

# TE OGH 2009/3/24 17Ob40/08v

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 24.03.2009

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Dr. Martin S\*\*\*\*\*, Rechtsanwalt, \*\*\*\*\*, als Masseverwalter im Konkurs über das Vermögen der R\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, gegen die beklagten Parteien 1. C\*\*\*\*\* GmbH, 2. Erich K\*\*\*\*\*, Geschäftsführer, \*\*\*\*\*, beide vertreten durch Dr. Heigl & Partner, Rechtsanwälte in Marchtrenk, wegen Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsveröffentlichung (Gesamtstreitwert 36.340 EUR), über die außerordentliche Revision der Beklagten gegen das Teilurteil des Oberlandesgerichts Linz vom 26. September 2008, GZ 4 R 104/08d-37, mit welchem das Urteil des Landesgerichts Wels vom 3. April 2008, GZ 6 Cg 11/07k-31, teilweise abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt und beschlossen:

## Spruch

Der außerordentlichen Revision wird teilweise Folge gegeben.

Das angefochtene Teilurteil wird in seinem Punkt 1 (Unterlassung) teilweise dahinabgeändert, dass die Entscheidung einschließlich der bereits rechtskräftig gewordenen Teilabweisung und des bestätigten Teils wie folgt lautet:

„Die Beklagten sind schuldig, es ab sofort zu unterlassen, in Österreich im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen 'TRAMONTANA Der wahre Stil des Landes' oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung im Zusammenhang mit der Werbung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Bekleidungsstücken kennzeichenmäßig zu verwenden.

Das Mehrbegehren, den Beklagten auch zu untersagen, die Bezeichnung 'TRAMONTANA Der wahre Stil des Landes', eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung oder eine teilweise Bezeichnung im Zusammenhang mit der Werbung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Schuhwaren und Kopfbedeckungen und für die Dienstleistung der Materialbearbeitung kennzeichenmäßig zu verwenden, sowie den Beklagten zu untersagen, im Zusammenhang mit der Werbung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Kleidungsstücken eine auch nur teilweise Bezeichnung zu verwenden, wird abgewiesen.“

In seinem Punkt 3 (Rechnungslegung) wird das angefochtene Teilurteil im Verhältnis zwischen dem Kläger und der Erstbeklagten bestätigt.

Im Übrigen, also in der Entscheidung über das Beseitigungsbegehren (Punkt 2) und über das Rechnungslegungsbegehren im Verhältnis zwischen dem Kläger und dem Zweitbeklagten (Punkt 3), werden die Urteile der Vorinstanzen aufgehoben. Die Rechtssache wird insoweit zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurückverwiesen.

Weiters wird das angefochtene Teilurteil dahinberichtigt, dass die Entscheidung des Erstgerichts über Punkt 4 des Klagebegehrens (Zahlung eines unbestimmten Geldbetrags) aufgehoben wird.

Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens aller drei Instanzen bleibt dem Erstgericht vorbehalten.

## **Text**

Entscheidungsgründe:

Der Kläger ist Masseverwalter im Konkurs über das Vermögen der R\*\*\*\*\* GmbH. Gegenstand des Rechtsstreits sind Ansprüche der Masse aufgrund des angeblichen Eingriffs der Beklagten in Markenrechte der Gemeinschuldnerin.

Die Gemeinschuldnerin ist seit 1998 Inhaberin zweier österreichischer Wortbildmarken mit dem Wortbestandteil: „TRAMONTANA Der wahre Stil des Landes“. Diese Marken sind für die Klassen 25 (Bekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhe) und 40 (Materialbearbeitung) registriert. Die Gemeinschuldnerin hatte darunter bis April 2001 Trachtenbekleidung erzeugt und an etwa 300 Großkunden vertrieben. Mit Vertrag vom 2. April 2001 überließ sie ihr Unternehmen einer anderen Gesellschaft, die die Erzeugung und den Vertrieb unter denselben Marken fortsetzte. Der jährliche Umsatz betrug etwa 2,5 Mio EUR; pro Jahr wurden etwa 80.000 Kleidungsstücke hergestellt und verkauft. Über das Vermögen der Betriebsübernehmerin wurde am 25. März 2003 ebenfalls der Konkurs eröffnet; der dortige Masseverwalter schloss den Betrieb am 6. Oktober 2003. Während der Fortführung des Betriebs wurden etwa 25.000 Bekleidungsstücke erzeugt.

Die Erstbeklagte hielt im Jahr 2006 in Salzburg Trachtenware feil, die mit dem Wortbestandteil der Wortbildmarken („TRAMONTANA Der wahre Stil des Landes“) gekennzeichnet war. Der Zweitbeklagte war Geschäftsführer der Erstbeklagten und bestimmte deren Vermarktungsstrategie mit. Zuvor war er Geschäftsführer einer anderen Gesellschaft gewesen, die ebenfalls in die Markenrechte der Gemeinschuldnerin eingegriffen hatte; diese hatte sich dagegen in einem gerichtlichen Verfahren erfolgreich zur Wehr gesetzt.

