

Auf den vom EuGH betonten Grundsatz der Koexistenz von (nunmehr) Unionsmarken, internationalen sowie nationalen Marken nahm das OLG Wien allerdings nicht *expressis verbis* Bezug.

Der OGH hat mit der besprochenen E diese Grundsätze unter Bedachtnahme auf den Regelungszweck, die Gesetzssystematik und das Sekundärrecht – offenbar uneingeschränkt, also unabhängig davon, ob es sich bei der WidM um eine Unionsmarke, eine internationale oder eine nationale Marke handelt – in das Widerspruchsverfahren nach § 29a MSchG übertragen.

Dem ist mit der Maßgabe beizupflichten, dass fallbezogen der Unionsmarke als älterer Marke schon aufgrund ihrer Registrierung und auch aufgrund des vom EuGH aus dem Unionsrecht abgeleiteten Grundsatzes der Koexistenz ein Mindestmaß an Kennzeichnungskraft zugestanden werden musste, wie das OLG Wien zutreffend in stRsp judiziert.¹⁰

Das OLG Wien hatte schon einige Zeit zuvor (ebenfalls verallgemeinernd) ausgesprochen, einer WidM müsse im Widerspruchsverfahren immer ein gewisser Grad an Kennzeichenkraft zuerkannt werden.¹¹

Der Verweis des OGH darauf, dass die Erhebung des Widerspruchs Anträge an die Nichtigkeitsabteilung nach § 29 Abs 6 MSchG unberührt lässt, kann indessen nur als allgemeine und vom zu beurteilenden Sachverhalt losgelöste Aussage interpretiert werden, weil es sich im hier entschiedenen konkreten Fall

bei der WidM um keine nationale, sondern um eine Unionsmarke handelt.

Der BGH judiziert ebenfalls,¹² dass im Widerspruchsverfahren das Vorbringen unbeachtlich sei, die angegriffene Marke sei nicht schützenswürdig: „Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist indessen nur die Erledigung des auf das private Recht des Widersprechenden gestützten Widerspruchs und daher auch nur die Feststellung oder Verneinung der Zeichenübereinstimmung (BGH GRUR 1963, 630 [...] – Polymar)¹³, nicht dagegen die Prüfung, ob der Eintragung des angemeldeten Zeichens absolute Eintragungshindernisse entgegenstehen.“¹⁴ Demnach darf die einmal anerkannte Schützenswürdigkeit eines Zeichens nicht aus Anlass der Eintragung eines anderen Zeichens in Frage gestellt werden.¹⁵

¹⁰ RIS-Justiz RW0000886; zustimmend (B.) Terlitz in Kucska/Schumacher, markenschutz³ § 37 MSchG Rz 48.

¹¹ OLG Wien 29. 9. 2017, 133 R 83/17 d (Pkt 2.8.), HAPPY MEAL/QUICK HAPPY MEAL, ECLI:AT:OLG0009:2017:13300R00083.17D.0929.000.

¹² § 42 Abs 2 dt MSchG fasst allerdings die möglichen Widerspruchsgründe weiter als § 29a Abs 1 a MSchG.

¹³ BGH 10. 5. 1963, I B ZB 64/62, Polymar/Polymer.

¹⁴ BGH 18. 11. 1966, I B ZB 12/65, Zwillingsspackung, MDR 1967, 194 = GRUR 1967, 292 = DB 1967, 769; Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 42 Rn 35; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG¹³ § 42 Rn 72.

¹⁵ BGH 6. 2. 2020, I B ZB 21/19, INJEKT/INJEX, Rn 50, ECLI:DE:BGH:2020:060220BIZB21.19.0.

Rechnungslegung trotz Negativfeststellung

Art XLII EGZPO; § 151 PatG

- ▶ Sofern die Verletzung eines Schutzrechts feststeht, besteht ein Anspruch auf Rechnungslegung auch dann, wenn vorerst nur eine Negativfeststellung zu den Folgen der Rechtsverletzung getroffen werden konnte.
- ▶ Der Anspruch auf Rechnungslegung beschränkt sich nicht formal auf die Vorlage von „Rechnungen“, sondern es ist darauf abzustellen, was nach der Natur des Geschäfts und nach den Umständen des Falls verkehrsüblich ist, um das Ausmaß der Folgen der Rechtsverletzung festzustellen.

Bearbeitet von REINHARD HINGER

Sachverhalt

Die 1. Kl ist Inhaberin der Unionsmarke UM/IR 1106571 OPTONICA. Die 2. Kl ist deren ausschließliche Lizenznehmerin in Österreich und firmiert unter O GmbH. Weiters ist sie unter dem Kennzeichen OPTONICA im Handel mit LED-Lampen tätig und verfügt über je ein Geschäftslokal in Wien und in Salzburg. Darüber hinaus betreibt sie unter <https://optonicaled.at> einen Online-Shop für LED-Lampen.

Zuletzt wurde zB zum Patentrecht judiziert, dass kein Anspruch auf Rechnungslegung besteht, wenn nicht feststeht, dass überhaupt ein Exemplar des Eingriffsgegenstands verkauft wurde. Nun war Gelegenheit, sich mit der Kritik aus der Lit auseinanderzusetzen.

Prozessrecht; Markenrecht

OGH 30. 6. 2022, 4 Ob 97/22 a (OLG Wien 5 R 181/21f, HG Wien 541 Cg 8/20s), ECLI:AT:OGH0002:2022:0040OB00097.22A.0630.000

Optonica

ÖBl 2023/13

Die 1. Bekl¹ ist eine GmbH mit Sitz in Wien und vertreibt ebenfalls online unter www.uniled.at LED-Lampen. Die Bekl schaltete im März 2020 über den Online-Dienst „Google Ads“ Werbung für ihr Unternehmen unter Verwendung des Zeichens OPTONICA LED als Keyword bzw AdWord. Diese Werbung war für einige Tage abrufbar. Während dieser Zeit erschien bei der Suche nach OPTONICA LED die Anzeige der Bekl an erster Stelle. Sobald man als Nutzer auf diese Anzeige klickte, gelangte man in den Webshop der Bekl. Die Bekl bot weder zum Zeitpunkt der Schaltung dieser Anzeige noch danach Produkte der Marke OPTONICA an. Sie stoppte die Anzeige am 16. 3. 2020. Am

¹ Der 2. Bekl ist alleingeschäftsführender (Mit-)Gesellschafter der 1. Bekl. Gegenüber dem 2. Bekl wurde die Klage bereits rechtskräftig abgewiesen. In der Folge ist überwiegend nur mehr von der „Bekl“ die Rede.

