

OGH Beschluss vom 15.10.2002, 4 Ob 209/02t - *Einfacher Lizenznehmer zur Markenklage legitimiert*

- 1. Das österreichische Recht kennt keine gewillkürte Prozessstandschaft (d.h. eine Prozessführung im eigenen Namen über fremdes Recht). Die Klagebefugnis kann nicht ohne den zugrundeliegenden materiellrechtlichen Anspruch abgetreten werden.**
- 2. Der ausschließliche Lizenznehmer ist schon aufgrund seiner Stellung als Inhaber einer ausschließlichen Lizenz berechtigt, gegen Dritte vorzugehen. Seine Klagebefugnis schließt die des Markeninhabers nicht aus. Auch nach Einräumung einer ausschließlichen Lizenz bleibt der Lizenzgeber Inhaber des Markenrechts und ist damit befugt, Markenverletzungen zu verfolgen.**
- 3. Der Lizenznehmer ist klagebefugt, wenn ihm im Lizenzvertrag ein ausschließliches Gebrauchsrecht mit Wirkung gegen Dritte übertragen und nicht bloß der Gebrauch der Marke mit obligatorischer Wirkung gestattet wird. Auch der einfache Lizenznehmer ist also dann klagelegitimiert, wenn ihn der Markeninhaber ermächtigt hat, gegen Markeneingriffe Dritter mit Klage vorzugehen.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden sowie durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Griß und Dr. Schenk und den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei J***** GmbH & Co KG, ***** vertreten durch Dr. Hans Georg Zeiner und andere Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. C. ***** GmbH & Co KG, ***** 2. T*****gesellschaft mbH, ***** 4a, ***** beide vertreten durch Dr. Harald Schmidt, Rechtsanwalt in Wien, 3. T***** OHG, ***** vertreten durch Dr. Franz Salzer, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 27.570 EUR), über die Revisionsreurse der Beklagten gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 27. Juni 2002, GZ 3 R 237/01x-24, mit dem die einstweilige Verfügung des Handelsgerichts Wien vom 1. Oktober 2001, GZ 10 Cg 119/01g-12, teilweise abgeändert wurde, den

Beschluss

gefasst:

Den Revisionsrekursen wird nicht Folge gegeben. Die Klägerin hat die Kosten der Revisionsrekursbeantwortung vorläufig selbst zu tragen; die Beklagten haben die Kosten ihres Revisionsrekurses endgültig selbst zu tragen.

Begründung:

Die Klägerin gehört zu einer Unternehmensgruppe, die an verschiedenen Standorten Modehäuser betreibt. Ihr Kommanditist, der gleichzeitig geschäftsführender Alleingesellschafter ihrer Komplementärgesellschaft ist, ist Inhaber der Wortmarke „BRÜHL“, die mit Priorität 7. 12. 1966 im Markenregister des österreichischen Patentamts für Waren der Klassen 24 und 25 (Strumpfwaren, gestrickte und gewirkte Bekleidungsstücke sowie Bekleidungsstücke aller Art, Leib-, Tisch-, Bettwäsche, Unterbekleidung, Korsetts, Krawatten, Hosenträger und Handschuhe) eingetragen ist. Der Markeninhaber hat der Klägerin gestattet, die Marke zu verwenden und gegen Markenverletzungen vorzugehen.

Die Klägerin kennzeichnet die von ihr vertriebenen Kleidungsstücke und Accessoires teilweise mit Etiketten, auf denen das Wort „Brühl“ kursiv geschrieben ist, wobei die Ü-Striche durch eine Krone ersetzt sind. Der Großteil der Kleidungsstücke ist jedoch mit „Brühl & Söhne“ etikettiert. Die Aufschrift „Brühl & Söhne“ scheint auch auf den etwa 25.000 Plastikkundenkarten auf, welche die Unternehmensgruppe ausgegeben hat, auf den Einkaufstaschen aller Niederlassungen und auf den in den Wiener Filialen verwendeten Kleiderbügel. Die Filialen der Unternehmensgruppe in Graz und Wien sind an den Portalen mit „Brühl“ beschriftet; auch das in den Geschäften zur freien Entnahme aufliegende und an bestimmte Kunden versandte „Brühl“-Magazin weist im oberen Bereich der Titelseite diese Aufschrift auf.

