

- 1. Das Kennzeichenrecht ist vom Prioritätsgrundsatz beherrscht: Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet stets der Zeitvorrang. Führt ein inländisches Konzernunternehmen die früher von einem anderen Konzernmitglied im Inland ausgeübte Tätigkeit unter demselben Kennzeichen fort, kann sich die inländische Konzerngesellschaft auf jene Priorität stützen, die eine andere Konzerngesellschaft durch den Gebrauch des Kennzeichens im Inland erreicht hat, wenn die Kennzeichenbenutzung ihrem Wesen nach eine Fortsetzung oder Ersetzung der Benützung "anstelle" des Rechtsinhabers darstellt.**
- 2. Die prinzipielle Gleichwertigkeit der Kennzeichenrechte (hier: Marke und Firma) verlangt als Konsequenz bei der Prioritätsfeststellung die Gleichbehandlung der Nutzung eines Kennzeichens als Marke mit der Nutzung als Bezeichnung eines Unternehmens; im Fall eines zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgenden Wechsels zwischen diesen Nutzungsarten sind die jeweiligen Zeiträume der Nutzung zusammenzurechnen und als Einheit zu betrachten.**
- 3. Auch der nur obligatorisch zur Benutzung der Firma eines Dritten Berechtigte kann sich auf eine Priorität des Gestattenden berufen, wenn er vom Träger einer gleichen oder verwechslungsfähig ähnlichen Kennzeichnung in Anspruch genommen wird, der zwar gegenüber dem originären eigenen Firmenrecht des Gestattungsempfängers den Prioritätsvorrang hat, jedoch seinerseits im Verhältnis zum Gestattenden prioritätsjünger ist und von diesem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden könnte.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden und durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei I\*\*\*\*\* TRUST reg, \*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Werner Sporn und andere Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagte Partei I\*\*\*\*\* AG, \*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Haimo Puschner und andere Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung (Streitwert 36.336,42 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 1. Juli 2002, GZ 5 R 84/02p-17, womit infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 4. Februar 2002, GZ 19 Cg 113/01s-12, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird nicht Folge gegeben. Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit 1.754,82 EUR (darin 292,47 EUR USt) bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

#### **Entscheidungsgründe:**

Die Klägerin ist ein seit 3. 7. 1990 im Handelsregister Liechtenstein nach liechtensteinischem Recht eingetragener Trust. In Österreich hat die Klägerin keine Niederlassung und ist auch nicht im Firmenbuch eingetragen. Ihr Unternehmensgegenstand ist die Anlage und Verwaltung von Vermögen einschließlich Immobilien sowie die Haltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Für Bankgeschäfte sowie für Vermögensverwaltungen hat sie weder in Liechtenstein noch in Österreich eine Berechtigung. Sie betreibt in Österreich für

ihre Geschäftstätigkeit keine öffentliche Werbung. Seit 1992 verwaltet sie für österreichische Kunden Vermögen in Zusammenarbeit mit der B\*\*\*\*\*, seit 1998 in Zusammenarbeit mit einem Finanzdienstleistungsunternehmen und dessen Hausbank. Die Verantwortung gegenüber den Kunden hat vertraglich die Bank, später das Finanzdienstleistungsunternehmen (mit-)übernommen. Die Klägerin ist weder in Liechtenstein noch in Österreich im Telefonbuch eingetragen.

Die Unternehmensgruppe, die seit dem Jahr 1988/89, nämlich seit der Übernahme durch eine englische Vermögensverwaltungsgesellschaft die Bezeichnung "INVESCO" führt, wurde 1978 in den USA gegründet. Seit 1988/89 bietet der INVESCO-Konzern auch Produkte, nämlich Fonds unter der Bezeichnung "INVESCO-International" an. Auch in Österreich waren bereits 1989/90 INVESCO-Fonds erhältlich, das heißt Interessenten konnten Anteile an den von der englischen oder irischen Fondsgesellschaft aufgelegten Fonds überwiegend direkt bei der INVESCO London, zum geringeren Teil auch über österreichische Banken erwerben. Seitdem war das Produkt "INVESCO-Fonds" auch in Österreich auf dem Markt bekannt und erhältlich. Am 5. 4. 1990 wurde zugunsten der INVESCO MIM PLC die Wortmarke INVESCO unter der österreichischen Markennummer 132047 und die Wortbildmarke "INVESCO MIM" unter der Markennummer 132045 jeweils in der Klasse 36 (Versicherungs- und Finanzwesen; vgl. Beil. /2) in das österreichische Markenregister eingetragen. Der Wortlaut der Firma INVESCO MIM PLC wurde in INVESCO PLC, dann in A\*\*\*\*\* PLC und schließlich in A\*\*\*\*\* PLC geändert.

