



OGH Beschluss vom 12.05.2009, 17 Ob 10/09h – *mountain-cleantech.ch*

1. Der Begriff der „Bösgläubigkeit“ in § 34 MSchG deutet zwar auf das Erfordernis subjektiver Vorwerfbarkeit hin; diese kann aber bei der Verletzung von Loyalitätspflichten zumindest bis zum Beweis (zur Bescheinigung) des Gegenteils unterstellt werden. Die Vorschrift ist demnach nicht auf den absichtlichen Behinderungswettbewerb ieS beschränkt, sondern erfasst auch die Anmeldung eines Kennzeichens unter Verletzung von Loyalitätspflichten.

2. Bösgläubiger Markenrechtserwerb führt zivilrechtlich dazu, dass dem Markenrechtserwerber ein Untersagungsrecht gemäß § 10 MSchG bzw. § 9 UWG verwehrt ist.

3. Sowohl § 30a MSchG als auch Art 6septies PVÜ richten sich gegen unlauteres Vorgehen beim Markenerwerb durch Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses, wobei § 30a MSchG nicht auf den Markenerwerb durch bestimmte Agenten (Handelsvertreter) und insbesondere nicht auf das Vorliegen eines Alleinvertriebsvertrages zwischen Markenerwerber und Vorbenützer der Marke beschränkt ist.

Leitsätze verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei C***** GmbH, *****, vertreten durch Mag. Wolfgang Renzl, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei M***** AG, *****, vertreten durch Piaty Müller-Mezin Schoeller Rechtsanwälte GmbH in Graz, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 35.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 6. Februar 2009, GZ 5 R 2/09i-17, den

Beschluss

gefasst: Der außerordentliche Revisionsrekurs wird gemäß §§ 78, 402 EO iVm § 526 Abs 2 Satz 1 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 528 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

Sachverhalt¹

Die klagende und gefährdete Partei (im Folgenden jeweils Klägerin) ist eine zu Registrierungsnummer HEB 172216 im Handelsregister des Amtsgerichtes München eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht. Ihre Vorgründungsgesellschaft, die Cleantech Europe GbR, meldete am 16.5.2007 beim österreichischen Patentamt die Wortmarke "Mountain Cleantech" an, welche mit Beginn der Schutzdauer 26.11.2007 zu Registernummer 242148 in das Markenregister eingetragen wurde.

Die Marke ist geschützt für die Dienstleistungsklassen 35, 36 und 41. Die Unternehmenstätigkeit der Klägerin besteht im Erwerb, Halten und Verwalten von Unternehmensbeteiligungen im Bereich erneuerbarer Energien und umweltschonender Technologien sowie im Planen und Veranstalten von Kongressen, Wettbewerben und Zertifizierungen in diesen Bereichen.

¹ Sachverhalt und Verfahrensgang aus der Berufungsentscheidung des OLG Wien 6.2.2009, 5 R 2/09i, für deren Zurverfügungstellung der Verfasser Herrn RA Dr. *Stefan Schoeller* dankt.

Die beklagte und gefährdende Partei (im folgenden jeweils Beklagte) ist eine zu Firmennummer CH-320.3.050.803-3 im Schweizer Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit dem Sitz in St. Gallen, Schweiz. Ihr Gesellschaftszweck sind Investitionen in erneuerbare Energie mit Schwerpunkt in den Bereichen Clean Technology, Energie, Wasser, Wind, etc. Hiezu organisiert oder beteiligt sich die Beklagte an Veranstaltungen, in deren Rahmen sie ihr Unternehmen potenziellen Investoren im Bereich der sauberen Technologien präsentiert. Sie spricht förderungswillige Unternehmen an, Businesspläne einzureichen, um deren Potenzial zu bewerten, und bringt sie gegebenenfalls mit Investoren zusammen.

In ein erfolgversprechendes Unternehmen investiert die Beklagte selbst oder gemeinsam mit Co-Investoren und stellt für dieses die gesamte Finanzierung zur Verfügung. Sie plant in baldiger Zukunft einen Private Equity Fonds an der Frankfurter Börse aufzulegen, bei dem sie die Managementgesellschaft sein soll.