Die Erstbeklagte ist ein deutsches Unternehmen; sie hat Niederlassungen in Wien und Linz und tritt seit 1979 in Österreich als Erzeuger und Händler von Herrenhosen auf. Seit 25. 3. 2000 ist die Erstbeklagte Inhaberin von vier international registrierten und auch in Österreich geschützten Marken, von denen drei neben anderen Wort- und Bildbestandteilen das Wort „brühl“ enthalten, das auch Bestandteil der Firma der Erstbeklagten ist:

Die Zweitbeklagte ist persönlich haftende Gesellschafterin der Erstbeklagten; sie wird nur in Deutschland, nicht aber auch in Österreich tätig. Die Drittbeklagte vertreibt in ihrem Geschäft in Wien seit 1989 von der Erstbeklagten erzeugte Herrenhosen.

Im Juli 1993 forderte der Inhaber der Marke „BRÜHL“ den österreichischen Vertreter der Erstbeklagten auf, die Verwendung der Marke in Österreich zu unterlassen. In ihrem Antwortschreiben an den für den Markeninhaber einschreitenden Patentanwalt sicherte die Erstbeklagte zu, ihre Produktion niemals als Markenhosen verkauft zu haben. Sie habe immer anonym produziert und den Namen „Brühl“ nicht als Marke angemeldet. Sie werde ihre Hosen auch in Zukunft anonym, allerdings von der Firma Brühl in Rotenburg stammend, verkaufen. Entgegen ihrer Zusicherung vertrieb die Erstbeklagte jedoch weiterhin „Brühl-Hosen“ in Österreich, und zwar auch durch die Drittbeklagte. Eine am 18. 6. 2001 bei der Drittbeklagten gekaufte Herrenhose war mit einem Einnäher und einem Etikett mit der Aufschrift „Elaflex by brühl“ und einem Papieretikett mit der Aufschrift „C Brühl TROUSERS“ versehen.

Die Klägerin begehrt zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs, der Erst- und Zweitbeklagten die Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von Bekleidungsstücken unter Verwendung und Gebrauch der Bezeichnung „Brühl“ oder damit verwechselbar ähnlicher Bezeichnungen zu verbieten; der Drittbeklagten soll der Vertrieb und der Verkauf von Bekleidungsstücken unter Verwendung und Gebrauch der Bezeichnung „Brühl“ und damit verwechselbar ähnlicher Bezeichnungen verboten werden. Der Markeninhaber habe der Klägerin gestattet, die Marke zu benutzen und gegen Markeneingriffe gerichtlich vorzugehen. Die Klägerin verwende die Marke „Brühl“ ständig und in ausreichendem Umfang. Die von den Beklagten teilweise verwendeten Zusätze könnten die Verwechslungsgefahr nicht beseitigen.

Die Beklagten beantragen, den Sicherungsantrag abzuweisen. Die Klägerin sei nicht aktiv legitimiert. Sie habe auch nicht bescheinigt, die Marke in den letzten fünf Jahren verwendet zu haben. Die Rechte der Erstbeklagten seien prioritätsälter, weil die Erstbeklagte bereits seit 1953 unter ihrer Firma im Handelsregister in Deutschland eingetragen sei. Mit den beanstandeten Bezeichnungen verwende sie ihre Firma und die zu ihren Gunsten registrierten Marken. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Ein allfälliger Markeneingriff könne nicht mehr geltend gemacht werden, weil die Klägerin seit 1993 von der Verwendung der Bezeichnung „Brühl“ für die von der Erstbeklagten stammenden Hosen wisse. Das Unterlassungsbegehren sei zu weit gefasst.