19. 3. 2020 wurde sie abgemahnt und zur Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung aufgefordert.

Es konnte nicht festgestellt werden, ob die Bekl durch die Schaltung der Anzeige, Produkte, welche ident bzw ähnlich mit Produkten der Marke OPTONICA waren, verkauften bzw ob Interessenten oder Nutzer aufgrund der Schaltung dieser Anzeige unter Verwendung des Keywords OPTONICA in den Webshop der Bekl gelangten.²

Die Kl begehrt zuletzt, die Bekl seien schuldig, den kl Parteien über die Benutzung des Kennzeichens „OPTONICA“ bzw ähnlichen Zeichen [...] im geschäftlichen Verkehr darüber Rechnung zu legen,³ welchen Umsatz bzw welchen Gewinn die Bekl dadurch erzielt bzw welche Lizenzkosten sie sich erspart haben, dass sie das Kennzeichen im Rahmen des Keyword Advertising ohne Gestattung genutzt hätten, einschließlich darüber, wie viele Interessenten/Nutzer aufgrund der Kennzeichenverwendung in den Webshop der Bekl gelangt sind (außer diese Waren sind von den Kl bzw mit deren Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht worden); die Kl seien berechtigt, die Richtigkeit der RLeg durch einen Buchsachverständigen prüfen zu lassen [...].

Die Kl trugen vor, der Anspruch auf RLeg sei nicht streng nach dem Wort „Rechnung“ zu verstehen, sondern er sei ein Anspruch auf Legung von Unterlagen, mit denen die Ermittlung des Zahlungsanspruchs aufgrund der Markenverletzung vorbereitet werden könne. Es gehe also nicht darum, dass ausschließlich Rechnungen über Produktverkäufe erfolgen sollen, sondern um einen Anspruch auf Dokumentation der erfolgten Benutzung.

Die Bekl hielten dem Begehren Unschlüssigkeit und Unbestimmtheit entgegen. Die Kl hätten nicht dargelegt, wie sich die von ihnen relevierte Nutzungslizenz abstrakt berechne und welche konkreten von einer RLeg-Verpflichtung umfassten Informationen und Unterlagen dafür relevant seien. Der Klage sei nicht zu entnehmen, über welche Geschäftsvorgänge Rechnung zu legen sei. Die Kl behauptete auch nicht konkret, dass überhaupt Interessenten oder Nutzer aufgrund dieser Anzeige in den Webshop der Bekl gelangt seien.

[Verfahrensgang]

Das ErstG wies die Klage ab. Das RLegB decke sich mit der Negativfeststellung. Ob Interessenten in den Webshop gelangt seien, ob diese bei der Bekl idente oder ähnliche Produkte unter Verwendung der Marke OPTONICA gekauft hätten und ob die Bekl aus der Verwendung des Keywords überhaupt Einnahmen erzielen können, bleibe wegen der Negativfeststellung offen. Wenn den Bekl kein Inverkehrbringen angelastet werden könnte, sei auch dem RLegB die Grundlage entzogen. Die Bekl solle über die von ihr erzielten Umsätze Rechnung legen; das Erzielen von Umsätzen setze aber ein Inverkehrbringen der Ware voraus, das hier nicht festgestellt habe werden können.

Das BerG änderte das Ersturteil und gab dem RLegB statt. Die Beweisrüge der Kl zur oben zitierten Negativfeststellung blieb unerledigt.

Der OGH gab der Rev nicht Folge und bestätigte diese E (in einer sprachlich bereinigten Form).

Aus den Entscheidungsgründen

[17] 1. Die Stufenklage nach Art XLII EGZPO (im hier relevanten ersten Anwendungsfall des Abs 1) begründet keinen eigenen materiell-rechtlichen Anspruch auf RLeg, sondern setzt voraus, dass eine solche Verpflichtung schon nach bürgerlichem Recht besteht (RS0034986). Im Rahmen einer Stufenklage muss sich

daher der Kl in Bezug auf die konkret vorgeworfene Verletzungshandlung auf eine taugliche gesetzliche oder vertragliche Rechtsgrundlage für die materielle RLeg-Pflicht berufen, aus der sich ergibt, worauf sich die RLeg-Pflicht hinsichtlich welcher möglichen (später zu beziffernden) Zahlungsansprüche bezieht (4 Ob 33/21 p, *Tierklinik Q*, mwN).

[18] 2. Die Kl machen im Verfahren Ansprüche aus einer Unionsmarke geltend. Diese sind hier nach dem MSchG zu prüfen (vgl Art 17 und Art 129f UMV). Für das RLegB ziehen die Kl § 55 MSchG in Verbindung mit § 151 PatG als konkrete Anspruchsgrundlage heran.

[19] 2.1. Die Kl stützen das RLegB darauf, dass ihnen die Zahlung eines angemessenen Entgelts oder eines Schadenersatzes zustünde. Die Bekl hätten aufgrund der Anzeige die an den Produkten der Kl Interessierten in den Webshop der Bekl gelockt. An diese Personen seien durch die Bekl Waren veräußert worden. Es komme aber nicht ausschließlich auf einen Verkaufserlös an. Die Zahlungsansprüche könnten sich auch aus der bloßen Marken- bzw Kennzeichennutzung (in der Werbung) ergeben. Das RLegB werde zur Vorbereitung des sich daraus ergebenden berechtigten Zahlungsanspruchs geltend gemacht.

