (Bundesrepublik

Deutschland), ist der größte Schuhversandhändler der Bundesrepublik Deutschland und als solcher allen fachlich interessierten beteiligten Verkehrskreisen bekannt. Sie hat mit Gesellschaftsvertrag vom 26.9.1984 eine österreichische Tochtergesellschaft mit der Firma "R\*\*\* S\*\*\* G\*\*\* MBH" und dem Sitz in Wien (Drittklägerin) gegründet, welche am 21.11.1984 zu HRB 32.969 in das Handelsregister Wien eingetragen wurde. Gegenstand dieser Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere der Versand und der Einzelhandel mit Schuhen (Beilage E).

Die Beklagte "R\*\*\* S\*\*\* G\*\*\* MBH" mit dem Sitz

in Graz wurde mit Vertrag vom 19.10.1984 gegründet und am 30.10.1984 zu HRB 2292 in das Handelsregister Graz eingetragen. Am Stammkapital dieser Gesellschaft von S 500.000,- sind zu 3/4 das Schuhhaus S\*\*\* H\*\*\* & CO in Graz und zu 1/4 die Wiener Firma

H\*\*\* & H\*\*\* beteiligt; Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere der Schuhversand, verbunden mit dem Handel mit Schuhen, Sportartikeln und Textiloberbekleidung, sowie der Warenversand und dessen Organisation unter eigenem Namen für fremde Rechnung (Beilage J). Die Beklagte verschickte im Herbst 1984 durch Postwurf einen mit "R\*\*\* - DER S\*\*\*-P\*\*\*-V\*\*\*" bezeichneten Katalog, in welchem die verschiedensten "R\*\*\*"-Schuh- und Stiefelmodelle ("Der wetterfeste R\*\*\*", "Der zeitlose R\*\*\*", "Der modische R\*\*\*" usw.) angeboten wurden (Beilage 9).

Mit der Behauptung, daß die Gründung der Beklagten und die Verwendung der Bezeichnung "R\*\*\*" für Schuhe und insbesondere im Schuhversandhandel nicht nur eine "ekladante Verletzung des lautereren Wettbewerbs", sondern auch einen Eingriff in das Markenrecht der Erstklägerin sowie in die Firmenrechte der Zweitklägerin und der Drittklägerin bedeute, beantragen die Klägerinnen, zur Sicherung eines inhaltsgleichen Unterlassungsanspruches der Beklagten mit einstweiliger Verfügung die Benützung der Bezeichnung "R\*\*\*" im geschäftlichen Verkehr beim Handel mit Schuhen zu untersagen. "R\*\*\*"-Schuhe würden von der Erstklägerin bzw. deren Lizenznehmer seit mehr als 10 Jahren nach Österreich geliefert; sie seien den beteiligten Verkehrskreisen unter dieser Markenbezeichnung bestens bekannt. Mit Wissen und Zustimmung der Erstklägerin werde der österreichische Schuhmarkt auch von der Zweitklägerin bearbeitet und insbesondere deren "R\*\*\*"-Katalog auch an österreichische Interessenten versendet. Zur besseren Bearbeitung des österreichischen Marktes sei schließlich von der Zweitklägerin mit Wissen und Zustimmung der Erstklägerin die Drittklägerin gegründet worden.

Die Beklagte hat sich gegen den Sicherungsantrag ausgesprochen. Eine geschäftliche Betätigung der Klägerinnen in Österreich sei nicht bescheinigt; die Werbung der Zweitklägerin habe sich ausschließlich an Adressaten in der Bundesrepublik Deutschland gerichtet. Die internationale Marke der Klägerin sei der mit der Priorität vom 19.3.1976 registrierten österreichischen Marke Nr. 83.495 "F\*\*\*" verwechselbar ähnlich; der Inhaber dieses prioritätsälteren Zeichens, Erich T\*\*\*, habe der Beklagten die Verwendung des Wortes "R\*\*\*" ausdrücklich gestattet. Da er überdies beim Österreichischen Patentamt die Löschung der internationalen Marke der Erstklägerin beantragt habe, sei der Bestand dieses Zeichens nicht gesichert. Als Name einer bekannten Stadt im US-Bundesstaat Nevada sei das Wort "R\*\*\*" überdies gemäß § 4 Abs 1 Z 2 MSchG von der Registrierung als Marke ausgeschlossen. Die Firma der Zweitklägerin genieße in Österreich mangels Verkehrsbekanntheit keinen Schutz; da die Geschäftstätigkeit der Zweitklägerin bisher auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt geblieben sei, fehle es insoweit auch an einem Wettbewerbsverhältnis zur Beklagten. Auf die am 21.11.1984 protokollierte Firma der Drittklägerin könne der Unterlassungsanspruch nicht gestützt werden, weil die Beklagte, deren Firma bereits am 30.10.1984 in das Handelsregister eingetragen wurde, schon im Herbst 1984 unter dieser Bezeichnung ihren Schuhkatalog österreichweit versendet habe. Der Gebrauch einer protokollierten Firma könne im übrigen durch einstweilige Verfügung nicht verboten werden.