Das *Erstgericht* verbot der Erstbeklagten und der Drittbeklagten, Bekleidungsstücke, insbesondere Herrenhosen, unter Verwendung der für die Klägerin geschützten Marke „BRÜHL“ herzustellen, zu vertreiben oder zu verkaufen; das gegen die Zweitbeklagte

gerichtete Begehren wies es ab. Die Klägerin habe eine ernsthafte und ausreichende Nutzung der Marke „BRÜHL“ bescheinigt, so dass der Lösungsgrund nach § 33a MSchG nicht vorliege. Die Abweichungen zwischen der registrierten Marke und der tatsächlichen Verwendung wirkten sich auf deren Unterscheidungskraft nicht aus. Die Klägerin sei aktiv legitimiert, weil ihr der Markeninhaber die Verwendung der Marke gestattet habe. Auf das Wissen der Beklagten um das Markenrecht der Klägerin komme es nicht an. Die Abweichungen zwischen den von den Beklagten verwendeten Zeichen und der Marke „Brühl“ reichten nicht aus, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Das gegen die Zweitbeklagte gerichtete Begehren sei nicht berechtigt, weil diese in Österreich nicht tätig werde.

Das *Rekursgericht* verbot der Erstbeklagten und der Zweitbeklagten, Bekleidungsstücke, insbesondere Herrenhosen, unter Verwendung der für die Klägerin geschützten Marke „BRÜHL“ herzustellen, zu vertreiben oder zu verkaufen, und der Drittbeklagten, Bekleidungsstücke unter Verwendung und Gebrauch der Bezeichnung „BRÜHL“ oder damit verwechselbar ähnlicher Bezeichnungen zu vertreiben und zu verkaufen; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei. Die Klägerin sei aktiv legitimiert, weil der Markeninhaber ihr ein Nutzungsrecht eingeräumt habe. Der einfache Lizenznehmer sei mit Zustimmung des Markeninhabers zur Abwehr von Markenverletzungen Dritter berechtigt. Die Marke „BRÜHL“ sei prioritätsälter als die Marken der Erstbeklagten; die von den Streitparteien vertriebenen Waren seien gleichartig. Mangels Inlandsbezugs sei es unerheblich, dass die Erstbeklagte seit 1953 im Handelsregister in Deutschland eingetragen sei. Die Bezeichnung „Brühl“ sei ausreichend unterscheidungskräftig; sie sei auch als Bestandteil der Marken der Erstbeklagten prägend, so dass Verwechslungsgefahr bestehe. Das gegen die Drittbeklagte erlassene Verbot, Herrenhosen unter Verwendung der Marke „BRÜHL“ herzustellen, überschreite den Sicherungsantrag und verstoße damit gegen § 405 ZPO. Die Zweitbeklagte hafte als persönlich haftende Gesellschafterin der Erstbeklagten für deren Markeneingriffe; dass ihr kein Einfluss auf die Geschäftsführung der Erstbeklagten zukäme, sei nicht behauptet worden.

Die gegen diesen Beschluss gerichteten Revisionsreklame der Beklagten sind zulässig, weil Rechtsprechung zur Klagebefugnis des einfachen Lizenznehmers fehlt; die Revisionsreklame sind aber nicht berechtigt.

1.

Der erkennende Senat hat sich seit Inkrafttreten der MarkenRNov 1999, die durch Schaffung eines eigenen markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs (§ 51 MSchG) ein Fortschreiben der auf § 9 UWG gestützten Rechtsprechung zur Klagebefugnis des Lizenznehmers (ua 4 Ob 321/77 = ÖBl 1977, 170 [*Schönherr*] - Austria Ski Pool mwN) ausschloss, in zwei Entscheidungen mit der Klagebefugnis des Lizenznehmers befasst.

In der Entscheidung 4 Ob 29/00v (= ÖBl 2000, 178 - BOSS-Brillen I) sprach der erkennende Senat aus, dass die Rechtsposition des Lizenznehmers vom Inhalt des Lizenzvertrags abhängt. Der Lizenzgeber könne sich darauf beschränken, dem Lizenznehmer den Gebrauch der Marke zu gestatten; er könne dem Lizenznehmer aber auch ein absolutes Recht einräumen, das die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen umfasse.