Die Klägerin beehrte zunächst zur Sicherung des gleich lautenden Klagebegehrens die Erlassung einer einstweiligen Verfügung, mit welcher der Beklagten untersagt werde, im geschäftlichen Verkehr in Österreich bei der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionen in erneuerbarer Energie und umweltschonende Technologien, insbesondere bei der Suche nach potenziellen Investoren und Geschäftsideen, das Kennzeichen "Mountain Cleantech" oder verwechselbar ähnliche Bezeichnungen zu benutzen, insbesondere als Firma, Firmenschlagwort, Domain oder Email-Adresse. Die Klägerin habe sich für ihre Geschäftstätigkeit den Schutz der österreichischen Wortmarke Mountain Cleantech gesichert. Die Beklagte, welche im Wettbewerbsverhältnis zur Klägerin stehe, habe bei einer Veranstaltung im Rahmen der in Graz vom 16.1.2008 bis 19.1.2008 stattgefundenen mitteleuropäischen Biomassekonferenz 2008 die Firma „Mountain Cleantech AG" und das Firmenschlagwort „Mountain Cleantech" verwendet, sowie die unter www.mountain-cleantech.ch (auch in Österreich) abrufbare Website beworben und die Email-Adresse jh@rttountaincleantech.cn als Kontakt bekannt gegeben. Weiters werde die Kontaktadresse fj@moutaincleantech.ch auch in der Werbung um Kontakte zu Jungunternehmern in Vorbereitung eines Unternehmertages, der am 3./4.4.2008 am Tegernsee stattfinden werde, verwendet. Die kennzeichenmäßige Verwendung von "Mountain Cleantech" durch die Beklagte in Österreich verletze die österreichischen Rechte der Klägerin an der Marke. Die Klägerin sei als Lizenznehmerin und Erwerberin der Markenrechte aktiv legitimiert.

Der Klägerin stehe ein Unterlassungsanspruch und Anspruch auf Urteilsveröffentlichung zu. Die Wiederholungsgefahr ergebe sich aufgrund des Fokus der Beklagten auf dem österreichischen Markt.

Die Beklagte bestritt das Vorbringen der Klägerin, beantragte die Abweisung des Antrages auf Erlassung der einstweiligen Verfügung und brachte ihrerseits vor, sie biete bereits seit Februar 2007 unter der Firma "Mountain Cleantech AG" in Deutschland, Österreich und in der Schweiz Dienstleistungen in den Bereichen der im Dienstleistungsverzeichnis der Klagsmarke genannten Dienstleistungen an. Dies sei der Klägerin bzw. ihrem vertretungsbefugten Gesellschafter und nunmehrigen Geschäftsführer Thomas Schulze seit spätestens 6.3.2007 bekannt. Mit der Markenmeldung habe die Klägerin die prioritätsälteren Kennzeichenrechte der Beklagten an dem Unternehmenskennzeichen Mountain Cleantech verletzt. Aus diesem Grund habe die Beklagte bereits am 11.12.2007 eine einstweilige Verfügung beim Landesgericht München wider die Klägerin erwirkt, mit welcher dieser die Benutzung des Zeichens in Deutschland verboten wurde. Die Beklagte habe bereits geraume Zeit vor der Anmeldung der deutschen Wortmarke Mountain Cleantech (11.5.2007) und der Österreichischen Wortmarke Mountain Cleantech (16.5.2007) konkrete geschäftliche, werbende und vorbereitende Tätigkeiten in Deutschland und Österreich entfaltet. Die Beklagte verfüge bereits seit 15.2.2007 über die WE-Domain www.mountaincleantech.de.

Auf der bezeichneten Website finde sich bereits seit März 2007 eine erste Präsentation des Unternehmens. Dem Geschäftsführer der Klägerin sei seit Februar 2007 nachweislich bekannt, dass die Beklagte auf dem deutschsprachigen (Deutschland, Österreich, Schweiz) Markt aktiv sei. Im Zusammenhang mit einer Finanzierung bei der E**** GmbH habe der Geschäftsführer der Klägerin der Beklagten seine auf diese Länder fokussierten Vermittlungsdienste gegen Provision angeboten. Am 15.5.2007 habe die Beklagte an zahlreiche österreichische Medien eine Pressemitteilung, verbunden mit einer Vorstellung ihres Unternehmens und des von ihr aufgelegten Cleantech Investment Fund mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum versendet. Erst dann habe die Klägerin am 16.5.2007 die Anmeldung der Klagsmarke beim österreichischen Patentamt durchgeführt. Für ihre Tätigkeit habe die Mountain Cleantech AG durch einen österreichischen Repräsentanten in ihrem Namen und Auftrag seit April 2007 zahlreiche Gespräche mit einer Vielzahl von österreichischen Investoren und potenziellen österreichischen Partnern für die Beklagte geführt. Sie genieße aufgrund der zahlreichen Markenkontakte mit ihrer Firma in Österreich die bessere Priorität vor der Klagsmarke. Überdies habe die Klägerin die Marke Mountain Cleantech bösgläubig angemeldet, da sie bereits ab Februar 2007 wusste, dass die Beklagte mit Schwerpunkt auf Österreich, Schweiz und Deutschland unter diesem Kennzeichen tätig sei, der Geschäftsführer der Klägerin aufgrund der Homepage der Beklagten und Präsentation des Mountain Cleantech Fund in München von der endgültigen Fixierung der Unternehmens- und Produktbezeichnung „Mountain Cleantech“ für die Waren und Dienstleistungen der Beklagten ausgehen konnte und dennoch am 16.5.2007 die österreichische Wortmarke für die Klägerin registrieren ließ, ohne dass dieses Zeichen von der Klägerin jemals in Österreich verwendet worden sei. Zudem habe der Geschäftsführer der Klägerin die Übertragung der eingetragenen Kennzeichenrechte der Beklagten für EUR 15.000,- angeboten. Der Geschäftsführer der Beklagten J**** H***** sei stets als Geschäftsführer der Mountain Cleantech AG aufgetreten und habe dem Geschäftsführer der Klägerin T**** S***** Unterlagen der Mountain Cleantech übermittelt. Im Übrigen würden die behaupteten Verletzungshandlungen durch die Beklagte bestritten. Überdies werde die Aktivlegitimation der Klägerin bestritten. Die von der Klägerin vorgelegte Übertragungserklärung sei mangels notarieller Beglaubigung ungültig. Zudem könne durch einstweilige Verfügung einem Unternehmen nicht verboten v/erden, im geschäftlichen Verkehr seine protokollierte Firma zu verwenden. In eventu werde für den Fall der Erlassung einer einstweiligen Verfügung deren Vollstreckbarkeit vom Erlag einer Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 200.000,- abhängig zu machen sein.