[20] 2.2. Das kl Begehren zielt damit darauf ab, mit der RLeg die notwendigen Informationen für die Zahlungsansprüche zu erlangen, unabhängig davon, ob sich diese aus Produktverkäufen oder der bloßen Nutzung ihrer Marke in der Werbung ableiten lassen. Dieses Begehren ist durch die Rechtslage gedeckt.

[21] 3. Zweck der RLeg nach § 55 MSchG ist es nämlich, den Kl in die Lage zu versetzen, die Grundlage für seine Zahlungsansprüche gegen den Bekl zu ermitteln, um sein Leistungsbegehren beziffern zu können (4 Ob 72/20x; 4 Ob 171/20f; RS0019529). Der RLeg-Anspruch dient grundsätzlich zur Vorbereitung aller in § 53 MSchG geregelten Zahlungsansprüche (*Guggenbichler in Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ § 53 MSchG Rz 35). In Betracht kommt eine RLeg-Pflicht etwa zur Ermittlung der Grundlagen für die Berechnung eines Entgelt-, Schadenersatz-, Herausgabe- oder Entschädigungsanspruchs nach Maßgabe der Erlöse aus den verkauften Eingriffsgegenständen oder des Entgelts für eine Nutzungslizenz (vgl 4 Ob 72/20x; 4 Ob 99/20 t, *Coyote*; 4 Ob 171/20f; 4 Ob 33/21 p, *Tierklinik Q*).

[22] 4. Ein RLeg-Anspruch nach § 55 MSchG ist bereits aufgrund eines festgestellten Markenrechtseingriffs berechtigt (4 Ob 174/02 w, *BOSS-Zigaretten IV*). Es ist unstrittig, dass die Bekl die kl Markenrechte verletzt hat. Der OGH hat bereits geklärt, dass markenrechtliche Ansprüche auch bei unberechtigtem Keyword Advertising zustehen (RS0126119). Ordnet der Gesetzgeber – wie hier – ausdrücklich eine RLeg-Pflicht für bestimmte Fälle an, ohne auf „erhebliche Schwierigkeiten“ bei der Sachverhaltsermittlung durch den Berechtigten oder eine „Zumutbarkeit“ für den Verpfl abzustellen, ist der Anspruch grundsätzlich nur bei rechtsmissbräuchlicher Geltendmachung (dazu unten Punkt 6.) zu verneinen (RS0066874 [T 1]). Aufgrund seiner Natur als Hilfsanspruch verlangt die Rsp darüber hinaus, dass aus dem Vorbringen der Klage und dem festgestellten Sachverhalt zumindest dem Grunde nach Zahlungsansprüche abzuleiten sind (RS0124718).

[23] 5. Dass die Kl bei der festgestellten Verletzung ihres Markenrechts sich grundsätzlich auf den genannten RLeg-Anspruch stützen können, wird von der Bekl nicht bestritten. Diese hält

² Hervorhebung nicht im Original; dies ist die Negativfeststellung, die in der Folge bedeutsam ist.

³ In der Folge RLeg = Rechnungslegung; RLegB = Rechnungslegungsbegehren; RLeg-Anspr = Rechnungslegungsanspruch.

dem konkreten Begehren im RM allerdings eine rechtsmissbräuchliche Klagsführung und eine fehlende Sachverhaltsbasis entgegen.

[Kein Rechtsmissbrauch]

[24] 6. Das BerG hat eine rechtsmissbräuchliche Geltendmachung zutreffend verneint.

[25] 6.1. Nach der jüngeren Rsp des OGH liegt Rechtsmissbrauch bereits dann vor, wenn unlautere Motive der Rechtsausübung augenscheinlich im Vordergrund stehen und daher andere Ziele der Rechtsausübung völlig in den Hintergrund treten bzw wenn zwischen den vom Handelnden verfolgten eigenen Interessen und den beeinträchtigten Interessen des anderen Teils ein krasses Missverhältnis bestehe (RS0107752 [T 8]).

[26] 6.2. Die Bekl stützt den Rechtsmissbrauch auf den Umstand, dass das Keyword Advertising nur wenige Tage gedauert hätte. Dem ist zum einen entgegenzuhalten, dass die genaue Dauer erst durch die RLeg geklärt werden muss. Zum anderen ist auch aus dem Gesetz nicht abzuleiten, dass eine Rechtsverfolgung bei wenigen Tagen unverhältnismäßig ist. Auch ein kurzer Eingriff in das Markenrecht kann – gerade wegen der globalen Wirkung des Internets – mit beträchtlichen Nachteilen für die Kl verbunden sein.

[27] 6.3. Auch insoweit die Bekl den Standpunkt vertritt, dass der 2. Bekl durch die Klagsführung (gegen die Bekl!) zur Aufgabe seiner Geschäftsanteile an der 2. Kl veranlasst werden soll, kann darin eine missbräuchliche Prozessführung iSd Rsp nicht schlüssig abgeleitet werden. Auf die zutreffenden Ausführungen des BerG kann verwiesen werden.

[„Blasenkatheterset“ und „Tierklinik Q“]

[28] 7. Die Bekl argumentiert damit, dass die E des BerG wegen fehlender Sachverhaltsbasis für die begehrte RLeg von der jüngeren Rsp abweicht.

[29] 7.1. Die im RM zitierte E 4 Ob 217/18t, *Blasenkatheterset*, ist mangels dort feststehender Verletzung insoweit nicht einschlägig. Gegenstand dieser E war unter anderem ein auf § 151 PatG gestütztes RLegB. Das BerG ließ die Rev zur Klärung des Tatbestandsmerkmals „Verletzer“ in § 151 PatG zu. Der OGH wies das RM mangels erheblicher Rechtsfrage zurück, ohne zu klären, ob der Bekl als „Verletzer“ iSd § 151 PatG Rechnung legen müsse. Damit unterscheidet sich dieser Fall von der hier vorliegenden Konstellation, weil der ggst RLeg-Anspr auf eine feststehende Verletzung des kl Immaterialgüterrechts gestützt werden kann. Zudem musste das zu 4 Ob 217/18t zugrundelegende RLegB auch deshalb scheitern, weil die dort bekl Partei über den Verkauf von patentverletzenden Produkten bereits eine sogenannte „Nullrechnung“ erstattete, sodass ein darüber hinausgehender Auskunftsanspruch (erkennbar wegen Erfüllung) verneint wurde.