Als Einräumung eines absoluten Rechts wurde in der - in derselben Rechtssache ergangenen - Folgeentscheidung die Vereinbarung einer ausschließlichen Lizenz gewertet. Einer besonderen Vereinbarung, dass dieser Lizenz auch „Wirkung gegen Dritte“ zukomme, bedürfe es nicht, weil die Wirkung gegen Dritte schon aus dem ausschließlichen Charakter

der Lizenz folge und ihre gesonderte Erwähnung nur dazu diene, die Ausschließlichkeit zu unterstreichen (4 Ob 178/00f = ÖBl 2001, 89 - BOSS-Brillen II).

Schanda hat in seiner Anmerkung zur Entscheidung 4 Ob 178/00f (Kritisches zur Aktivlegitimation des Markenlizenznehmers, ÖBl 2001, 151) die Verknüpfung von Ausschlussrecht (im Sinne von absolutem Recht) mit Ausschließlichkeit (im Sinne von exklusiver Vereinbarung) kritisiert. Die Unterscheidung zwischen ausschließlicher und einfacher Lizenz liefere keinen ausreichenden Anhaltspunkt für die Absolutheit der Position des Lizenznehmers, außer mit dem Begriff Ausschließlichkeit seien die Abwehrrechte gegenüber Dritten gemeint.

Dann bezeichne der Begriff Ausschließlichkeit aber nur die absolute Wirkung selbst. Fraglich bleibe dann immer noch, wann eine derartige Ausschließlichkeit gegeben sei. Es erscheine daher weder die Annahme, dass eine ausschließliche Lizenz grundsätzlich absolut wirke, noch die Annahme, dass ihr diese Wirkung grundsätzlich fehle, überzeugend oder gar zwingend. Entscheidend sei nur, ob dem Lizenznehmer (ausdrücklich oder schlüssig) das Recht eingeräumt worden sei, das markenrechtliche Verbotsrecht auch im eigenen Namen gegenüber Dritten auszuüben. Das könnte im Einzelfall durchaus auch bei einem einfachen Lizenznehmer der Fall sein. Umgekehrt könnte auch einem ausschließlichen Lizenznehmer dieses Recht ausdrücklich verwehrt werden.

Mit der - vor allem auch im zuletzt wiedergegebenen Satz - zum Ausdruck kommenden Auffassung *Schandas*, dass es vom Inhalt des Lizenzvertrags abhängt, ob der Lizenznehmer gegen Markenverletzungen vorgehen könne, steht nicht nur die Entscheidung 4 Ob 29/00v, sondern auch die Entscheidung 4 Ob 178/00f im Einklang. So heißt es in der Entscheidung 4 Ob 178/00f ausdrücklich, dass die Klagebefugnis des ausschließlichen Lizenznehmers im Lizenzvertrag ausgeschlossen werden könne. Die Kritik kann sich daher nur gegen die Rechtsmeinung richten, die Vereinbarung einer ausschließlichen Lizenz schließe - mangels gegenteiliger Vertragsbestimmung - die Einräumung des Klagerechts in sich. Für diese Rechtsmeinung kann ins Treffen geführt werden, dass der Markeninhaber durch die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz nicht nur auf Unterlassungsansprüche gegen den Lizenznehmer verzichtet (zu den Wirkungen der bloßen Gebrauchsüberlassung s 4 Ob 115/94 = SZ 67/174 = ÖBl 1995, 159 - Slender You), sondern auch zusichert, der Lizenznehmer werde die Marke allein nutzen können. Diese Zusicherung setzt voraus, dass Markeneingriffe Dritter abgewehrt werden können. Es liegt daher nahe, dass der Markeninhaber seinen Lizenznehmer mit der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz auch dazu ermächtigt, gegen Markeneingriffe Dritter vorzugehen.