Der klagende Masseverwalter begehrt von beiden Beklagten

(a) die Unterlassung der kennzeichenmäßigen Nutzung der Bezeichnung „TRAMONTANA Der wahre Stil des Landes“, einer verwechselbar ähnlichen oder einer „auch nur teilweise[n] Bezeichnung“ im Zusammenhang mit der Werbung, dem Verkauf und dem Vertrieb „von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25) und Materialbearbeitung (Klasse 40)“ (Punkt 1 des Klagebegehrens),

(b) die Beseitigung der Bezeichnung „TRAMONTANA Der wahre Stil des Landes“ aus dem „gesamten geschäftlichen Auftritt“ der Beklagten (Punkt 2 des Klagebegehrens), sowie

(c) in Form einer Stufenklage Rechnungslegung sowie ein angemessenes Entgelt iSv § 53 Abs 1 MSchG oder Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns iSv § 53 Abs 2 MSchG (Punkte 3 und 4 des Klagebegehrens).

Weiters beehrte der Kläger ursprünglich die Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung.

Die Erstbeklagte habe durch das Feilhalten der Ware in die Marken der Gemeinschuldnerin eingegriffen, der Zweitbeklagte hafte als für die Vermarktung verantwortlicher Geschäftsführer. Die Benutzung der Marken durch jenes Unternehmen, dem die Gemeinschuldnerin ihren Betrieb überlassen habe, sei der Gemeinschuldnerin zuzurechnen; der Tatbestand des § 33a MSchG sei daher nicht erfüllt. Auf die allfällige Verletzung von Namensrechten Dritter könnten sich die Beklagten nicht berufen.

Die Beklagten wenden ein, dass die Gemeinschuldnerin die Marken in den letzten fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt habe (§ 33a MSchG). Weiters griffen diese Marken in Namensrechte einer dritten Person ein, was den Tatbestand der bösgläubigen Markenmeldung (§ 34 MSchG) erfülle. Für das Rechnungslegungs- und Zahlungsbegehren fehle gegenüber dem Zweitbeklagten die gesetzliche Grundlage.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im ersten Rechtsgang in den Punkten 1 bis 4 statt und wies das Veröffentlichungsbegehren ab. Diese Abweisung wurde rechtskräftig; im Übrigen hob das Berufungsgericht das Urteil wegen eines primären Verfahrensmangels auf und verwies die Rechtssache an das Erstgericht zurück.

Auch im zweiten Rechtsgang gab das Erstgericht dem gesamten verbliebenen Klagebegehren - einschließlich jenem auf Zahlung eines angemessenen Entgelts iSv § 53 Abs 1 MSchG oder von Schadenersatz bzw Herausgabe des Gewinns iSv § 53 Abs 2 MSchG - gegenüber beiden Beklagten statt.

Das Berufungsgericht beschränkte die Unterlassungsverpflichtung der Beklagten auf die Nutzung der strittigen, einer verwechselbar ähnlichen oder einer bloß teilweisen Bezeichnung „im Zusammenhang mit der Werbung, dem Verkauf

und dem Vertrieb von Bekleidungsstücken und Materialbearbeitung"; das Mehrbegehren auf Unterlassung der Nutzung in Zusammenhang mit Kopfbedeckungen und Schuhwaren wies es unbekämpft ab (Punkt 1). Das Beseitigungsbegehren beschränkte es auf den geschäftlichen Auftritt der Beklagten „in Österreich" (Punkt 2); zum Rechnungslegungsbegehren setzte es eine Leistungsfrist von vier Wochen (Punkt 3). Im Übrigen gab es der Berufung nicht Folge und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision nicht zulässig sei.

Die Nutzung der Marken durch jenes Unternehmen, dem die Gemeinschuldnerin ihren Betrieb überlassen habe, sei der Gemeinschuldnerin zuzurechnen; der Tatbestand des § 33a MSchG sei daher nicht erfüllt. Dass dieses Unternehmen die Marken nur im Ausland genutzt habe, hätten die Beklagten in erster Instanz nicht behauptet; darin liege daher eine im Berufungsverfahren unzulässige Neuerung. Die Beklagten könnten sich auch nicht darauf berufen, dass die Marke der Gemeinschuldnerin in das Namensrecht einer dritten Person eingreife; dies sei ein markenrechtlich unbeachtlicher Einwand aus dem Recht eines Dritten. Der Zweitbeklagte habe als Geschäftsführer der Erstbeklagten an der Markenverletzung mitgewirkt; er sei daher auch zur Rechnungslegung verpflichtet. Ob gegen ihn auch ein Zahlungsanspruch bestehe, könne vorerst offen bleiben. Denn bei einer Stufenklage sei über das Zahlungsbegehren erst dann zu entscheiden, wenn es der Kläger nach erfolgter Rechnungslegung beziffert habe. Der vom Erstgericht vorgenommene Zuspruch eines noch unbestimmten Geldbetrags sei daher aufzuheben; das Verfahren darüber nur auf Antrag des Klägers fortzusetzen. Im Spruch der Entscheidung fehlt jedoch eine ausdrückliche Aufhebung dieses Teils des Ersturteils.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete außerordentliche Revision der Beklagten ist unter anderem deswegen zulässig, weil die Frage der Passivlegitimation für das Rechnungslegungsbegehren einer Klarstellung bedarf. Sie ist teilweise berechtigt.