[30] Richtig ist, dass der Senat in dieser E auch ausgesprochen hat, dass eine Vorlage von Verkaufsrechnungen im Rahmen der RLeg ausgeschlossen sei, wenn nicht festgestellt werden könne, ob die Bekl einen Eingriffsgegenstand verkauft habe. Daraus ist für das RM im Ergebnis aber nichts zu gewinnen (s unten Punkt 8.).

[31] 7.2. Das RM beruft sich auch auf die E 4 Ob 33/21p, *Tierklinik Q*. Die Bekl stützt darauf den Standpunkt, dass das RLegB nach seinem konkreten Inhalt nicht berechtigt sei.

[32] 7.2.1. In dieser E war eine RLeg (außerhalb des MSchG) iZm einer unzulässigen Namensverwendung zu klären. Das RLegB zielte auf die Einnahmen des Verletzers „aus der Verwendung“ einer Firma bei der Ankündigung und dem Vertrieb von

tierärztlichen Dienstleistungen ab. Es konnte nicht festgestellt werden, ob Tierarztkunden den Verletzer aufgrund der unzulässigen Namensverwendung kontaktiert haben und ihre Tiere von diesem behandeln ließen.

[33] Der OGH wies das RLegB ab. Wenn sich nicht feststellen lasse, ob aufgrund der unzulässigen Namensverwendung Kunden den Verletzer überhaupt kontaktierten und ihre Tiere dort behandeln ließen, bleibe auch offen, ob „aus der Verwendung“ des Kennzeichens durch den Verletzer überhaupt Einnahmen erzielt wurden. Das RLegB sei daher nach seinem konkreten Inhalt nicht berechtigt.

[34] 7.2.2. Zunächst ist festzuhalten, dass sich das dortige RLegB ausschließlich auf die Einnahmen des Verletzers „aus der Verwendung“ des Namens bei der Ankündigung und dem Vertrieb von tierärztlichen Dienstleistungen bezog. Damit deckte sich das konkrete RLegB (zu den Einnahmen wegen der Namensverwendung) mit der Negativfeststellung (zu den Einnahmen wegen der Namensverwendung). Das RLegB scheiterte damit an der konkreten Formulierung (*Horak, ecolex 2021/429, 656* [Entscheidungsanmerkung]).

[35] 7.2.3. Das unterscheidet die Konstellation mit dem hier zu beurteilenden Sachverhalt. Das ggst mehrgliedrige RLegB deckt sich nämlich nicht (zur Gänze) mit der Negativfeststellung. Es betrifft etwa nicht (iSd Negativfeststellung) nur den Verkauf von Produkten, die ident bzw ähnlich mit Produkten der geschützten Marke waren, sondern zielt ganz allgemein auf den mit der Benutzung der Marke erzielten Umsatz bzw Gewinn ab (und nicht nur auf den Verkauf von markenverletzenden Produkten). Zudem umfasst das Begehren auch die ersparten Lizenzkosten.

[36] 7.2.4. Lediglich hinsichtlich der in den Webshop gelangten Kunden liegt eine Übereinstimmung vor. Hier begehren die Kl RLeg darüber, wie viele Interessenten/Nutzer aufgrund der Kennzeichenverwendung in den Webshop der Bekl gelangt sind. Es konnte nicht festgestellt werden, ob Interessenten oder Nutzer aufgrund der rechtswidrigen Schaltung überhaupt in den Webshop der Bekl gelangten (negative Feststellung/non liquet). Auch dieser Umstand bietet aber aufgrund der nachfolgenden Ausführungen keinen Anlass, die angefochtene Entscheidung abzuändern.

[37] 8.1. Zutreffend ist, dass bei einer positiven Feststellung über das Nichtvorliegen von bestimmten Umständen ein auf die Bekanntgabe dieser Umstände abzielendes RLegB scheitern muss. Zu 4 Ob 81/01t führte der Senat iZm den Folgen einer Markenrechtsverletzung aus, dass ein auf die Legung von Umsätzen abzielendes RLegB ein Inverkehrbringen der Ware voraussetzt, das im Anlassfall (aufgrund positiver Feststellungen) aber weder vorlag noch unmittelbar drohend bevorstand, sodass dem RLegB der Kl die Grundlage entzogen war. Daran ist auch weiter anzuknüpfen, weil ein RLegB nur dann berechtigt ist, wenn die Zahlungsansprüche, zu deren Bezifferung es dient, aus dem Vorbringen des Kl und dem festgestellten Sachverhalt zumindest dem Grunde nach abzuleiten sind (RS0124718). Steht aber fest, dass der Eingriff ins Markenrecht (zB) zu keinen damit im Zusammenhang stehenden Verkäufen geführt hat, muss ein damit korrespondierender RLeg-Anspr ins Leere gehen. Eine solche positive Feststellung, die einen RLeg-Anspr ausschließt, liegt jedoch nicht vor.

[38] 8.2. Richtig ist, dass die jüngere Rsp des Senats (4 Ob 33/21p, *Tierklinik Q*; idS auch 4 Ob 217/18t, *Blasenkatheterset*) auch bei einer bloßen Negativfeststellung die Berechtigung eines dazu korrespondierenden RLegB verneint.

[Kritik]

[39] **8.3.** Das Schrifttum hat sich dazu vorwiegend kritisch geäußert.