Im vorliegenden Fall hat der Markeninhaber der Klägerin als einer von mehreren Konzerngesellschaften keine ausschließliche Lizenz erteilt, er hat sie aber ermächtigt, Markenverletzungen zu verfolgen. Das Gesetz trifft für derartige Vereinbarungen keine Regelung; § 51 MSchG räumt die Klagebefugnis demjenigen ein, der in einer der ihm aus einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt wird oder eine solche Verletzung zu besorgen hat. Zu prüfen ist somit, ob der einfache Lizenznehmer, dem der Markeninhaber das Klagerecht eingeräumt hat, durch den Markeneingriff eines Dritten in „einer der ihm aus einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt wird“.

Die Beklagten bestreiten dies. Die Drittbeklagte sieht die Klägerin als bloße Gestattungsempfängerin, die nicht zur Klage legitimiert sei. Die Erst- und die Zweitbeklagte machen geltend, dass der Gebrauch durch andere stets geduldet werden müsse, wenn nur eine Gebrauchserlaubnis eingeräumt sei; der einfache Lizenznehmer könne daher durch den Markengebrauch eines Dritten nicht in seinem Recht verletzt sein. § 51 MSchG räume das Klagerecht nur dem in seinem originären Recht Verletzten ein. Die nach § 30 Abs 3 dMarkenG erforderliche Zustimmung des Markeninhabers zur Klage des ausschließlichen oder einfachen Lizenznehmers komme stets im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft zustande, die dem österreichischen Recht fremd sei.

Richtig ist, dass die Klagebefugnis nach herrschender Auffassung nicht ohne das zugrundeliegende Recht übertragen werden kann (Fasching, Lehrbuch² Rz 344; Fucik in Rechberger, ZPO² vor § 1 Rz 4; 3 Ob 522/95 = SZ 68/36; 4 Ob 93/01g = ÖBl 2001, 220 [Georg S. Mayer] - Internet-Nachrichtenagentur ua). Dies wird im Wesentlichen damit begründet, dass die Klagebefugnis in untrennbarem Zusammenhang mit dem Hauptrecht stehe. In diesem Sinn wird zur Unzulässigkeit der Abtretung des Eintreibungsrechts darauf verwiesen, dass das Eintreibungsrecht das Wesen des Anspruchs ausmache und daher von diesem nicht getrennt werden könne (3 Ob 522/95 = SZ 68/36 mwN).

Die Ermächtigung des Lizenznehmers zur Klage gegen Dritte betrifft aber ohnehin das Wesen des Anspruchs, besteht doch das in § 10 MSchG normierte ausschließliche Recht des Markeninhabers darin, Dritten die Verwendung eines mit seiner Marke identischen oder ähnlichen Zeichens unter bestimmten Voraussetzungen zu verbieten. Zwischen dem Eintreibungsrecht des Gläubigers und dem Untersagungsrecht des Markeninhabers bestehen gewiss wesentliche Unterschiede. Die Eintreibung einer Geldforderung verfolgt den Zweck, dem (den) Gläubiger(n) den geschuldeten Geldbetrag zu verschaffen; zur Eintreibung berechtigt kann (können) daher nur derjenige (diejenigen) sein, dem (denen) die Forderung zusteht. Die Durchsetzung des Markenrechts gegen Dritte soll hingegen erreichen, dass diese die Marke nicht mehr nutzen. Ein berechtigtes Interesse daran hat nicht nur der Markeninhaber, sondern auch der Lizenznehmer, weil seine Lizenz wertlos ist, wenn auch Dritte das Zeichen nutzen, ohne dafür ein Entgelt zahlen zu müssen. Das gilt auch für den einfachen Lizenznehmer; auch seinem Vertrag mit dem Lizenzgeber liegt die Voraussetzung zugrunde, dass Nichtlizenznehmer gehindert werden, die Marke zu nutzen.