Die Beklagte, die in diesem Zeitpunkt die Bezeichnung L\*\*\*\*\* AG führte, wurde 1998 vom INVESCO-Konzern gekauft und ist eine Tochter der I\*\*\*\*\* SA mit Sitz in London, welche ihrerseits eine Tochter der I\*\*\*\*\* Ltd UK ist, diese wiederum ist eine Tochter der A\*\*\*\*\* PLC, der Holding Gesellschaft mit dem Sitz in London. Auf Verlangen und mit Zustimmung der in Österreich markenberechtigten Großmutter, der Holding-Gesellschaft A\*\*\*\*\* PLC, änderte die Beklagte ihre Firma am 3. 6. 1998 in die jetzige Bezeichnung, um auf diese Weise die Firmennamen der ausländischen Tochtergesellschaften einheitlich zu gestalten und einen Hinweis auf das Hauptprodukt "INVESCO" in den Firmenwortlaut aufzunehmen. Seit 31. 3. 1994 sind ausländische Fonds in Österreich zu registrieren; seit damals sind INVESCO-Fonds im Inland registriert. Derzeit gibt es 60 ausländische und 40 inländische INVESCO-Fonds mit einem Gesamtvolumen von ca. 2,3 Mrd \$. Die Beklagte vertreibt INVESCO-Fonds über österreichische Banken.

Die Klägerin begehrt, die Beklagte schuldig zu erkennen es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "INVESCO" ohne unterscheidungskräftigen Zusatz zu verwenden. Beide Streitparteien verwendeten die Bezeichnung "INVESCO" im geschäftlichen Verkehr. Der Handelsname der Klägerin genieße Namensschutz und Schutz als Unternehmenskennzeichen. Da die Klägerin ihren Handelsnamen in Österreich im Juni 1993 in Gebrauch genommen habe, komme ihr gegenüber der Beklagten, die ihre Bezeichnung erst seit 1998 führe, die Priorität zu. Die Streitparteien seien in derselben Branche tätig, sodass Verwechslungsgefahr bestehe. Die Klägerin stütze ihren Anspruch insbesondere auf §§ 43 ABGB, 37 HGB, 9, 1 und 2 UWG und jeden anderen Rechtsgrund.

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens. Die Klägerin sei keine Bank, sondern eine Briefkastenfirma. Aufgrund der Bezeichnung "trust" sei für die beteiligten Verkehrskreise offensichtlich, dass es sich nicht um ein inländisches Unternehmen handle. Die Klägerin besitze weder die entsprechende Gewerbeberechtigung oder Konzession zur Verwaltung von Kundendepots, noch habe sie die hierfür erforderliche Rechtsform; sie trete daher in Österreich nicht befugt auf und sei nicht schutzwürdig. Auch nach liechtensteinischem Recht sei sie nicht zu den ausgeübten Geschäften berechtigt. Ihr Firmenname sei in Österreich nie verkehrsbekannt geworden. Der Name "INVESCO" werde vielmehr mit der Beklagten und deren Produkten in Verbindung gebracht. Bereits vor der

Eintragung der Klägerin in das Handelsregister von Liechtenstein seien im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Konzerns zu Gunsten einer Konzerngesellschaft die Wortmarke "INVESCO" sowie die Wortbildmarke "INVESCO MIM" in das österreichische Markenregister eingetragen worden. Schon die Markenregistrierung sei für den Markengebrauch ausreichend. Bereits vor der Aufnahme der Tätigkeit der Beklagten in Österreich seien die Konzernunternehmen unter der Bezeichnung INVESCO in Österreich umfassend tätig geworden, insbesondere habe es Fonds mit der Bezeichnung "INVESCO" gegeben, welche auf den Konzern und die Herkunft der Fonds verweise. Die Beklagte habe diese Tätigkeit fortgesetzt und ihre nunmehrige Firma im Auftrag der markenberechtigten Konzerngesellschaft angenommen. Zwischen den Interessen der Klägerin und jenen der Beklagten bestehe ein krasses Missverhältnis, weshalb das Klagebegehren gegen das Schikaneverbot verstoße. Die Klägerin profitiere durch den von der Beklagten und deren Mutterunternehmen aufgebauten Bekanntheitsgrad der Marke "INVESCO".