[40] **8.3.1.** *Anderl/Heinzl* geben zu 4 Ob 217/18t zu bedenken, dass der Rechteinhaber oft gar nicht wissen könne, ob ein in seine Rechte eingreifendes Produkt verkauft und geliefert worden sei. Der Rechteinhaber gerate somit in einen Beweisnotstand, den die Ansprüche auf RLeg und Auskunft gerade verhindern sollten (*Anderl/Heinzl* in *Stadler/Koller*, PatG [2019] § 151 Rz 8).

[41] **8.3.2.** *A. Koller* kritisiert iZm der E 4 Ob 217/18t die zwingende Koppelung des RLegB an den Beweis eines (dort) patentverletzenden Inverkehrbringens. Es sei vertretbar, dass der Kl beim Begehren auf RLeg nur eine Rechtsverletzung nachweisen müsse. Der Kl sei auch nicht gehalten, im Einzelnen anzugeben, über welche Geschäftsvorgänge Rechnung zu legen ist (*A. Koller*, ÖBl 2019/79, 306 [Entscheidungsanmerkung]). In seiner Besprechung zur E 4 Ob 33/21p hinterfragt *A. Koller* mit Blick auf die DurchsetzungsRL 2004/48/EG, ob nicht eine Handhabung des RLeg-Anspr dahin geboten wäre, dass die RLeg auch dazu dienen könne, Beweise über den Grund eines solchen Anspruchs zu erlangen (*A. Koller*, EvBl 2021/98, 690 [Entscheidungsanmerkung]).

[42] **8.3.3.** *Schultes* spricht in seiner Glosse zu 4 Ob 33/21p uVa die bisherige Judikatur von einer „*investigativen Privilegierung*“ des immaterialgüterrechtlichen RLeg-Anspr, der das geistige Eigentum von sonstigen Eigentumsverletzungen unterscheidet. Es sei nicht notwendig, dass ein Anspruchsberechtigter die einzelnen Verletzungshandlungen angebe, für die er RLeg begehre. Rechtspolitischer Hintergrund sei, dass der Verletzte vor der RLeg oft gar nicht wissen könne, in welchem Ausmaß und durch welche Benutzungshandlungen die beklagte Partei das geistige Eigentum verletzt habe. Das (immaterialgüterrechtliche) RLegB (inklusive der Überprüfungsmöglichkeit durch einen Sachverständigen) diene daher gerade dazu, den Rechteinhaber in die Lage zu versetzen, seinen Zahlungsanspruch zu beziffern und gegebenenfalls die Angaben des Verletzers überprüfen zu lassen (*Schultes*, ÖBl 2021/92, 269 [Entscheidungsanmerkung]).

[43] **8.3.4.** *Tipotsch* (MR 2021, 214 [Entscheidungsanmerkung]) erachtet zwar die E 4 Ob 33/21p als zutreffend, trennt dabei aber die Frage des non liquet nicht deutlich von einer positiven Feststellung („*wie könnte einem Anspruch auf RLeg über die Einnahmen [...] entsprochen werden, wenn es keine Einnahmen gab*“).

[44] **8.4.** Die durchaus kritischen Stimmen im Schrifttum zur Frage, ob bereits eine Negativfeststellung zu den Verletzungsfolgen zur Abweisung eines damit korrespondierenden RLegB führen muss, veranlassen den Senat (jedenfalls im Bereich des Immaterialgüterrechts) zu einer Relativierung der jüngsten Judikaturlinie.

[45] **8.4.1.** Von einer Negativfeststellung (einem non liquet) ist dann zu sprechen, wenn der Richter mangels Erreichens des Beweismaßes (Überzeugungsgrads) nicht gesichert feststellen kann, ob eine Tatsache oder ihr Gegenteil vorliegt (*M. Bydlinski* in *Fasching/Konecny*, § 417 ZPO Rz 8; *Pimmer* in *Fasching/Konecny*, § 496 ZPO Rz 53; *Pochmarski/Lichtenberg/Tanczos/Kober*, Berufung in der ZPO³ 149; *Rassi*, JBl 2021, 551 [Buchbesprechung]). Der entscheidungsrelevante Sachverhalt bleibt damit unklar, was zu Lasten der beweisbelasteten Partei geht.

[46] **8.4.2.** Es würde der „*ausforschenden Natur*“ des auf § 55 MSchG iVm § 151 PatG gestützten RLeg-Anspr widersprechen, wenn dieser Anspruch schon wegen einer bloßen Negativfeststellung zu den Grundlagen des Zahlungsbegehrens verneint werden müsste.

[47] **8.4.3.** Zweck der RLeg-Pflicht ist es gerade, den Berechtigten in die Lage zu versetzen, Zahlungsansprüche gegen den Rechnungslegungspflichtigen feststellen und geltend machen zu können (s oben Pkt 3.). Um diesen Zweck der RLeg zu erreichen, darf der Umfang der RLeg-Pflicht nicht allzusehr eingeschränkt werden; er muss nach der Natur des Geschäfts und den Umständen des Falls auf das Verkehrsübliche abgestellt werden (RS0019529). Die RLeg soll dem Verletzten auch ermöglichen, zu erfahren, ab welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang sein Markenrecht verletzt wurde, um das genaue Ausmaß der Rechtsverletzung festzustellen (*Schachter* in *Kucsko/Schumacher*, markenschutz³ § 55 Rz 60).

[48] **8.4.4.** Zudem ist bei einer Stufenklage das Verfahren über den RLeg-Anspr vom Verfahren über den Leistungsanspruch getrennt zu führen (4 Ob 243/17i, *Spannschloss*). Es besteht daher grundsätzlich ein Verbot der gleichzeitigen E über das Manifestations- und das Zahlungsbegehren (vgl auch 4 Ob 72/20x). Das RLegB ist somit im Allgemeinen unabhängig von der Berechtigung des Leistungsbegehrens zu beurteilen (abgesehen von Grundlagen des Zahlungsbegehrens, die sich mit den Grundlagen der allfälligen RLeg-Pflicht decken, vgl 4 Ob 243/17i, *Spannschloss*). Es lässt sich weder aus Art XLII EGZPO noch aus § 55 MSchG ableiten, dass der noch unbestimmt erhobene Zahlungsanspruch bereits in der Entscheidung über das Manifestationsbegehren dem Grunde nach geprüft werden muss. Allein durch die Geltendmachung des RLeg-Anspr im Rahmen einer Stufenklage wird der Manifestationsanspruch inhaltlich nicht beschränkt bzw vom Bestehen des damit verbundenen Zahlungsbegehrens („*dem Grunde nach*“) abhängig gemacht. Die Berechtigung des RLegB richtet sich demnach nur nach seinem Inhalt.