Durch den Lizenzvertrag verzichtet der Markeninhaber darauf, Unterlassungsansprüche gegen den Lizenzgeber geltend zu machen (4 Ob 115/94 = SZ 67/174 = ÖBl 1995, 159 - Slender You). Der Lizenznehmer erlangt damit die Befugnis, die Marke zu nutzen, ohne daran vom Lizenzgeber gehindert zu werden, und erhält somit durch die Verfügung des Markeninhabers über dessen Recht aus der Marke eine Nutzungsbefugnis eingeräumt. Dem steht das Wesen des Markenrechts als Ausschließungsrecht nicht entgegen. Dem Ausschließungsrecht entspricht spiegelbildlich ein alleiniges Nutzungsrecht, das allein den Wert der Marke begründet. Mit einer Markenlizenz wird damit gleichzeitig über Nutzungsrecht und Ausschließungsrecht verfügt (zur Diskussion, ob das Markenrecht nur in einem Ausschließungsrecht besteht oder auch ein Nutzungsrecht mit einschließt, s *Schanda*, Die Wirkung der Markenlizenz gegenüber Dritten, GRURInt 1994, 275 [279f] mwN).

Das schließt es aus, die Ermächtigung des einfachen Lizenznehmers, gegen Markeneingriffe durch Dritte mit Klage vorzugehen, als bloße Prozessstandschaft zu werten. Der Lizenznehmer erhält mit der Lizenz nicht bloß eine Klagebefugnis ohne zugrundeliegendes Recht übertragen, sondern der Markeninhaber räumt ihm das aus der Marke zustehende Recht in dem im Lizenzvertrag festgelegten Umfang ein (s *Schanda* aaO GRURInt 1994, 286, der für die Zulässigkeit einer Verfügung des Markeninhabers eintritt, das diesem zustehende Verbotungsrecht mit dem Lizenznehmer zu teilen). Dieses Recht und damit ein aus der Marke zustehendes Recht wird verletzt, wenn ein Dritter die Marke benutzt, ohne dazu berechtigt zu sein, so dass eine einfache Markenlizenz in Verbindung mit einer Ermächtigung, gegen Markeneingriffe Dritter mit Klage vorzugehen, die Klagebefugnis des einfachen Lizenznehmers nach § 51 MSchG begründet. Der von der Erst- und der Zweitbeklagten erhobene Einwand, dass das verletzte Recht dem Lizenznehmer nicht originär, sondern aufgrund des Lizenzvertrags zusteht, gilt nicht nur für den einfachen, sondern auch für den ausschließlichen Lizenznehmer, dessen Klagebefugnis auch die Erst- und die Zweitbeklagte nicht in Zweifel ziehen.

Die Klägerin ist bloß einfache Lizenznehmerin, weil auch andere Konzernunternehmen berechtigt sind, die Marke zu nutzen. Aufgrund der ihr vom Markeninhaber erteilten Ermächtigung, gegen Markeneingriffe mit Klage vorzugehen, ist sie aber für den von ihr

geltend gemachten Unterlassungsanspruch aktiv legitimiert. Dabei spielt es entgegen der Auffassung der Drittbeklagten keine Rolle, seit wann die Klägerin berechtigt ist, die Marke zu nutzen und gegen Eingriffe vorzugehen, weil sie jedenfalls in dem für die rechtliche Beurteilung maßgebenden Zeitpunkt der Entscheidung erster Instanz dazu berechtigt war. Rechtserhaltend benutzt wurde die Marke auch von den anderen Konzerngesellschaften.

2.

Die Erst- und die Zweitbeklagte machen geltend, ihnen könne nur verboten werden, die Marke „BRÜHL“ in blickfangartiger Herausstellung ohne unterscheidungskräftigen Zusatz zu verwenden, bestehe doch ein schutzwürdiges Interesse der Erstbeklagten, ihren Handelsnamen im geschäftlichen Verkehr trotz des prioritätsälteren Markenrechts zu nutzen. Dieses Interesse wird jedoch durch den Unterlassungsanspruch der Klägerin nicht berührt. Der Erstbeklagten ist es unbenommen, ihren Namen im geschäftlichen Verkehr zu führen und zu verwenden; das Unterlassungsgebot erfasst nur die Verwendung der Marke „BRÜHL“ bei der Erzeugung, beim Vertrieb und beim Verkauf von Bekleidungsstücken und damit nur die markenmäßige Verwendung dieses Zeichens. Die Erstbeklagte kann sich daher nicht auf die Rechtsprechung berufen, wonach das Recht eines prioritätsälteren Firmeninhabers gegenüber einem Gleichnamigen, der sich bei der Gründung seines Unternehmens nicht unlauter verhalten hat, seine natürliche Grenze in dem Recht jedes Gleichnamigen findet, seinen bürgerlichen Namen zu verwenden, so dass ein unvermeidlicher Rest von Verwechslungsgefahr hingenommen werden muss (zum Interessenausgleich zwischen Gleichnamigen s 4 Ob 31/97f = ÖBl 1998, 43 - DANZER mwN).