In der Folge erklärte der Klagevertreter, daß sich der Unterlassungsanspruch "nicht auf eine Firmenwortlautänderung beziehe (Unterlassung der Firmenbezeichnung)".

Das Erstgericht erließ die einstweilige Verfügung und nahm folgenden wesentlichen Sachverhalt als bescheinigt an:

Die Erstklägerin hat in der Zeit von 1980 bis 1985 zahlreiche österreichische Unternehmen - darunter auch das Schuhhaus S\*\*\* H\*\*\* & CO in Graz - mit Schuhen beliefert. Sie hat während dieses Zeitraums rund 240.000 Paar Schuhe im Gesamtbetrag von fast 33 Millionen bfrs. nach Österreich exportiert. Dabei trugen nicht nur die Schuhkartons, sondern auch die Schuhe selbst die Bezeichnung "R\*\*\*".

Die Zweitklägerin ließ Schuhkataloge mit den Bezeichnungen "R\*\*\* Dauerläufer 85" (Beilage B), "R\*\*\* Spar Dose" (Beilage C) und "R\*\*\* Frühjahr/Sommer Collection 1985" (Beilage D) drucken. In diesen Katalogen, welche den Namen und die Anschrift der Zweitklägerin trugen, waren die Preise in DM angeführt.

Am 7.5.1984 führte der Geschäftsführer der Zweitklägerin, Dieter G\*\*\*, in den Geschäftsräumen seines Unternehmens mit Vertretern des Grazer Schuhhauses S\*\*\*-H\*\*\* & CO. ein Gespräch über die Klärung einer möglichen Kooperation mit der Firmengruppe H\*\*\* zur Ausübung des gemeinsamen Versandgeschäftes mit Schuhen in Österreich; die Unterredung führte aber zu keinem Ergebnis. Bis zu diesem Zeitpunkt waren unter der Bezeichnung "R\*\*\*" Geschäfte mit Schuhen ausschließlich von der Erstklägerin abgewickelt worden. Am 20.11.1984 übermittelte Dr. Manfred H\*\*\* im Namen des Schuhhauses S\*\*\* H\*\*\* & CO. dem Geschäftsführer der Zweitklägerin den "R\*\*\*-Schuhversand-Katalog/Österreich. Zugleich nahm er auf die von der Zweitklägerin geplante "Expansion nach Österreich" Bezug und betonte, daß das Schuhhaus S\*\*\* hierüber gerne ein "konstruktives Gespräch" mit der Zweitklägerin führen würde; für sein Haus stehe die Möglichkeit einer Zusammenarbeit noch immer im Vordergrund (Beilage F). In einem weiteren Schreiben vom 4.12.1984 (Beilage G) dankte Dr. H\*\*\* dem Geschäftsführer der Zweitklägerin für dessen Anruf vom 30.11.1984. Ein Treffen im Dezember erscheine ihm jedoch nur dann sinnvoll, wenn von beiden Seiten ein ernstes Interesse für eine zukünftige Zusammenarbeit vorhanden sei. Er glaube, daß sie gemeinsam den österreichischen Markt "noch effizienter bearbeiten" könnten. Auch diese Kontakte blieben jedoch schließlich ohne Erfolg. Die Drittklägerin wurde von der Zweitklägerin "offensichtlich mit Wissen und Zustimmung der Erstklägerin" gegründet. Erich T\*\*\* ist Inhaber der mit der Priorität vom 19.3.1976 für Waren der Klasse 25 (Schuhe) eingetragenen österreichischen Wortmarke Nr. 83.495 "F\*\*\*" (Beilage 1). Er hat unter Berufung auf dieses Markenrecht am 19.4.1985 beim Österreichischen Patentamt den Antrag gestellt, die internationale Marke Nr. 452.101 "R\*\*\*" wegen verwechselbarer Ähnlichkeit (§ 30 MSchG) für das Gebiet der Republik Österreich für unwirksam zu erklären (Beilage 6). Als Inhaber der Marke Nr. 83.495 hat er darüber hinaus der Beklagten - vorbehaltlich eines späteren Widerrufs bei drohender Verwässerungsgefahr - das Recht eingeräumt, "das Firmenschlagwort bzw. Produktkennzeichen 'R\*\*\*' trotz der verwechselbaren Ähnlichkeit mit 'F\*\*\*' zu gebrauchen"; die Beklagte benütze das Zeichen "R\*\*\*" mit seiner ausdrücklichen Zustimmung und könne sich daher auch gegenüber Dritten auf die Priorität der Marke "F\*\*\*" (19.3.1976) berufen (Beilage 3).