Die Klägerin bestritt wiederum das Vorbringen der Beklagten und wendete ein, diese könne einen prioritären Vorgebrauch der Marke in Österreich nicht für sich in Anspruch nehmen, weil eine gelegentliche Korrespondenz vom Ausland her mit potenziellen inländischen Geschäftspartnern nicht als Zeichengebrauch im Inland anzuerkennen sei. Eine solche Tätigkeit im Inland trete nicht im Geschäftsverkehr nach außen hin in Erscheinung und lasse auch nicht auf eine dauernde wirtschaftliche Betätigung im Inland schließen. Dennoch habe die Beklagte das Kennzeichen in Österreich genutzt und in die Markenrechte der Klägerin eingegriffen. Die bloße Kenntnis eines Mitbewerbers von der Kennzeichenverwendung begründe auch keine Bösgläubigkeit bei der Anmeldung der Marke. Die Korrespondenz zwischen den Geschäftsfirmen der Streitteile habe in keinem Zusammenhang mit „Mountain Cleantech“ gestanden. Die klagsgegenständliche Marke sei im Zusammenhang mit einer großen Markenoffensive des Gründers der Klägerin Thomas Schulze gestanden. Die Beklagte wiederum sei diejenige gewesen, welche zunächst den Kauf der Marke zu einem niedrigeren Preis als EUR 15.000,- angeboten habe.

Dem Einwand der Beklagten betreffend die Unzulässigkeit der Untersagung der Führung der Firma „Mountain Cleantech AG“ im Provisorialverfahren trug die Klägerin durch Änderung des Sicherungsbegehrens Rechnung.

Die Beklagte erwiderte, die von der Klägerin genannten von ihr angemeldeten

österreichischen und deutschen Marken enthalten jeweils das beschreibende Wort „Cleantech“ im Zusammenhang mit anderen, ebenfalls nicht unterscheidungskräftigen oder rein beschreibenden Wortbestandteilen wie Hedge Fund, Private Equity Fund oder Certificate, um so neu hinzukommenden „Cleantech“-Finanzdienstleistungskonkurrenten den Markteintritt mittels dann schon erfolgter Registrierung allgemeiner Bezeichnungen zu erschweren. Den Anmeldungen der Klägerin sei mit Ausnahme der angemeldeten Marke "Mountain Cleantech" jeweils fehlende Unterscheidungskraft und der rein beschreibende Charakter entgegen gehalten worden, weshalb keine dieser Marken bis dato Schutz genieße. Die Beklagte wiederum habe in der gesamten Emailkorrespondenz auf die Homepage www.mountaincleantech.ch verwiesen. Dem Geschäftsführer der Klägerin gegenüber sei J***** H***** als Vertreter der Mountain Cleantech aufgetreten. Dem Geschäftsführer der Klägerin T***** S***** sei auch im März 2007 eine Unternehmenspräsentation vorgelegen, die vielfach auf das Zeichen Mountain Cleantech einerseits und den europäischen bzw. deutschsprachigen Schwerpunkt des Unternehmens andererseits hinweise.