3.

Die Erst- und die Zweitbeklagte machen weiters geltend, dass das Rekursgericht ihre Ausführungen, wonach die Feststellungen über die Verwendung der Marke durch die Klägerin durch den Akteninhalt nicht gedeckt seien, zu Unrecht als unzulässige Beweistrüge gewertet habe.

Wie die Klägerin von ihr vertriebene Kleidungsstücke etikettiere, könne aus der Aussage der Auskunftsperson selbst dann nicht abgeleitet werden, wenn man dieser vollen Glauben schenke. Die Erst- und die Zweitbeklagte haben in ihrem Rekurs gerügt, dass die Feststellungen darüber, wie die Klägerin ihre Waren kennzeichnet und wie von ihr vertriebenen Kleidungsstücke etikettiert sind, nicht durch den Akteninhalt gedeckt seien. Sie haben daraus den Schluss gezogen, dass die Feststellungen als überschießend zu entfallen hätten. Dem hat das Rekursgericht zu Recht entgegnet, dass die Feststellungen durch das Vorbringen der Klägerin gedeckt sind. Soweit die Erst- und die Zweitbeklagte die Feststellungen auch als unrichtig gerügt haben, war dem Rekursgericht eine Überprüfung der auch auf der Vernehmung von Auskunftspersonen beruhenden Feststellungen unabhängig davon entzogen, ob die bekämpften Feststellungen unmittelbar aus den Aussagen entnommen oder nur durch eine Würdigung der Aussagen im Zusammenhalt mit den von der Klägerin vorgelegten Urkunden getroffen werden konnten. Aus der Entscheidung des verstärkten Senats 6 Ob 650/93 (= SZ 66/164) folgt nämlich nicht, dass das Rekursgericht die Aussage der Auskunftsperson gleich zu würdigen habe wie das Erstgericht, sondern dass eine Bekämpfung des vom Erstgericht festgestellten Sachverhalts im Provisorialverfahren immer dann ausgeschlossen ist, wenn - wie hier - das Erstgericht ein unmittelbares Bescheinigungsverfahren durchgeführt hat (s 4 Ob 182/98p = MR 1999, 171 - Windows).

4.

Die Erst- und die Zweitbeklagte machen schließlich noch geltend, dass das Rekursgericht zu Unrecht die Worte „by brühl“ auch in der international registrierten Marke Nr 735714 („elaflex by brühl“) als beherrschend und prägend angesehen habe. Ihr Gebrauch könne zwar

ebenfalls gewisser Zusätze bedürfen; ihr Bestand greife jedoch in die Rechte aus der Klagemarke nicht ein. Sie könne daher zur Begründung des Verbots nicht herangezogen werden. Diese Beurteilung habe zwar auf den Spruch des angefochtenen Beschlusses keine (unmittelbare) Auswirkung, wohl aber auf dessen Geltungsbereich, so dass auch insoweit ein rechtliches Interesse an rechtsrichtiger Entscheidung bestehe.

Die Erst- und die Zweitbeklagte verweisen auf die Rechtsprechung, wonach trotz der Aufnahme eines älteren Zeichens in ein jüngeres Zeichen keine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das ältere Zeichen gegenüber den anderen Bestandteilen, die den Gesamteindruck prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (4 Ob 305/98a = ÖBl 1999, 191 – Red Puma mwN). Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt. „Brühl“ tritt als Bestandteil der Marke „elaflex by brühl“ nicht gänzlich in den Hintergrund, sondern prägt als nähere Bestimmung von „elaflex“ den Gesamteindruck mit.