### **Rechtliche Beurteilung**

1. Die Ausführungen des Berufungsgerichts zum Nichtvorliegen des Erlöschenstatbestands nach § 33a MSchG und zur Unerheblichkeit des allfälligen Eingriffs in das Namensrecht einer dritten Person treffen uneingeschränkt zu (§ 510 Abs 3 Satz 2 ZPO).

1.1. Die Marken der Gemeinschuldnerin wurden 1998 registriert. Damit ist die Benutzungsschonfrist des § 33a Abs 1 MSchG abgelaufen. Die Beklagten mussten daher im Verletzungsprozess das Erlöschen der Marke wegen nicht ernsthafter Benutzung nur behaupten; dem Kläger oblag die Behauptung und der Beweis, dass die Gemeinschuldnerin oder mit ihrer Zustimmung ein Dritter die Marke ernsthaft benutzt habe (17 Ob 11/08d = MR 2008, 266 - BUZZ! II mwN).

Ob der Löschungstatbestand erfüllt ist, hat das Gericht im Verletzungsprozess vorfrageweise zu beurteilen (4 Ob 134/06v = ÖBI 2007/40 [Donath] - BUZZ! mwN). Dabei hat es im Zivilprozess nach allgemeinen Grundsätzen auf die Sach- und Rechtslage bei Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz abzustellen; danach eintretende Sachverhaltsänderungen - zu denen auch eine in diesem Zeitpunkt fünfjährige Nichtbenutzung gehörte - wären mit Oppositionsklage geltend zu machen (vgl zur Rechtslage im Sicherungsverfahren 17 Ob 11/08d - BUZZ! II).

Im vorliegenden Fall hat jenes Unternehmen, das den Betrieb der Gemeinschuldnerin übernommen hatte, die Marken bis zur Schließung des eigenen Betriebs am 6. Oktober 2003 ernsthaft benutzt; dass dies mit Zustimmung der Gemeinschuldnerin erfolgte, ist nicht strittig. Zwischen diesem Zeitpunkt und dem Schluss der Verhandlung erster Instanz am 20. März 2008 lagen weniger als fünf Jahre. Damit war der Löschungstatbestand zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfüllt.

Der Einwand der Beklagten, die Gemeinschuldnerin und die Betriebsübernehmerin hätten die Marken ausschließlich im Ausland genutzt, entfernt sich vom festgestellten Sachverhalt. Denn es war in erster Instanz unstrittig, dass sowohl die Gemeinschuldnerin als auch die Betriebsübernehmerin österreichische Unternehmen waren. Die Feststellung des Erstgerichts, diese Unternehmen hätten in ihrem „Betrieb" Trachtenmode „erzeugt", kann daher nur dahin verstanden werden, dass die Produktion der gekennzeichneten Ware in Österreich erfolgte (§ 10a Z 1 MSchG). Aus der inländischen Produktion folgt (zumindest) die Ausfuhr gekennzeichnete Ware aus Österreich (§ 10a Z 3 MSchG). Damit sind inländische Benutzungshandlungen festgestellt. Die erstmals in der Berufung aufgestellte Behauptung, die Waren seien im Ausland hergestellt und von dort direkt an ausländische Großkunden geliefert worden, war durch kein erstinstanzliches Vorbringen der Beklagten gedeckt.

1.2. Soweit sich die Beklagten weiterhin darauf stützen, der (angebliche) Eingriff der Marken in das Namensrecht einer dritten Person erfülle den Tatbestand des bösgläubigen Markenrechtserwerbs iSv § 34 Abs 1 MSchG, missverstehen sie diese Bestimmung. Bösgläubiger Markenrechtserwerb setzt im Regelfall Behinderungsabsicht voraus (4 Ob 244/01p = ÖBl 2002/71 - Alpentrio Tirol; 4 Ob 89/06a mwN; 4 Ob 28/06f = SZ 2006/61 = ÖBl 2006/54 [Gamerith]; 17 Ob 1/08h = ecolex 2008/385 [Schumacher] - Feeling Feel; vgl auch OPM Om 21/04 = ÖBl-LS 2007/145); weiters kann unter Umständen auch eine Markenmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten unter diese Bestimmung fallen (4 Ob 28/06f - Firekiller).

Im vorliegenden Fall behaupten die Beklagten keinen solchen Sachverhalt. Sie stützen sich vielmehr darauf, dass die Klägerin mit der Markenmeldung in das Namensrecht eines Dritten eingegriffen habe. Dieser Fall ist jedoch in § 32 MSchG ausdrücklich geregelt. Danach ist die Marke - anders als nach § 34 MSchG - nur auf Antrag des in seinem Namensrecht Verletzten zu löschen. Diese Einschränkung würde gegenstandslos, wollte man eine Markenmeldung, die ein fremdes Namensrecht verletzt, zugleich als bösgläubig ansehen und daher (auch) dem § 34 MSchG unterstellen. Diese Bestimmung ist daher im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Sind die Beklagten aber nach § 32 MSchG nicht befugt, wegen des behaupteten Eingriffs in das Namensrecht eines Dritten einen Löschungsantrag zu stellen, so ist ihnen dieser Einwand auch im Verletzungsprozess verschlossen.