[49] **8.4.5.** Wegen des ausforschenden Charakters des RLegB geht der Einwand der Bekl ins Leere, dass die Kl durch ihr „*unspezifiziertes RLegB einen unzulässigen Erkundungsbeweis erwirken wollen*“. Ein Begehren auf RLeg (oder Auskunft) zielt notwendigerweise auf Erkundung unbekannter Umstände ab. Erst durch die RLeg kann der Berechtigte Kenntnis von den relevanten Umständen erlangen (idS für die vergleichbare Situation bei der Akteneinsicht Dritter: 16 Ok 9/14f; *Rassi*, Geheimnisschutz bei der Akteneinsicht und Aktenübersendung im Zivilprozess, Zak 2014, 303).

[50] **8.4.6.** Es ist nicht auszuschließen, dass die Vornahme der RLeg im Vergleich zum Zivilprozess über die Stufenklage neue Erkenntnisse bringt. Während etwa der Verletzer als beklagte Partei im Zivilprozess gegen seinen Willen nicht zur Aussage gezwungen werden kann (§ 380 Abs 3 ZPO), ist ein titelgemäß gedeckter Anspruch auf RLeg mit den Mitteln des Exekutionsrechts zwangsweise durchsetzbar. Es ist daher durchaus möglich, dass ein Titelgläubiger aus einem RLegB mehr (oder andere) Informationen erhält als der Prozessrichter.

[51] **8.4.7.** Als Ergebnis ist daher festzuhalten, dass eine Negativfeststellung zu den Folgen der Verletzung eines Markenrechts nicht zur Verneinung eines damit in Verbindung stehenden RLeg-Anspr führt. Der Umstand, dass im bisherigen Verfahren (noch) nicht festgestellt werden konnte, ob überhaupt Interessenten wegen der rechtswidrigen Verwendung der Marke in den Webshop der Bekl gelangten, spricht daher nicht gegen die Berechtigung eines (insoweit) damit korrespondierenden RLegB.

[52] **9.** Die Klage ist auch hinsichtlich der Vergütung nach § 53 MSchG nicht unschlüssig.

[53] **9.1.** Die Höhe dieser Vergütung entspricht in der Regel einer „*angemessenen Lizenzgebühr*“ (RS0108478).

[54] **9.2.** Bei der Bemessung des angemessenen Entgelts ist darauf abzustellen, was redliche und vernünftige Parteien verein-

bart hätten. Dabei ist maßgebend, welche Nutzung tatsächlich erfolgt, weil auszuschließen ist, dass redliche und vernünftige Parteien ein Entgelt vereinbaren, das einen Nutzen abgilt, der gar nicht entstehen kann (RS0120089). Die Lizenz wird üblicherweise als Stücklizenz berechnet (4 Ob 36/05f). Für eine Nutzung in der Werbung und vergleichbare Nutzungshandlungen bietet sich auch eine Pauschallizenz an (*Guggenbichler in Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ § 53 MSchG Rz 19). Eine RLeg-Pflicht kommt auch für eine Nutzungslizenz in Betracht (vgl 4 Ob 33/21 p, *Tierklinik Q*, mwN).

[55] **9.3.** Mit ihrem Begehren machen die Kl den RLeg-Anspr nach in diesem Umfang schlüssig geltend. Dem tritt das RM nicht substantiiert entgegen. Wenn die Bekl aber kritisiert, es sei nicht klar, wie sie über die Ersparnis ihrer Lizenzkosten Rechnung legen soll, kann auf die zutreffenden Ausführungen des BerG verwiesen werden. Es ist über jene Umstände Rechnung zu legen, die für die Höhe einer Lizenzgebühr Relevanz haben können (also die genaue Dauer der Werbeeinschaltung, die erfolgten „Clicks“ und die in diesem Zeitraum und Zusammenhang mit ihrem Webshop getätigten Umsätze). [...]

Anmerkung



PHILIPP ANZENBERGER, Universitätsprofessor am Institut für Zivilgerichtliches Verfahren, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.

Gegenstand der E war die Frage, welche Auswirkungen es auf das im Rahmen einer Stufenklage erhobene Manifestationsbegehren hat, wenn zu den möglichen **Rechtsfolgen eines markenrechtlichen Hauptanspruchs** eine **Negativfeststellung** vorliegt. Konkret hatte die 1. Bekl einige Tage lang über den Online-Werbekdienst „Google Ads“ (mutmaßlich versehentlich, weil die Anzeige noch aus einer Zeit stammte, in der ein Vertriebsverhältnis zwischen den Streitparteien bestand) Werbung für ihr Unternehmen unter Verwendung des Zeichens OPTONICA LED geschaltet, deren Inhaberin die 1. Kl ist. Ob die Bekl durch die Schaltung der Anzeige Produkte verkauften, die ident oder ähnlich zu Produkten der Marke OPTONICA waren, oder ob Interessenten aufgrund der Anzeige in den Webshop der 1. Bekl gelangten, konnte nicht festgestellt werden.