Die Revisionsrekurse mussten erfolglos bleiben.

Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf § 393 Abs 1 EO; jene über die Kosten der Beklagten auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm §§ 40, 50 ZPO.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die vorliegende E bereichert die in jüngster Zeit in Bewegung geratene Rechtsprechung zur Klagebefugnis des Markenlizenznehmers neuerlich. Das Höchstgericht hat die Frage zu klären, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen auch dem einfachen Markenlizenznehmer die selbstständige Verfolgung von Markenverletzungen im Klagswege gestattet ist?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der 4. Senat bejaht die an ihn gerichtete Frage klar und trägt gleichzeitig der von einem Teil der Lehre geäußerten Kritik (*Schanda*, Kritisches zur Aktivlegitimation des Markenlizenznehmers, ÖBl 2001, 151) zutreffend Rechnung, dass für die Frage der Geltendmachung von Markenverletzungen durch die Lizenznehmer es letztlich irrelevant sei, ob dem Lizenznehmer ein Exklusivrecht eingeräumt worden sei, oder die bloß einfache Befugnis, die Marke im Geschäftsbetrieb zu benutzen. Gestattet ein Kennzeicheninhaber einem anderen nämlich den Gebrauch seines Kennzeichens, so enthält die Gebrauchsüberlassung weder eine dingliche Rechtsübertragung noch die Einräumung einer echten Nutzungsbefugnis; die Vereinbarung hat nur schuldrechtliche Wirkungen (OGH 18.10.1994, 4 Ob 115/94 – *Slender You*, ÖBl 1995, 159 = SZ 67/174 = wbl 1995, 211). Ein solcher Vertrag enthält nur einen Verzicht auf die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegenüber dem Vertragspartner, der sich gegenüber dennoch erhobenen Ansprüchen auf den Vertrag berufen kann (OGH 7.11.1995, 4 Ob 77/95 - *Plus*, ÖBl 1996, 143 m Anm *Koppensteiner*). Die vertraglich vereinbarte Ausschließlichkeit eines Exklusivlizenznehmers schlägt insoweit nicht auf das auch dem einfachen Lizenznehmer zuzugestehende Rechtsverfolgungsinteresse durch.

* RA Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), *Anwalt.Thiele@eurolawyer.at*.

III. Praxisfolgen

Mit der vorliegenden E hat der OGH Markenklagen vereinfacht und insbesondere den meist vor Ort tätigen – maW am regionalen Markt agierenden - Markenlizenznehmern die Möglichkeit eingeräumt, aus eigenem gegen Verletzungen der Lizenzmarke mit Einstweiliger Verfügung vorzugehen. Sich gerichtlich gegen Markeneingriffe wehren, konnte bisher nur der Markeninhaber und – nach einer viel beachteten Erweiterung durch die Rsp (OGH 17.8.2000, 4 Ob 178/00f - *BOSS-Brillen II*, *ecolex* 2000/352, 885 m Anm *Schönherr* = ÖBl 2001, 89 m krit Anm *Schanda*, ÖBl 2001, 151) - dessen *ausschließlicher* Lizenznehmer.

Nunmehr gesteht der Oberste Gerichtshof auch dem einfachen Lizenznehmer die eigene Klagebefugnis zu, wenngleich sie materiell noch eine abgeleitete bleibt. Der einfache Lizenznehmer muss nachweisen bzw. bescheinigen, dass der Markeninhaber ihm das Recht eingeräumt hat, die Marke zu benutzen und gegen Markeneingriffe gerichtlich vorzugehen. IdR erfolgt dies durch Vorlage einer entsprechenden Vereinbarung, die vernünftigerweise schon im Lizenzvertrag getroffen wird.

IV. Zusammenfassung

Die Aktivlegitimation auch des einfachen Lizenznehmers für die Markenklage qua Richterspruch stärkt die Markenberechtigten insgesamt. Demzufolge brechen noch härtere Zeiten für Markenpiraten an, die nunmehr uU eine Mehrfachverfolgung durch den registrierten Markeninhaber und (alle) seine Lizenznehmer befürchten müssen.