1.3. Das Klagebegehren besteht daher dem Grunde nach zu Recht. Allerdings ist es im Unterlassungsbegehren zu weit gefasst (unten 2.), und die Begehren auf Beseitigung sowie auf Rechnungslegung auch durch den Zweitbeklagten sind noch nicht spruchreif (unten 3. und 4.).

2. Die im angefochtenen Urteil angeordnete Unterlassungsverpflichtung geht noch immer über den materiellrechtlichen Anspruch hinaus.

2.1. Der Unterlassungsanspruch wird durch zwei Elemente konkretisiert: einerseits durch die Unterlassungspflicht, andererseits durch die Gefahr, dass dieser Unterlassungspflicht zuwidergehandelt wird. Fehlt eines dieser Elemente, besteht der Unterlassungsanspruch nicht (RIS-Justiz RS0037660). Bei der Gefahr des Zuwiderhandelns ist zu unterscheiden, ob der zu einer bestimmten Unterlassung Verpflichtete bereits einmal zuwidergehandelt hat oder sich bisher rechtmäßig verhalten hat. Im ersten Fall wird vermutet, dass er wieder zuwiderhandeln wird (Wiederholungsgefahr), im zweiten - hier zu beurteilenden - Fall muss das Zuwiderhandeln unmittelbar drohend bevorstehen (Erstbegehungsgefahr). Der Kläger muss in diesem Fall Umstände behaupten und beweisen, die die Annahme einer solchen Gefahr begründen (RIS-Justiz RS0037660, vgl auch RS0009357 [insb T13, T17]). Es müssen greifbare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein wettbewerbswidriges Verhalten in naher Zukunft bevorsteht (OGH 4 Ob 22/04w = RdW 2004/483, 539 - Thunbergia Laurifolia). Dem Klageberechtigten steht daher nur ein Anspruch auf Unterlassung solcher Verletzungshandlungen zu, die der Beklagte (oder ein Dritter in einer dem Beklagten zurechenbaren Weise) begangen hat oder die drohend bevorstehen (RIS-Justiz RS0037478).

Liegt Wiederholungsgefahr vor, so ist es im Regelfall zulässig, das Unterlassungsgebot etwas allgemeiner zu fassen, um Umgehungen nicht allzu leicht zu machen (RIS-Justiz RS0037733; RS0037607). Denn der ursprüngliche Verstoß begründet nicht nur die Gefahr der Wiederholung in unveränderter Form; vielmehr ist zu besorgen, dass der Beklagte - zumal bei einem zu eng gefassten Verbot - Handlungen setzen könnte, die auf ähnliche Weise zum selben Erfolg führen (4 Ob 171/08p). Diese gegenüber dem Verstoß weitere Fassung darf jedoch nicht dazu führen, dass der Beklagte zu einer Unterlassung verhalten wird, zu der er nach materiellem Recht gar nicht verpflichtet ist (RIS-Justiz RS0037461).

2.2. Im vorliegenden Fall kann den Beklagten nur vorgeworfen werden, Trachtenmode mit der Wortfolge „TRAMONTANA Der wahre Stil des Landes“ gekennzeichnet zu haben. Damit bestand Verwechslungsgefahr mit den Wortbildmarken der Gemeinschuldnerin (§ 10 Abs 1 Z 2 MSchG). Auf dieser Grundlage haben die Vorinstanzen den Beklagten zutreffend verboten, diese oder eine damit verwechselbar ähnliche Bezeichnung im Zusammenhang mit der Werbung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Bekleidungsstücken kennzeichenmäßig zu verwenden. Das darüber hinausgehende Unterlassungsbegehren ist jedoch verfehlt.

2.2.1. Schon das Berufungsgericht hat zutreffend erkannt, dass die Beklagten die strittige Bezeichnung nicht in Zusammenhang mit Schuhwaren und Kopfbedeckungen verwendet hatten; mangels eines Verstoßes oder einer (vom Kläger zu behauptenden und zu beweisenden) Erstbegehungsgefahr besteht daher insofern kein Unterlassungsanspruch.

Gleiches gilt aber auch für die „Materialbearbeitung“: Ein Verstoß läge hier nur vor, wenn die Beklagten unter der strittigen Bezeichnung gegenüber dritten Personen die Dienstleistung der Materialbearbeitung angeboten hätten. Das hat der Kläger aber nicht behauptet; auch in der Revisionsbeantwortung stützt er sich ausschließlich darauf, dass die Beklagten gekennzeichnete Etiketten in ihre eigene Ware eingenäht hätten. Darin lag jedoch nur die Produktion gekennzeichneter Ware, eine Dienstleistung gegenüber Dritten erbrachten die Beklagten damit nicht. Das Unterlassungsbegehren ist daher auch in diesem Punkt nicht begründet.