Das *Erstgericht* gab dem Eventualantrag laut lit b des Sicherungsbegehrens statt. Der Einwand des sittenwidrigen Markenerwerbs sei nicht berechtigt, weil nicht davon ausgegangen werden könne, dass die Klägerin ein etabliertes System der Beklagten habe stören wollen.

Das *Rekursgericht* wies den Sicherungsantrag zur Gänze ab und hob zunächst aus dem als bescheinigt angenommenen Sachverhalt der I. Instanz folgendes hervor: „Der Geschäftsführer der klagenden Partei und jener der beklagten Partei kannten einander aus früheren Treffen und korrespondierten ab 6.3.2007 vermehrt via E-Mail. J***** H***** war in dieser Zeit noch für A***** V***** C***** tätig und man suchte nach gemeinsamen Investitionsprojekten. Seit spätestens 19.3.2007 schien in den E-Mails des Geschäftsführers der beklagten Partei an T***** S***** am Ende jeder Nachricht „Ab 1.4.2007: Mountain Cleantech AG B**** Straße 6, 8802 Kilchberg/Zürich Schweiz“ auf. T***** S***** vermittelte J***** H***** den Kontakt zu Dr. M***** St*****, welcher ein Unternehmen betreibt, das Brennstoffzellen herstellt. Mit E-Mail vom 7.3.2007 übermittelte J***** H***** an Dr. St***** eine Präsentation über den „Mountain Cleantech Fund“, die in der Kopfzeile durchgehend das digitalisierte Bild eines Berges mit den eben zitierten Schriftzug trug. Bei Zustandekommen eines Investments sollte der Geschäftsführer der klagenden Partei für die Vermittlung des Kontaktes eine Provision erhalten.“

Über diesen Sachverhalt hinaus wurde aus den vorgelegten Urkunden, deren Echtheit bzw. Übereinstimmung mit dem echten Original seitens der Klägerin zugestanden worden waren, folgender Sachverhalt als bescheinigt ergänzt (vgl. Zechner in Fasching/Konecny, Kommentar IV/1² Rz 106f vor § 514ff ZPO):

„Am 5.3.2007 sandte T***** S***** an J***** H***** folgendes E-Mail:

*Subject: Deal E***** GmbH.*
*Hallo J****,*
bitte bestätige mir noch einmal den folgenden Deal:
3% des Equity bei Invest
5% des Deals bei Exit-Erlös
Ich werde die 5% des Exit-Erlös wählen.
Gruss und danke
*T******
PS.: Ich schicke Dir dann morgen früh die Daten!

Am 6.3.2007 antwortete J***** H***** per E-Mail:

*„Subject: Re: Deal E***** GmbH.*
*T****,*
*gerne kann ich bestätigen, dass bei Zustandekommen eines Investments meines Fonds in E***** ich Dir 5% meiner Net-Exit Erlöse als Provision zur Verfügung stellen kann.*
Freue mich auf die Kontaktdetails,

J*****
Ab 1.4.2007: Mountain Cleantech AG
Bündler Straße 6
8802 Kilchberg/Zürich
Schweiz
- Telefon +4916096464055
jh@mountain-cleantech.ch

Am 6.3.2007 sandte T***** S***** folgendes Mail:

„To: st*****@e*****.de; h*****@yahoo.com; jh@mountaincleantech.ch
Sent: Tuesday, March 6, 2007 9:54: 38 AM
Subject: E***** Deal/ Cleantech
Hallo M*****,
Hallo J*****,
wie mit euch Beiden besprochen bitte ich euch gemeinsam Kontakt aufzunehmen, um das
Thema „Cleantech“ in Europa und global voranzutreiben.“
J***** ruf Du bitte Dr. M***** S***** an!
1) Thema 1: E***** GmbH. - „efficient nano - and fuel cell Technologies“ - Investment plus
„Business Angel Unterstützung“ - in die „heißeste Story in Cleantech-Bereich worldwide“
meiner Meinung nach!
und eventuell wenn von Interesse von beiden Seiten
2) Thema 2: „Smart Money Investment in SFC „Global leader in mobile fuel cells“
Happy Selling und Euch eine schöne Woche!
T*****
Kontakt:
Dr. M***** S*****
www.e*****.de,,
+49-89-23708363
+49-170-9664890
St*****@e*****.de
J***** H*****
derzeit A*****
ab 1.4.2007: Mountain Cleantech AG
Bündler Straße 6
8802 Kilchberg/Zürich
Schweiz
Telefonnummer +4916096464055
jh@mountain-cleantech. ch
skype: J***** H*****
www.mountain-cleantech.ch“

In der Entscheidung 4 Ob 28/06f (Firekiller) fasste der Oberste Gerichtshof die einschlägige Rechtsprechung zum Themenkreis des bösgläubigen Markenrechterwerbes wie folgt zusammen:

Schon vor der MSchG-Novelle 1999 war anerkannt, dass bei sittenwidrigem Rechtserwerb die Schutzfähigkeit auch über den engen Wortlaut des § 30a MSchG hinaus ausgeschlossen ist. Die Entwicklung der Rechtsprechung ist in der Entscheidung 4 Ob 128/Old (= wbl 2002/28 - Silberpfeil) eingehend dargestellt. Zunächst wurde der Rechtsgedanke des § 30a MSchG auf Fälle ausgedehnt, in denen der Erwerber unabhängig von einem Auslandsbezug zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen verpflichtet war, der das Zeichen bereits gebraucht hatte (zB 4 Ob 398/77 = ÖB1 1978, 67 - Thermo-Schutz-Roll; 4 Ob 21/95 = ÖB1 1996, 32 - Die Mooskirchner) . Damit reicht bereits die bloße Benutzung des Zeichens im Inland aus; Registrierung oder Verkehrsgeltung im Ausland wird nicht verlangt (Hofinger aaO 584). Die Sittenwidrigkeit ergibt sich hier aus der Verletzung von Loyalitätspflichten, die aus einer (vertraglichen oder vorvertraglichen) Rechtsbeziehung abgeleitet werden. Der Nachweis einer Behinderungsabsicht ist (wie allgemein in § 30a MSchG) nicht erforderlich; die subjektive Vorwerfbarkeit ist durch die Verletzung der Loyalitätspflichten ohnehin

indiziert.

Eine weitere Fallgruppe erfasst den sittenwidrigen Behinderungswettbewerb außerhalb einer Rechtsbeziehung (4 Ob 11/98s = SZ 71/33 - Nintendo). Dabei wurde zunächst noch auf einen „wertvollen Besitzstand“ des Beeinträchtigten abgestellt, dh auf die frühere Benutzung eines Zeichens mit einer „gewissen Verkehrsbekanntheit“ (4 Ob 52/98w = ecolex 1998, 646 [Schanda] - Thai classic). Dieses Erfordernis wurde später allerdings fallen gelassen; nun genügt schon die Vorbenutzung als solche (4 Ob 310/98m = wbl 1999, 570 - Pinkplus; 4 Ob 128/Old = wbl 2002, 40 - Silberpfeil; zuletzt etwa 4 Ob 56/05x = wbl 2005, 539 - Nordic Walking). Grundlage für das Unwerturteil ist hier die Absicht des Anmelders, eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Dieses besondere subjektive Element ist erforderlich, weil es anders als in der erstgenannten Fallgruppe keine besonderen Loyalitätspflichten gibt. Die Absicht muss allerdings nicht der einzige Beweggrund des Anmelders sein, es genügt, dass es sich um ein wesentliches Motiv handelt (4 Ob 244/0lp = ÖBl 2002/71 - Alpentrio Tirol).

3.3. Beide Fallgruppen können dem Tatbestand des „bösgläubigen Erwerbs“ iSv § 34 MSchG unterstellt werden (Hofinger aaO 634; vgl auch Nauta, Sittenwidriger Markenrechtserwerb, ecolex 2003, 250 mN zu möglichen weiteren Fallgruppen). Der Begriff „Bösgläubigkeit“ deutet zwar auf das Erfordernis subjektiver Vorwerfbarkeit; diese kann aber bei der Verletzung von Loyalitätspflichten zumindest bis zum Beweis (zur Bescheinigung) des Gegenteils unterstellt werden. § 34 MSchG ist somit nicht auf den absichtlichen Behinderungswettbewerb ieS beschränkt, sondern erfasst auch die Anmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten.

Die bloße Kenntnis der Vorbenutzung der Marke durch einen anderen reicht für sich alleine nicht aus, um die Sittenwidrigkeit des Markenrechtserwerbes zu begründen (4 Ob 52/98w). Als bösgläubig ist jedoch die Anmeldung nach vorvertraglicher Kontaktaufnahme zum Zweck eines allfälligen späteren Vertragsabschlusses (Hofinger in Kucsko, marken.schütz, 635 mwN).