In zwei jüngeren E⁴ hatte der 4. Senat bei Vorliegen derartiger Negativfeststellungen die Berechtigung eines entsprechenden RLegB noch verneint. Diese Linie relativierte er allerdings in der vorliegenden E: Demnach würde es der „ausforschenden Natur“ des auf § 55 MSchG iVm § 151 PatG gestützten RLeg-Anspr widersprechen, wenn dieser Anspruch schon wegen einer bloßen Negativfeststellung zu den „Grundlagen des Zahlungsbegehrens“ verneint werden müsste. Es lasse sich nämlich weder aus Art XLII EGZPO noch aus § 55 MSchG ableiten, dass der noch unbestimmt erhobene Zahlungsanspruch bereits in der Entscheidung über das Manifestationsbegehren dem Grund nach geprüft werden müsse. Eine **Negativfeststellung zu den „Folgen der Verletzung eines Markenrechts“** führe daher **nicht zu einer Verneinung des damit in Verbindung stehenden RLeg-Anspr.**

Der E ist in ihren Kernaussagen zuzustimmen. Vorauszusetzen ist: RLeg-Anspr **entspringen dem materiellen Recht** und daher sind auch RLegB, die im Rahmen einer Stufenklage erhoben werden, grundsätzlich⁵ nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts zu beurteilen (Art XLII Abs 1 Fall 1 EGZPO).⁶ Au-

ßerdem sind (zumindest präparatorische) RLeg-Anspr nach der zutreffenden stRsp **akzessorisch zum Hauptleistungsanspruch**:⁷ Wenn der Hauptleistungsanspruch nicht (oder nicht mehr) zu Recht besteht, dann muss auch ein auf dessen Konkretisierung abzielendes RLegB ins Leere gehen. Konsequenterweise obliegt es dem Kl einer Stufenklage, im Verfahren über das Manifestationsbegehren – den üblichen Beweislastregeln folgend – das Bestehen des (Haupt-)Anspruchsgrunds mit hoher Wahrscheinlichkeit darzulegen. Gelingt ihm dies, hat der Bekl über die Anspruchshöhe Rechnung zu legen, wobei der Begriff „Rechnungslegung“ nicht engherzig verstanden werden darf, sondern als Pflicht zur Auskunftserteilung über jene Umstände aufzufassen ist, welche eine Bezifferung des Anspruchs möglich machen.⁸

Diese grundsätzlichen Überlegungen sind auch auf den RLeg-Anspr nach § 55 MSchG iVm § 151 PatG übertragbar. Dass der OGH gerade in immaterialgüterrechtlichen Angelegenheiten in jüngerer Zeit mehrfach mit Fragen zur RLeg konfrontiert wurde,⁹ mag damit zu tun haben, dass eine Pflicht zur Offenlegung von Umständen zur Ermittlung der Anspruchshöhe typischerweise gerade hier besonders vielgestaltige Erscheinungsformen annimmt. Ein Blick auf die **Struktur der fraglichen Ansprüche** zeigt aber sehr plastisch, warum die einschlägigen jüngeren E in diesem Teil ihrer Begründungen nicht überzeugen und die nun vorgenommene Korrektur der Judikaturlinie des 4. Senats zu begrüßen ist: Neben sonstigen Tatbestandsmerkmalen (in concreto: der Verletzung eines Markenrechts; vgl § 55 MSchG iVm § 151 PatG) setzt das Bestehen eines RLeg-Anspr aufgrund der zuvor angesprochenen Akzessorietät auch das Bestehen des Hauptanspruchs dem Grund nach voraus. Eine **Negativfeststellung zum Grund des Hauptanspruchs** muss daher entsprechend den allgemeinen Beweislastregeln eine Abweisung des RLegB zur Folge haben. Eine solche lag dem erstinstanzlichen Urteil hier aber gerade nicht zugrunde: Einziges Tatbestandsmerkmal des (unter anderem geltend gemachten) Anspruchs nach § 53 Abs 1 MSchG ist die unbefugte Benutzung einer Marke; ihr Vorliegen war im Anlassfall unstrittig. Rechtsfolge davon ist das Entstehen eines Anspruchs auf angemessenes Entgelt, zu dessen Bemessung Parameter wie Bekanntheitsgrad der Marke, Intensität der Beeinträchtigung, Dauer und Umfang der Nutzung und ähnliche Kennzahlen heranzuziehen sind.¹⁰ Dass zu deren Beurteilung weitere Erhebungen erforderlich sind, bedeutet aber nicht, dass diese Umstände plötzlich der Tatbestandsebene des § 53 Abs 1 MSchG zuzurechnen wären. Vielmehr dient die Ermittlung dieser Parameter lediglich der Konkretisierung der

⁴ OGH 4 Ob 217/18t, *Blasenkatheterset*, ÖBl 2019/79 (A. Koller) = MR 2019, 334 (Walter); 4 Ob 33/21p, *Tierklinik Q*, EvBl 2021/98 (A. Koller) = ÖBl 2021/92 (Schultes) = ecolex 2021/429 (Horak).

⁵ Der zweite Fall des Art XLII Abs 1 EGZPO ist eine insoweit wenig praxisrelevante Ausnahme.

⁶ *Konecny in Fasching/Konecny* (Hrsg), Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen³ II/1 (2013) Art XLII EGZPO Rz 4; *Rechberger/Klicka in Rechberger/Klicka* (Hrsg), ZPO – Zivilprozessordnung⁵ (2019) Art XLII EGZPO Rz 3.

⁷ Vgl OGH 4 Ob 34/09t, *Alfons Walde*, ÖBl 2010/17 (*Büchle*) = MR 2010, 334 (Walter); 4 Ob 61/16y, *Möbel im Hotel II*, ÖBl 2016/62 (*Heidinger*) = ecolex 2016/434 (*Kucsko*); RIS-Justiz RS0124718; so auch A. Koller, Anmerkung zu OGH 4 Ob 217/18t, ÖBl 2019, 307; *Hofmann*, Der Anspruch auf Auskunft über Schenkungen nach dem ErbRÄG 2015, NZ 2019, 322 (324).

⁸ ZB OGH 8 ObA 9/22i DRdA-infas 2022/105 (*Kaltschmid*); 2 Ob 142/19z; 9 ObA 57/13t; s auch RIS-Justiz RS0019529.