2.2.2. Nichts anderes gilt für das Begehren, den Beklagten die Verwendung von „Teilen“ der strittigen Bezeichnung zu verbieten. Dieses Teilbegehren ist überflüssig, soweit ohnehin Verwechslungsgefahr besteht; für diesen Fall genügt das Verbot der Nutzung einer verwechselbar ähnlichen Bezeichnung. Besteht hingegen keine Verwechslungsgefahr, so fehlt diesem Teilbegehren eine gesetzliche Grundlage. Denn die Beklagten griffen nicht in Kennzeichenrechte der Gemeinschaftsdnerin ein, wenn sie ihre Ware in einer nicht Verwechslungsgefahr begründenden Weise mit einzelnen Wortbestandteilen der strittigen Wortbildmarken - etwa mit den Wörtern „Land“ oder „Stil“ - kennzeichneten. Ein solches Verhalten kann ihnen daher auch nicht verboten werden.

3. Mit Punkt 2 des Klagebegehrens beantragt der Kläger, die Beklagten zur Beseitigung der Bezeichnung „TRAMONTANA Der wahre Stil des Landes“ aus ihrem „gesamten geschäftlichen Auftritt“ zu verpflichten. Er macht damit einen Beseitigungsanspruch nach § 52 MSchG geltend.

3.1. Nach § 52 Abs 1 MSchG ist der Markenverletzer zur Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden Zustands verpflichtet. Der Anspruch setzt daher - wie jeder andere Beseitigungsanspruch (vgl 4 Ob 164/93 = ÖBI 1994, 129 - Testleserangebot mwN) - einen rechtswidrigen Zustand voraus (17 Ob 13/07x = wbl 2008, 97 [zust Thiele] = ÖBI 2008, 83 [zust Gamerith] = ecolx 2008, 251 [zust Boecker/Straberger] - Ski Amadé). Diese Tatbestandsvoraussetzung ist nach allgemeinen Grundsätzen vom Kläger zu behaupten und zu beweisen.

3.2. Im vorliegenden Verfahren fehlt jedes Vorbringen, worin dieser rechtswidrige Zustand bestehen soll. Der Kläger hat als Verstoß ausschließlich das Feilhalten gekennzeichneter Ware auf einer Messe in Salzburg genannt. Auf die Beseitigung der Marke von diesen oder anderen Waren bezieht sich das Begehren nicht. Dass es Werbeprospekte oder andere Geschäftsunterlagen gäbe, die in Markenrechte der Gemeinschaftsdnerin eingriffen, hat der Kläger nicht behauptet. Der Anspruch lässt sich daher aus dem behaupteten Sachverhalt nicht ableiten.

3.3. Einer sofortigen Abweisung dieses Teilbegehrens steht jedoch entgegen, dass das Gericht die Parteien nicht mit einer Rechtsansicht überraschen darf, die sie nicht beachtet haben und auf die sie das Gericht auch nicht aufmerksam gemacht hat (RIS-Justiz RS0037300). In solchen Fällen ist den Parteien Gelegenheit zu geben, ein unschlüssiges Vorbringen durch gebotene Ergänzungen zu verbessern (RIS-Justiz RS0037166; vgl auch RS0115987).

Aus diesem Grund sind die Entscheidungen der Vorinstanzen in diesem Punkt aufzuheben. Das Erstgericht wird mit dem Kläger zu erörtern haben, welcher Geschäftsauftritt der Beklagten (aktuell) in Markenrechte der Gemeinschaftsdnerin eingreift; das - derzeit jedenfalls zu unbestimmt gefasste - Begehren wird in diesem Sinn zu präzisieren sein. Sollte beim neuerlichen Schluss der Verhandlung wegen einer dann fünfjährigen Nichtbenutzung der Marken der Löschungstatbestand des § 33a MSchG erfüllt sein, wäre das Teilbegehren jedenfalls abzuweisen.

4. Die Frage, ob auch der Zweitbeklagte zur Rechnungslegung verpflichtet ist, kann ebenfalls noch nicht abschließend beurteilt werden.

4.1. Der Kläger begehrt im Weg einer Stufenklage Rechnungslegung iSv § 55 MSchG iVm § 151 PatentG sowie - noch unbeziffert - die Zahlung eines angemessenen Entgelts iSv § 53 Abs 1 MSchG oder Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns iSv § 53 Abs 2 Z 1 und 2 MSchG. Das Berufungsgericht hat zutreffend zunächst nur über das Rechnungslegungsbegehren entschieden. Dabei hat es aus dem Wortlaut des § 151 PatentG (iVm § 55 MSchG) abgeleitet, dass die Rechnungslegungspflicht auch den Zweitbeklagten als Markenverletzer treffe.