Wie aus dem bescheinigten Sachverhalt im Zusammenhang mit den Inhalt des festgestellten E-Mailverkehrs hervorgeht, standen die Geschäftsführer der Streitparteien in den Wochen vor der Anmeldung der Marke durch die Cleantech Europe GbR (Vorgründungsgesellschaft der Klägerin) in geschäftlichem Kontakt, wobei regelmäßig in den Emails des Geschäftsführers des Beklagten bereits die Ankündigung der späteren Firma der Beklagten und die Internetkontakte, welche den Firmenbestandteil „Mountain-Cleantech“ enthielten aufschien. Thomas Schulze erhielt jedoch nicht nur diese Nachrichten, sondern vermittelte darüber hinaus mit Email vom 6.3.2007 aktiv im Zusammenhang mit einer vom Geschäftsführer des Beklagten zugesagten Provision den Kontakt zwischen H**** und Dr. St***** als einen potentiellen Geschäftspartner. Im Sinne der aus Sicht des T***** S***** entgeltlichen Vermittlung des Geschäftskontakts übermittelte dieser an Dr. M***** St***** die Kontaktdaten betreffend die Mountain Cleantech AG, wobei J**** H***** unmissverständlich als Vertreter der Mountain Cleantech AG ab 1.4.2007 präsentiert wird. In diesen E-Mails bezieht T***** S***** die Tätigkeit im Zusammenhang mit der von ihnen vermittelten Kontaktaufnahme rund um das Thema Cleantech auf Europa und global.

Aus diesem Sachverhalt ergibt sich entgegen der Ansicht des Erstgerichtes die Sittenwidrigkeit wegen der Verletzung vertraglicher Loyalitätspflichten. Der nunmehrige Geschäftsführer der Klägerin, welcher als vertretungsbefugter Gesellschafter der Vorgründungsgesellschaft Cleantech Europa GbR die Anmeldung der Marke „Mountain Cleantech“ am 16.5.2007 beim österreichischen Patentamt veranlasste, tat dies obwohl er zu dieser Zeit im direkten Geschäftskontakt zum Geschäftsführer der Beklagten stand und im Zusammenhang mit diesem Geschäftskontakt die Kontaktdaten, welche als Firma der Beklagten und primär kennzeichnenden Teil der Kontaktadressen die nunmehr inkriminierte Marke enthielten weiterleitete, um bei Zustandekommen eines „Deals“ zwischen der

Mountain Cleantech AG und E**** GmbH eine Provision zu erhalten. Somit war der Geschäftsführer der Klägerin nicht bloß in Kenntnis der Geschäftsanbahnung der Beklagten, welche unter der nunmehr strittigen Marke im Geschäftsleben offenkundig in Erscheinung treten wollte, sondern überdies aktiv und entgeltlich an deren Geschäftsanbahnung beteiligt. Diese Beteiligung gepaart mit dem Wissen des Geschäftsführers der Klägerin um den Umstand, dass die Beklagte in unmittelbarer Zukunft mit der umstrittenen Wortmarke als Firma im Geschäftsleben aktiv werden würde und sich diese Tätigkeit zumindest auf Europa beziehen werde, lässt die aus der vertraglichen Beziehung resultierenden Loyalitätspflichten als ausreichend erscheinen, um die in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang erfolgte Anmeldung zur Registrierung der Wortmarke als sittenwidrig im Sinne der zu § 34 MSchG ergangenen Rechtsprechung zu erkennen.

Das Vorbringen der Klägerin sie habe neben der Marke „Mountain Cleantech“ die weiteren Wortmarken Cleantech-Entrepreneurs, Cleantech-Hedge Fund, Cleantech-Private Equity Fund, Cleantech-Opportunity Fund, Cleantech-Funds - Invest Wisely, Cleantech Europe und Cleantech Certificate zur Anmeldung gebracht, vermag an der rechtlichen Beurteilung des Sachverhaltes nichts zu ändern. Gerade die Übersicht über die angemeldeten Marken veranschaulicht vielmehr, dass die Wortmarke „Mountain Cleantech“ als fast einzige der zur Anmeldung gebrachten Marken nicht aus der Zusammensetzung der Bezeichnung „Cleantech“ und der Bezeichnung eines Finanzinstruments besteht. Cleantech Europe ist in diesen Zusammenhang als einzige Marke im Zusammenhang mit einer geographischen Bezeichnung die aber ebenfalls nicht mit Mountain im Zusammenhang steht. Aus der Gesamtschau der angemeldeten Marken ergibt sich keineswegs die von der Klägerin angestrebte Entlastung vom Vorwurf der Sittenwidrigkeit, weil daraus nicht ersichtlich ist, dass die Wortmarke „Mountain Cleantech“ mit den übrigen Wortmarken eine Ähnlichkeit aufweist, die nahelegt, dass die Klägerin bereits vor Kenntnis der Firma der Beklagten diese Wortfolge für sich in Anspruch nehmen wollte. Eine Benutzung der Wortmarke selbst behauptete die Klägerin zu keinem Zeitpunkt.