⁹ Vgl OGH 4 Ob 217/18t, *Blasenkatheterset*, ÖBl 2019/79 (A. Koller) = MR 2019, 334 (Walter); 4 Ob 33/21p, *Tierklinik Q*, EvBl 2021/98 (A. Koller) = ÖBl 2021/92 (Schultes) = ecolex 2021/429 (Horak).

¹⁰ Vgl etwa *Grünzweig*, Markenschutzgesetz (11. Lfg. 2018) § 53 MSchG Rz 2ff; *Guggenbichler in Kucsko/Schumacher* (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 53 Rz 12ff.

Rechtsfolge (nämlich der Höhe des angemessenen Entgelts). Insofern ist es konsequent, dass eine **Negativfeststellung zu Umständen, die der Ermittlung der Höhe des Hauptanspruchs dienen** (der 4. Senat bezeichnet dies in Rz 46 als „Grundlagen des Zahlungsbegehrens“ und in Rz 51 als „Folgen der Verletzung eines Markenrechts“), keine Abweisung des RLegB zur Folge hat. Nur dann, wenn bezüglich einzelner Ausprägungen dieses Auskunftsbegehrens (etwa: „die Beklagte ist schuldig offenzulegen, wie viele Interessenten oder Nutzer durch Klick auf die Anzeige in ihren Webshop gelangten“) bereits eine positive Feststellung des Nichtvorliegens der relevanten Umstände vorliegt (um beim Beispiel zu bleiben: „aufgrund der Schaltung der Anzeige gelangten keine Interessenten oder Nutzer in den Webshop der Beklagten“), wäre das RLegB in dem konkreten Punkt abzuweisen.

Denn in einem solchen Fall könnte dem Gericht offenbar schon nachgewiesen werden (was typischerweise ohnehin nur unter Erfüllung des konkreten Auskunftsbegehrens möglich sein wird), dass die fraglichen Umstände nicht vorlagen, sodass sich eine weitere RLeg erübrigt. Die Relativierung der bisher vertretenen Linie, wonach bereits eine Negativfeststellung zu einzelnen Verletzungsfolgen eine Abweisung des korrespondierenden RLegB zur Folge habe, ist daher **ausdrücklich zu begrüßen**.

Diese Probleme sind allerdings – anders als man das bei Lektüre der E vielleicht vermuten mag – kein Spezifikum des Immaterialgüterrechts, sondern tauchen überall dort auf, wo die Anspruchshöhe von Umständen abhängt, die zusätzliche, vom Anspruchsgrund entkoppelte Ermittlungen erfordern.

Aufruf zur Gegendemo vor dem Hintergrund eines geschützten Werks

§ 5 Abs 2, § 42f UrhG; Art 10 EMRK. Bei der Beurteilung, ob die vergütungsfreie Werknutzung zulässig ist, ermöglicht die Generalklausel des Zitatrechts, das Urheberrecht als Form des Eigentumsrechts gegen das Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit abzuwägen.

Urheberrecht; Grundrechte

OGH 24. 5. 2022, 4 Ob 37/22b (HG Wien 24 Cg 9/21 p, OLG Wien 2 R 155/21k), ECLI:AT:OGH0002:2022:00400B00037. 22B.0524.001
Gegendemonstration
ÖB | 2023/14

Bearbeitet von REINHARD HINGER

Sachverhalt

Die Kl Partei¹ ist ein Parlamentsklub im National- und Bundesrat. Die Bekl² ist ein nach dem Vereinsgesetz gegründeter Verein.

Ein Fotograf erstellte im Auftrag der Kl das nachfolgende Bild,³ wobei im Vordergrund ein von ihm aufgenommenes Porträtbild des Klubobmanns des Kl sowie im Hintergrund leicht unscharf der mit Demonstranten gefüllte Maria-Theresien-Platz und das Naturhistorische Museum zu sehen sind. Dieses Bild (im Folgenden: Werk des Kl) wurde rechts unten mit folgendem Text versehen: „Ich werde die engen Mauern des Parlaments verlassen und an der Corona-Demo am Sonntag teilnehmen! H.K. FPÖ-Klubobmann“. In der rechten oberen Ecke ist das FPÖ-Logo (FPÖ Die soziale Heimatpartei) und in der linken unteren Ecke das Facebook-Logo „FPOE“ ersichtlich.

Dem mit einem urheberrechtlich geschützten Foto versehenen Aufruf zu einer Demonstration wurde dadurch erwidert, dass das Foto – erkennbar bleibend – überschrieben wurde. Zu beurteilen war, ob dieser Eingriff ins Urheberrecht im Ergebnis gerechtfertigt war.

Der Fotograf übertrug dem Kl exklusiv sämtliche im Zusammenhang mit dem Werk stehenden gewerblichen Nutzungsrechte sowie sämtliche übertragbaren Rechte iSd UrhG. Weiters übertrug er dem Kl das Recht zur Geltendmachung aller Unterlassungs-, Entgelts-, Schadenersatz-, Veröffentlichungs-, Bereicherungs- und sonstigen Ansprüche, die sich aus der Verletzung der genannten Rechte ergeben haben oder noch ergeben werden, und beauftragte den Kl mit der treuhändigen Wahrnehmung seiner Urheberpersönlichkeitsrechte.

Die Bekl veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite unter Verwendung des Werks des Kl (ohne Zustimmung des Fotografen oder des Kl) den unten abgebildeten Demonstrationaufruf:



Abb 1

Die Kl begehrt, es der Bekl zu verbieten, das Werk der Kl und/oder Bearbeitungen hiervon ohne ihre Zustimmung zu vervielfältigen und/oder im Internet der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Weiters begehrt sie nach § 87 Abs 3 UrhG € 300,-.

H. K. habe am 26. 1. 2021 in seinem Facebook-Auftritt angekündigt, am Sonntag, den 31. 1. 2021, an einer Demonstration

¹ In der Folge zur Vereinfachung „die/der Kl“.

² Im Original „beklagte Partei“, hier zur Vereinfachung „die Bekl“.

³ Aus Platzgründen wird vom Abdruck abgesehen.