4.2. Richtig ist, dass der Zweitbeklagte dem Grunde nach als unmittelbarer Täter für den Markenrechtseingriff haftet. Denn wer neben einer juristischen Person auch eines von deren Organen wegen eines Lauterkeitsverstoßes oder einer Verletzung von Immaterialgüterrechten in Anspruch nimmt, hat zwar in der Regel zu beweisen, dass das Organ entweder selbst daran beteiligt war oder aber - wenn die Handlung im Betrieb des Unternehmens von jemand anderem begangen wurde - dass es trotz Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes nicht dagegen eingeschritten ist (4 Ob 377/79 = SZ 52/131 - Starportrait; RIS-JustizRS0079743; zuletzt etwa 4 Ob 118/08v = EvBl-LS

2009/13). Kann jedoch im Einzelfall schon aus der Art des Verstoßes mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Verantwortlichkeit eines bestimmten Organs geschlossen werden, so kommt es zu einer Umkehr der Beweislast. In diesem Fall hat das Organ darzutun, dass es ohne sein Verschulden gehindert war, gegen den Verstoß einzuschreiten (4 Ob 353/81 = SZ 52/131 - Pelzkollektion; RIS-JustizRS0079743 [T2, T8]; zuletzt etwa 17 Ob 8/07m = ÖBI-LS 2007/143 - Kräuterlimonade).

Im vorliegenden Fall steht fest, dass der Zweitbeklagte die Vermarktungsstrategie der Erstbeklagten mitbestimmte, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auf seine Verantwortlichkeit für den Markenrechtseingriff schließen lässt; ein Vorbringen, dass er dennoch - etwa wegen unverschuldeter Unkenntnis - nicht dagegen einschreiten konnte, hat er nicht erstattet. An seiner Haftung für die Markenrechtsverletzung ist daher dem Grunde nach nicht zu zweifeln.

4.2. Nicht beachtet haben die Vorinstanzen allerdings die Regelung zur Unternehmerhaftung in § 54 MSchG. Diese Bestimmung lautet:

(1) Der Inhaber eines Unternehmens kann auf Unterlassung (§ 51) geklagt werden, wenn eine Markenverletzung im Betrieb seines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen wird oder droht. Er ist zur Beseitigung (§ 52) verpflichtet, wenn er Eigentümer der Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel ist.

(2) Wird die einen Anspruch auf angemessenes Entgelt begründende Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so trifft die Pflicht zur Zahlung des Entgelts (§ 53 Abs. 1), zur Rechnungslegung (§ 55) und zur Auskunft (§ 55a) nur den Inhaber des Unternehmens, es sei denn, dass dieser von der Markenverletzung weder wusste noch daraus einen Vorteil erlangt hat.

(3) Wird eine Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so haftet, unbeschadet der Haftung dieser Personen, der Inhaber des Unternehmens nach § 53 Abs. 2 bis 4, wenn ihm die Markenverletzung bekannt war oder bekannt sein musste.

4.3. Aus den Absätzen 1 und 3 dieser Bestimmung ist zunächst abzuleiten, dass der Inhaber eines Unternehmens neben dem unmittelbaren Täter jedenfalls auf Unterlassung (§ 51 MSchG) und Beseitigung (§ 52 MSchG) sowie - bei Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis der Verletzung - auf Schadenersatz oder Herausgabe des Gewinns (§ 53 Abs 2 MSchG), das doppelte angemessene Entgelt (§ 52 Abs 3 MSchG) und immateriellen Schadenersatz (§ 53 Abs 4 MSchG) in Anspruch genommen werden kann.

Ist der Unternehmensinhaber - wie hier die Erstbeklagte - eine juristische Person, wird es in den letztgenannten Fällen nach allgemeinen Grundsätzen auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis ihrer Organe ankommen. Ob dem Unternehmensinhaber daneben - wie im allgemeinen Zivilrecht - auch der Wissensstand anderer „Repräsentanten“ zugerechnet werden kann (1 Ob 625/78 = SZ 51/80; RIS-JustizRS0009113), ist hier nicht zu entscheiden; ebensowenig die Frage, ob und gegebenenfalls bei wem die für die Anwendung von § 54 Abs 3 iVm § 53 Abs 3 MSchG erforderliche grobe Fahrlässigkeit vorliegen muss (vgl zu diesem Problem Grünzweig, Markenrecht § 54 Rz 5).

4.4. Für die hier zu erörternde Haftung des Zweitbeklagten ist demgegenüber § 54 Abs 2 MSchG maßgebend. Wird die „einen Anspruch auf angemessenes Entgelt begründende“ Markenrechtsverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so haftet für angemessenes Entgelt (§ 53 Abs 1 MSchG), Rechnungslegung (§ 55 MSchG iVm § 151 PatentG) und Auskunft (§ 55a MSchG) nur der Inhaber des Unternehmens, es sei denn, dass dieser von der Markenverletzung weder wusste noch daraus einen Vorteil erlangte.

Aus dieser Bestimmung hat der Oberste Gerichtshof in der Entscheidung 4 Ob 67/06s (= ÖBI 2007/38 - Perlinger) abgeleitet, dass die Rechnungslegungspflicht bei einem Markenrechtseingriff im Rahmen eines Unternehmens ganz allgemein nur dessen Inhaber treffe. Damit bestünde gegen den Zweitbeklagten kein Rechnungslegungsanspruch. Diese Rechtsansicht bedarf allerdings einer Überprüfung.