Die Klägerin behauptete zwar, sie habe „bereits jetzt“ (AS 113) bei ihrem Internetauftritt ein Lichtbild einer Bergkette in Verwendung, jedoch ist damit mangels Angabe einer Zeitspanne der Verwendung keineswegs auch behauptet, der Geschäftsführer der Klägerin habe bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke einen sachlichen Grund, nämlich die Verwendung der Bergkette als Motiv durch die Klägerin gehabt.

Da das Verhalten des Geschäftsführers der Klägerin zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke als sittenwidrig im Sinne der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zu § 34 MSchG zu qualifizieren ist, besteht der Einwand der Beklagten gegen den erhobenen Unterlassungsanspruch zu Recht, weshalb das Sicherungsbegehren abzuweisen ist.

Begründung des OGH:

1. Das Rekursgericht hat die zuletzt in den Entscheidungen 4 Ob 28/06f (= SZ 2006/61 - Firekiller) und 4 Ob 89/06a (= ÖBl 2007, 27 [Gamerith] - grüengeflammt) zusammengefasste Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zur bösgläubigen Markenmeldung richtig dargestellt. Darunter fällt insbesondere die Markenmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten (zB 4 Ob 398/77 = ÖBl 1978, 67 - Thermo-Schutz-Roll; 4 Ob 21/95 = ÖBl 1996, 32 - Die Mooskirchner).

2. Im vorliegenden Fall leitete das Rekursgericht diese Loyalitätspflichten nicht allein aus einer einmaligen Vermittlungstätigkeit ab, die der (nunmehrige) Geschäftsführer der Klägerin für die Beklagte erbracht hatte. Vielmehr stützte es sich auch darauf, dass der Geschäftsführer der Klägerin bei dieser Zusammenarbeit nicht nur den unmittelbar bevorstehenden Markteintritt und den Unternehmensgegenstand der Beklagten gekannt hatte, sondern auch

deren - später unverändert in die Klagsmarke übernommene - Firma und Sub-Level-Domain; zudem hatte er Firma und Domain in der Korrespondenz mit dem Dritten als Unternehmenskennzeichen der Beklagten verwendet.

3. Die Auffassung des Rekursgerichts, dass damit Loyalitätspflichten des (späteren) Geschäftsführers der Klägerin begründet wurden, ist jedenfalls vertretbar. Diese Pflichten bestanden (auch) gegenüber der Beklagten, da deren (späterer) Geschäftsführer offenkundig schon für diese und nicht im eigenen Namen oder für seinen früheren Dienstgeber handelte. Dem (späteren) Geschäftsführer der Klägerin war auch bewusst, dass die Geschäftstätigkeit der Beklagten "in Europa und global" vorangetrieben werden sollte. Seine Loyalitätspflichten waren daher auch nicht auf Deutschland (als Sitzstaat der Klägerin) beschränkt. Die von der Klägerin zu dieser Frage zitierte Entscheidung Om 7/95 (= PBl 1997, 216) ist nicht einschlägig. Denn sie betraf ausschließlich die Regelung der Agentenmarke (§ 30a MSchG); zudem war dort nur eine Lizenz und nicht - wie hier - eine aktive Tätigkeit der Antragstellerin für die Antragstellerin zu beurteilen.

4. Die aus dem geschäftlichen Kontakt folgenden Loyalitätspflichten hat der Geschäftsführer der Klägerin verletzt, indem er eine mit der Firma und der Domain der Beklagten übereinstimmende Marke zugunsten einer neu gegründeten Gesellschaft anmeldete, deren geschäftsführender Gesellschafter er war und von der die Klägerin nun ihre Rechte ableitet. Schon deswegen ist nach der eingangs zitierten Rechtsprechung Bösgläubigkeit iSv § 34 MSchG anzunehmen. Auf den sachlichen und räumlichen Umfang der Vorbenutzung durch die Beklagte - und damit auf das vom Obersten Gerichtshof zu 17 Ob 20/07a (C-529/07 = ÖBl 2008, 87 [Gamerith] - Goldhase II) gestellte Vorabentscheidungsersuchen - kommt es unter diesen Umständen nicht an.

Anmerkung*

I. Das Problem

Für die spätere Beklagte mit Sitz in der Schweiz erbrachte der (spätere) Geschäftsführer der Klägerin, eine deutsche GmbH, eine einmalige Vermittlungstätigkeit und lernte bei dieser Zusammenarbeit nicht nur den unmittelbar bevorstehenden Markteintritt und den Unternehmensgegenstand der Beklagten kennen, sondern auch deren – später unverändert in die Klagsmarke (Mountain Cleantech) übernommene – Firma und Second-Level-Domain (mountain-cleantech.ch). Zudem hatte der klägerische Geschäftsführer Firma und Domain in der Korrespondenz mit dem Dritten als Unternehmenskennzeichen der Beklagten verwendet. Die in Deutschland ansässige Klägerin begehrte daraufhin von der österreichischen Beklagten aus ihrem Markenrecht Unterlassung und Urteilsveröffentlichung. Die Beklagte wandte demgegenüber bereits im Provisorialverfahren den bösgläubigen Markenerwerb durch die Klägerin und damit Unzulässigkeit der zivilrechtlichen Ansprüche ein.