Erich T\*\*\* importiert im Rahmen des von ihm betriebenen Schuhgroßhandels vor allem italienische Schuhe; seit 1976 zählt Dr. Manfred H\*\*\* zu seinen Kunden.

Anlässlich der Wiener Schuhmesse im Frühjahr 1985 lag der Tageszeitung "Kurier" vom 16.3.1985 ein mit "L\*\*\* S\*\*\*" überschriebener Schuhkatalog bei, als dessen Herausgeber auf der letzten Seite "L\*\*\* S\*\*\*, Marktstraße 9, 2331 Vösendorf, Tel. 0222/691536" angegeben war (Beilage I). In einer gleichartigen Beilage zum "Kurier" vom 21.4.1985 (Beilage II) waren auf der letzten Seite unterhalb der Bezeichnung "L\*\*\* S\*\*\*" im Kleindruck noch die Worte "Herausgeber: R\*\*\* S\*\*\* GES.MBH."

sowie eine weitere Wiener Telefonnummer angeführt.

Als Branchenkundigem war Erich T\*\*\* klar, daß diese beiden Kataloge "vom deutschen R\*\*\*-V\*\*\*" - zu ergänzen: und nicht etwa von der Beklagten - stammten.

Rechtlich wertete das Erstgericht das beanstandete Verhalten der Beklagten als Eingriff in die Rechte der Erstklägerin an der internationalen Marke Nr. 452.101. Das Markenwort "R\*\*\*" enthalte keine ausschließlich beschreibende Angabe iS des § 4 Abs 1 Z 2 MSchG; es gelte vielmehr in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren der Erstklägerin (§ 4 Abs 2 MSchG). Auf den von Erich T\*\*\* eingebrachten Löschungsantrag könne sich die Beklagte ebensowenig berufen wie auf dessen Zustimmung zum Gebrauch des Wortes "R\*\*\*". Die Vorgangsweise der Beklagten, welche in Kenntnis des Markenrechtes der Erstklägerin und des Firmenwortlautes der Zweitklägerin ohne Rücksicht auf die mit der Zweitklägerin geführten Verhandlungen über eine mögliche Zusammenarbeit auf dem österreichischen Markt die verwechselbar ähnliche Firma "R\*\*\* S\*\*\* GMBH" gewählt und ihre Waren unter der für die Erstklägerin markenrechtlich geschützten Bezeichnung "R\*\*\*" vertrieben habe, verstoße gegen § 1 UWG.

Der Rekurs der Beklagten gegen diese einstweilige Verfügung hatte teilweise Erfolg. Das Rekursgericht bestätigte das Unterlassungsgebot der ersten Instanz, soweit es von der Erstklägerin beantragt worden war, mit der Maßgabe, daß es der Beklagten untersagte, im geschäftlichen Verkehr beim Handel mit Schuhen - mit Ausnahme der Verwendung im Firmenwortlaut - die Bezeichnung "R\*\*\*" zu verwenden; hingegen wies es die Sicherungsanträge der Zweitklägerin und