4.4.1. Der Wortlaut von § 54 Abs 2 MSchG knüpft - wie auch die entsprechende Regelung in § 150 Abs 2 PatentG (dazu 4 Ob 133/07y = ÖBI 2008/5 [Gamerith] - Austria Sales Manager III) - an eine Markenrechtsverletzung an, die den verschuldensunabhängigen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt nach § 53 Abs 1 MSchG begründet. Dabei handelt es sich um einen Vergütungsanspruch für die ungerechtfertigte Nutzung eines Immaterialgüterrechts, in der Sache daher um eine Eingriffskondition iSv § 1041 ABGB (4 Ob 246/97y = ÖBI 1998, 307 - Wurzelendreduzierer; RIS-Justiz

RS0108478). Aus diesem Grund ist es dogmatisch konsequent, dass dieser Anspruch nach § 54 Abs 2 MSchG nur gegenüber dem Inhaber des Unternehmens besteht. Denn nur dieser ist im Regelfall durch die Nutzung bereichert, nicht auch ein daran mitwirkender Bediensteter und Beauftragter.

Wenn der Zahlungsanspruch nicht gegen Bedienstete oder Beauftragte eines Unternehmens geltend gemacht werden kann, so muss das in gleicher Weise für ein Rechnungslegungsbegehren gelten, das sich auf die Konkretisierung dieses Anspruchs bezieht. Denn dieser akzessorische Hilfsanspruch setzt voraus, dass der Hauptanspruch zumindest dem Grund nach besteht.

4.4.2. Demgegenüber knüpfen Ansprüche nach § 53 Abs 2 bis 4 MSchG am (allenfalls groben) Verschulden des Verletzers an. Wegen dieses (zusätzlichen) Zurechnungselements können solche Ansprüche nach der Wertung des Gesetzes (§ 54 Abs 3 MSchG) auch gegen Bedienstete und Beauftragte eines Unternehmens geltend gemacht werden; die Privilegierung des § 54 Abs 2 MSchG greift hier nicht ein. Auf dieser Grundlage ist es folgerichtig, dass in solchen Fällen auch ein Anspruch auf Rechnungslegung besteht, wenn er zur Bezifferung des Zahlungsanspruchs erforderlich ist.

4.4.3. Voraussetzung für das Bestehen des Rechnungslegungsanspruchs ist dabei zunächst ein Verschulden des Bediensteten oder Beauftragten. Denn nur dann können Ansprüche nach § 53 Abs 2 MSchG überhaupt bestehen (vgl zur Notwendigkeit eines Verschuldensnachweises für einen Rechnungslegungsanspruch über den erzielten Gewinn 4 Ob 340, 341/80 = ÖBl 1982, 24 [Schönherr] - Dunlop). Das allein reicht allerdings nicht aus.

(a) Ein Schadenersatzanspruch nach § 53 Abs 2 Z 1 MSchG knüpft an die Vermögensminderung des Klägers an, nicht an den Umsatz des Beklagten. Anders als beim Anspruch auf Zahlung eines angemessenen Entgelts ist es hier daher nicht offenkundig, dass die Bezifferung des Schadenersatzanspruchs eine Rechnungslegung über den Umsatz des Markenverletzers erfordert. Der Kläger müsste daher ein konkretes Vorbringen erstatten, weshalb dies im Einzelfall dennoch zutrifft.

(b) Anders verhält es sich beim Anspruch auf Herausgabe des Gewinns iSv § 53 Abs 2 Z 2 MSchG. Hier ist offenkundig, dass eine Bezifferung im Regelfall nur nach einer Rechnungslegung möglich ist. Allerdings ist zu beachten, dass ein Bediensteter oder Beauftragter nur zur Herausgabe seines eigenen Gewinns verpflichtet sein kann. Denn § 53 Abs 2 Z 2 MSchG kann nicht dahin ausgelegt werden, dass ein solcher Beklagter solidarisch mit dem Unternehmensinhaber für die Herausgabe von dessen Gewinn haftete. Ein solches Verständnis wäre - da leichtes Verschulden genügt - weit überschießend; es lässt sich auch nicht aus dem Wortlaut des § 53 Abs 2 Z 2 MSchG ableiten. Wird - wie in dieser Bestimmung - ein Anspruch auf Herausgabe „des“ Gewinns angeordnet, so ist dies auf den Gewinn des jeweiligen Anspruchsgegners zu beziehen; die Haftung für den Gewinn eines anderen müsste ausdrücklich angeordnet sein oder sich zumindest zwingend aus dem Zweck des Gesetzes ergeben. Dafür gibt es hier keine Anhaltspunkte.

Damit bezieht sich aber auch der Rechnungslegungsanspruch in diesem Fall nicht auf den Gewinn des Unternehmens, sondern auf jenen des jeweiligen Beklagten. Dass ein Bediensteter oder Beauftragter eines Unternehmens - und sei es auch ein Geschäftsführer - selbst einen Gewinn aus einem Markenrechtseingriff zieht, ist aber ebenfalls nicht offenkundig. Der Verletzte müsste daher behaupten und im Bestreitungsfall dem Grunde nach beweisen, dass ein solcher Beklagter ausnahmsweise - etwa aufgrund einer Provisionsvereinbarung - einen eigenen Gewinn aus der Markenrechtsverletzung gezogen hat. Denn ohne Hauptanspruch kann der Rechnungslegungsanspruch als typischer Hilfsanspruch nicht bestehen.