Die erste Instanz gab dem auf die österreichische Klagsmarke gestützten Sicherungsbegehren statt, das Rekursgericht hingegen wies das Sicherungsbegehren ab. Das Höchstgericht hatte sich letztlich mit der Frage eines unlauteren Domaingrabblings iZm der Verletzung von Loyalitätspflichten zu befassen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH bestätigte die Abweisung: Die Auffassung des Rekursgerichts, dass damit

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at, Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

Loyalitätspflichten des (späteren) Geschäftsführers der Klägerin begründet wurden, ist jedenfalls vertretbar. Diese Pflichten bestanden (auch) gegenüber der Beklagten, da deren (späterer) Geschäftsführer offenkundig schon für diese und nicht im eigenen Namen oder für seinen früheren Dienstgeber handelte. Dem (späteren) Geschäftsführer der Klägerin war auch bewusst, dass die Geschäftstätigkeit der Beklagten "in Europa und global" vorangetrieben werden sollte. Seine Loyalitätspflichten waren daher auch nicht auf Deutschland (als Sitzstaat der Klägerin) beschränkt.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung verfeinert die bisherige Rsp zur bösgläubigen Markenmeldung und gleichzeitig zum unlauteren Domain-Grabbing. Bereits in einer früheren Entscheidung hat das Höchstgericht ausgeführt, dass es dafür genügt, einen Sachverhalt zu beweisen, aus dem kein nachvollziehbares Eigeninteresse am Erwerb der Domain bzw. Marke erkennbar ist.² Im damaligen Rechtsstreit hatte die frühere Vertriebspartnerin der Klägerin die streitgegenständliche Domain nach Auflösung des Vertriebsvertrags der Beklagten übertragen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Klägerin ihrer früheren Vertriebspartnerin bereits untersagt, im Internet ihre Logos, Namenssymbole, Designs und Marken zu verwenden. Der Beklagten war dies bekannt, da ihr (damaliger) Geschäftsführer auch Geschäftsführer der Vertriebspartnerin der Klägerin war und ihr sein Wissen zuzurechnen ist.

Im nunmehr entschiedenen Fall ist der bösgläubige Markenerwerb als rechtsvernichtende Einwendung den klägerischen Ansprüchen entgegengehalten worden, also gewissermaßen mit umgekehrten Rollen durchexerziert worden. Das Ergebnis, nämlich eine bösgläubige Marken- bzw. Domainmeldung ist das gleiche. Die aus dem geschäftlichen Kontakt folgenden Loyalitätspflichten hat der Geschäftsführer der Klägerin dadurch verletzt, dass er eine mit der Firma und der Domain der Beklagten übereinstimmende Marke zugunsten einer neu gegründeten Gesellschaft anmeldete, deren geschäftsführender Gesellschafter er war und von der die Klägerin nun ihre Rechte ableitet. Schon deswegen ist nach der st Rsp³ zur Verletzung von Loyalitätspflichten Bösgläubigkeit iS von § 34 MSchG anzunehmen. Auf den sachlichen und räumlichen Umfang der Vorbenutzung durch die Beklagte kommt es unter diesen Umständen nicht an.⁴

IV. Zusammenfassung

Bösgläubiges und damit unlauteres Domaingrabbing ist nach zutreffender Ansicht österreichischer Gerichte nicht auf den absichtlichen Behinderungswettbewerb iS beschränkt, sondern erfasst auch die Anmeldung eines fremden Kennzeichens unter Verletzung von Loyalitätspflichten, die sich aus einer früheren (gemeinsamen) geschäftlichen Tätigkeit ergeben können.

² OGH 8.11.2005, 4 Ob 141/05x – *hotspring.at*, RdW 2006/218, 218 = MR 2006, 174 = ecolex 2006/289, 672 (*Schanda*).

³ OGH 7.3.1995, 4 Ob 21/95 – *Die Mooskirchner*, wbl 1995, 297 = ecolex 1995, 567 = RdW 1995, 385 = ÖBl 1996, 32 = PBl 1996, 185; 22.11.1977, 4 Ob 398/77 – *Thermo-Schutz-Roll*, ÖBl 1978, 67.

⁴ Eingehend zum bösgläubigen Domain-Grabbing *Thiele* in *Kucsko* (Hg), *marken.schutz* (2006), 641 ff.