der Drittklägerin ab und sprach aus, daß der Wert des von dieser Abänderung betroffenen Streitgegenstandes je S 15.000,-, nicht aber S 300.000,- übersteige und der Rekurs an den Obersten Gerichtshof zulässig sei. Auf der Grundlage des als bescheinigt angenommenen Sachverhalts erweise sich das Unterlassungsbegehren der Erstklägerin schon auf Grund ihres Rechtes aus der internationalen Wortmarke "R\*\*\*" als begründet (§ 9 Abs 3 UWG); durch die Hinterlegung dieser Marke sei die erforderliche Verkehrsgeltung (§ 4 Abs 2 MSchG) für das Provisorialverfahren ausreichend glaubhaft gemacht. Das Recht der Erstklägerin zur Geltendmachung ihrer Ansprüche nach § 9 UWG werde durch die Zustimmung des Inhabers der - wengleich prioritätsältern und der internationalen Marke der Erstklägerin verwechselbar ähnlichen - Marke "F\*\*\*" zur Verwendung der Bezeichnung "R\*\*\*" nicht berührt.

Dem von der Zweitklägerin und der Drittklägerin gestellten Sicherungsantrag fehle hingegen die rechtliche Grundlage: Die Zweitklägerin habe in Österreich keine eigene geschäftliche Tätigkeit entfaltet, sondern nur eine Tochtergesellschaft - die Drittklägerin - gegründet; sie könne daher gegen die Beklagte nicht nach § 9 UWG vorgehen. Mangels eines Wettbewerbsverhältnisses zwischen ihr und der Beklagten könne sie sich aber auch nicht mit Erfolg auf § 1 UWG berufen.

Die Drittklägerin sei zwar bereits am 21.11.1984 in das Handelsregister eingetragen worden; sie habe aber die Bezeichnung "R\*\*\*" erstmals in dem am 21.4.1985 dem "Kurier" beigelegten L\*\*\*-S\*\*\*-Katalog verwendet. Der Beklagten, welche

dieses Wort bereits im Herbst 1984 beim Handel mit Schuhen gebraucht habe, so daß ihr insoweit die Priorität gegenüber der Drittklägerin zukomme, könne der Gebrauch der Bezeichnung "R\*\*\*" weder nach § 9 UWG noch unter dem Gesichtspunkt des § 1 UWG untersagt werden. Auch das Markenrecht der Erstklägerin sei keine taugliche Rechtsgrundlage für einen Unterlassungsanspruch der Drittklägerin gegenüber der Beklagten.

Gegen den abändernden Teil der Rekursentscheidung richtet sich der Revisionsrekurs der Zweitklägerin und der Drittklägerin mit dem Antrag, die einstweilige Verfügung des Erstgerichtes im vollen Umfang wiederherzustellen.

Die Beklagte beantragt, diesem Rechtsmittel nicht Folge zu geben.

### **Rechtliche Beurteilung**

Der Revisionsrekurs ist nicht berechtigt.

1. Wie sich aus dem vorliegenden Rechtsmittel ergibt, wird der zu sichernde Unterlassungsanspruch jetzt nur noch von der Drittklägerin auf den Rechtsgrund des § 9 Abs 3 UWG - Verletzung des Rechtes zum Gebrauch der internationalen Marke

Nr. 452.101 - gestützt. Sie kann damit aber schon deshalb keinen Erfolg haben, weil es an jedem Sach- und Beweisvorbringen der Klägerinnen in erster Instanz fehlt, wonach die Erstklägerin als Inhaberin der internationalen Wortmarke "R\*\*\*" der Drittklägerin die Befugnis zum Gebrauch dieser Marke auf dem Gebiet der Republik Österreich und damit im Sinne der ständigen Rechtsprechung (ÖBl 1973, 90 mwN; igIS ÖBl 1972, 15 ua.; ebenso Schönherr, Die Legitimation des Markenlizenznehmers zur Verfolgung von Markeneingriffen, ÖBl 1963, 1 f) auch das Recht eingeräumt hätte, gegen allfällige Markeneingriffe im eigenen Namen vorzugehen. Dem - von den Vorinstanzen im übrigen nur mit Einschränkungen als bescheinigt angenommenen - Klagevorbringen, die Drittklägerin sei als Tochtergesellschaft der Zweitklägerin "mit Wissen und Zustimmung der Erstklägerin" zur besseren Bearbeitung des österreichischen Marktes auf dem Gebiet des Schuhversandes unter der Firma "R\*\*\* S\*\*\* GMBH" gegründet worden, kann lediglich die Behauptung eines Einverständnisses der Erstklägerin mit der Aufnahme des Wortes "R\*\*\*" in die Firma der drittbeklagten GmbH entnommen werden, nicht aber eine darüber hinausgehende Befugnis der Drittklägerin zum Gebrauch der internationalen Marke "R\*\*\*" beim Vertrieb ihrer Schuhe in Österreich. Auch die Ergebnisse des Bescheinigungsverfahrens bieten keinen Anhaltspunkt in dieser Richtung; daß sich die Drittklägerin in ihren Katalogen vom Frühjahr 1985