Daher muss für das Bestehen des Rechnungslegungsanspruchs nicht nur ein Verschulden vorliegen, sondern es muss überhaupt (irgend-)einen Gewinn geben, den der Anspruchsgegner herauszugeben hat. Das Vorliegen eines solchen Gewinns ist bei Bediensteten oder Beauftragten eines Unternehmens - anders als beim Unternehmensinhaber selbst - nicht zu vermuten.

4.5. Damit ist der gegen den Zweitbeklagten geltend gemachte Rechnungslegungsanspruch noch nicht spruchreif. Zwar ist nach den Feststellungen der Vorinstanzen von einem Verschulden des Zweitbeklagten auszugehen. Der Kläger hat aber weder behauptet, dass ein Schadenersatzanspruch gegen den Zweitbeklagten aus besonderen Gründen von einer Rechnungslegung abhinge, noch hat er vorgebracht, dass der Zweitbeklagte selbst einen Gewinn aus dem Markeneingriff gezogen hätte.

Diese bisher nicht erörterte Unschlüssigkeit des Klagebegehrens führt zur Aufhebung der Entscheidung über das

Rechnungslegungsbegehren im Verhältnis zwischen dem Kläger und dem Zweitbeklagten. Das Erstgericht wird mit dem Kläger zu erörtern haben, ob und gegebenenfalls aus welchen Gründen (a) ein allfälliger Schadenersatzanspruch gegen den Zweitbeklagten von einer Rechnungslegung abhängt und/oder (b) der Zweitbeklagte selbst einen Gewinn aus der Markenrechtsverletzung gezogen hat. Nach einer entsprechenden Ergänzung des Vorbringens wird darüber zu verhandeln und unter Bedachtnahme auf die oben dargelegte Rechtslage neuerlich zu entscheiden sein.

4.5. Allgemein gilt: Wird eine Markenrechtsverletzung im Betrieb eines Unternehmens begangen, so ist ein Mitarbeiter oder Beauftragter dieses Unternehmens, der nach § 53 Abs 2 MSchG in Anspruch genommen wird, nur dann zur Rechnungslegung nach § 55 MSchG iVm § 151 PatentG verpflichtet, wenn ihn ein Verschulden an der Markenrechtsverletzung trifft und der Verletzte schlüssig behauptet, dass ein Schadenersatzanspruch von einer Rechnungslegung abhängt und/oder dass der Beklagte selbst einen Gewinn aus der Markenrechtsverletzung gezogen hat. Im zweitgenannten Fall bezieht sich der Rechnungslegungsanspruch nur auf den Gewinn des Bediensteten oder Beauftragten; der Verletzte hat im Bestreitungsfall dem Grunde nach zu beweisen, dass der Beklagte tatsächlich einen solchen Gewinn erzielt hat.

5. Aus Anlass der Revision ist ein offenkundiger Irrtum des Berufungsgerichts zu berichtigen. Es hat in seinen Entscheidungsgründen zutreffend ausgeführt, dass bei einer Stufenklage (Art XLII EGZPO) über das Zahlungsbegehren erst zu entscheiden ist, nachdem der Kläger dieses Begehren (gegebenenfalls aufgrund der Ergebnisse der Rechnungslegung) beziffert hat; eine zuvor getroffene Entscheidung verstößt gegen das Bestimmtheitsgebot des § 226 Abs 1 ZPO (14 Ob 19/86; RIS-Justiz RS0035079 [T1]). Nach den Gründen wollte das Berufungsgericht die Entscheidung über das Zahlungsbegehren aus diesem Grund aufheben, dies ist jedoch unterblieben. § 419 ZPO ermöglicht ein Nachholen dieses Ausspruchs.

In einem allenfalls fortgesetzten Verfahren wird zu beachten sein, dass die Ansprüche auf angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach der Systematik von § 53 Abs 2 ZPO („anstelle“ bzw „oder“) nur alternativ geltend gemacht werden können. Die vom Kläger anscheinend angestrebte Kumulation ist nicht möglich.

6. Der Kostenvorbehalt gründet sich auf § 52 Abs 2 ZPO. Zwar steht bei einer Stufenklage das noch offene Zahlungsbegehren einer Kostenentscheidung im Teilurteil über das Rechnungslegungsbegehren nicht entgegen (Konecny in Fasching/Konecny2 II/1 Art XLII EGZPO Rz 129; M. Bydlinski in Fasching/Konecny2 II/1 § 52 Rz 5; beide mwN). Im vorliegenden Fall ist aber wegen der Aufhebung der Aussprüche über das Beseitigungs- und das Rechnungslegungsbegehren dennoch ein Kostenvorbehalt erforderlich.

### **Schlagworte**

Tramontana II,

### **Textnummer**

E90589

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

ECLI:AT:OGH0002:2009:01700B00040.08V.0324.000

### **Im RIS seit**

23.04.2009

### **Zuletzt aktualisiert am**

16.11.2010

**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)