der - blickfangartig herausgestellten - Bezeichnung "L\*\*\* S\*\*\*", nicht aber - mit Ausnahme der wenig auffälligen Herausgeberbezeichnung in Beilage II - des Markenwortes "R\*\*\*" bedient hat, spricht sogar gegen die Annahme einer derartigen Rechtseinräumung.

2. Auch auf einen Verstoß der Beklagten gegen § 1 UWG können sich die Zweitklägerin und die Drittklägerin zur Begründung ihres Sicherungsbegehrens nicht mit Erfolg berufen: Das Vorbringen der Klage, wonach die Zweitklägerin - ebenso wie die Erstklägerin - den österreichischen Schuhmarkt "bearbeite" und insbesondere ihren "R\*\*\*"-Katalog

auch an österreichische Interessenten verschicke, ist durch die Verfahrensergebnisse nicht bestätigt worden; das Rekursgericht hat vielmehr als bescheinigt angenommen, daß die Zweitklägerin in Österreich, von der Gründung einer Tochtergesellschaft abgesehen, keine eigene geschäftliche Tätigkeit entfaltet hat. Damit gehört aber die Zweitklägerin nicht zum Kreis jener Unternehmer, die als "Mitbewerber" der Beklagten iS des § 14 Satz 1 UWG "Waren oder Leistungen gleicher oder verwandter Art herstellen oder in den geschäftlichen Verkehr bringen"; sie ist schon aus diesem Grund nicht berechtigt, die Beklagte auf Unterlassung eines gegen § 1 UWG verstoßenden Verhaltens in Anspruch zu nehmen. Inwiefern sich aber die Beklagte durch die Wahl der Firma "R\*\*\* S\*\*\* GMBH" und die Verwendung der Bezeichnung "R\*\*\*" für die von ihr vertriebenen Schuhe im Verhältnis zur Drittklägerin eines Verstoßes gegen die guten Sitten schuldig gemacht hätte, ist gleichfalls nicht zu erkennen. Ganz abgesehen davon nämlich, daß der am 30.10.1984 in das Handelsregister eingetragenen Firma der Beklagten unstrittig die Priorität gegenüber der erst am 21.11.1984 protokollierten Firma der Drittklägerin - welche als Gesellschaft mbH erst ab diesem Zeitpunkt besteht

(§ 2 Abs 1 GmbHG) - zukommt, hat letztere ihre Schuhkollektion auf dem österreichischen Markt erstmals im Frühjahr 1985 und damit erst mehrere Monate nach dem Zeitpunkt angeboten, in welchem die Beklagte den Katalog Beilage 9 versandt und damit ihre eigene geschäftliche Tätigkeit begonnen hatte. Was im Revisionsrekurs zur Begründung der vermeintlichen Sittenwidrigkeit des Vorgehens der Beklagten angeführt wird, betrifft durchwegs deren Verhalten gegenüber der Zweitklägerin. Daß aber die Beklagte im Katalog Beilage 9 das Wort "R\*\*\*" fast durchwegs mit einem "R" im Kreis versehen und damit den unzutreffenden Eindruck erweckt hat, dieses Zeichen sei zu ihren Gunsten als Marke geschützt, kann schon deshalb nicht zugunsten der Drittklägerin berücksichtigt werden, weil eine solche Irreführung des Käuferpublikums nicht Gegenstand des zu sichernden Unterlassungsbegehrens ist.

Diese Erwägungen führen zur Bestätigung des angefochtenen Beschlusses.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41, 50, 52 ZPO iVm §§ 78, 402 Abs 2 EO.

#### **Anmerkung**

E10141

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

ECLI:AT:OGH0002:1987:0040OB00310.86.0127.000

#### **Dokumentnummer**

JJT\_19870127\_OGH0002\_0040OB00310\_8600000\_000

**Quelle:** Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)