Das *Erstgericht* wies das Klagebegehren ab. Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte sei der Zeitvorrang entscheidend. Die Bezeichnung INVESCO genieße als Marke Priorität vom 5. 4. 1990 und komme daher sowohl der Firmenbucheintragung der Klägerin in Liechtenstein als auch dem behaupteten Erstauftreten der Klägerin unter diesem Namen in Österreich zuvor. Die Produktbezeichnung "INVESCO" werde für Bankleistungen, nämlich Fonds, schon seit 1989/90 in Österreich verwendet. Im Hinblick darauf, dass die Beklagte die Tätigkeit des Konzerns, nämlich den Vertrieb der INVESCO-Fonds in Österreich weitergeführt und mit Zustimmung und über Auftrag der markenberechtigten Konzernholding sowohl diesen Unternehmensbereich, wie auch die streitgegenständliche Bezeichnung übernommen habe, komme ihr gegenüber der Klägerin Priorität zu. Der Unterlassungsanspruch erweise sich daher als unbegründet.

Das *Berufungsgericht* bestätigte dieses Urteil und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision mangels Abweichens von höchstgerichtlicher Rechtsprechung nicht zulässig sei. Im Inland seien nicht nur Fonds unter der Bezeichnung INVESCO angeboten worden, sondern INVESCO sei auch Firmenbestandteil jener Gesellschaft gewesen, die 1990 die Wortmarke "INVESCO" und die Wortbildmarke "INVESCO MIM" in das österreichische Markenregister eintragen habe lassen. Sei die Kennzeichenbenutzung die Fortsetzung oder Ersetzung der Benutzung "anstelle" des Rechtsinhabers, gelte nach höchstgerichtlicher Rechtsprechung die ursprüngliche Priorität. Ein solcher Fall liege auch hier vor, weil das Zeichen nicht eigenständig, sondern von der Beklagten in ihrer Eigenschaft als Angehörige einer Gruppe, also als Repräsentantin der Konzerngesellschaften benützt werde. INVESCO sei Bestandteil der Firma der Mutter- und Großmuttergesellschaft der Beklagten, die ihre Firma - auf Verlangen und mit Zustimmung der markenberechtigten Holdinggesellschaft - deshalb geändert habe, damit die Firmennamen der ausländischen Töchtergesellschaften einheitlich gestaltet seien und einen Hinweis auf das Hauptprodukt "INVESCO" im Firmenwortlaut enthielten. Die Beklagte habe somit das Zeichen und den Firmenbestandteil "INVESCO" nicht nur eigenständig, sondern in ihrer Eigenschaft als Angehörige des Konzerns und damit als Repräsentantin benutzt. Es entspreche dann dem Sinn des Prioritätsgedankens, die ursprüngliche Priorität gelten zu lassen.

Die Revision der Klägerin ist zulässig, weil Rechtsprechung zu einem vergleichbaren Sachverhalt fehlt; das Rechtsmittel ist aber nicht berechtigt.

Das Kennzeichenrecht ist vom Prioritätsgrundsatz beherrscht: Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet stets der Zeitvorrang (stRsp ua ÖBl 1995, 159 - Slender You mwN; zuletzt 4 Ob 101/02k). Der Schutz registrierter Marken entsteht mit dem Tag der Eintragung (§ 19 Abs 1 MSchG), wobei sich die Priorität nach dem Tag der Anmeldung

richtet (§ 23 Abs 1 MSchG); das Recht an der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens entsteht mit der Aufnahme des kennzeichenmäßigen Gebrauchs, soweit das Zeichen unterscheidungskräftig ist (4 Ob 101/02k).

Führt ein inländisches Konzernunternehmen die früher von einem anderen Konzernmitglied im Inland ausgeübte Tätigkeit unter demselben Kennzeichen fort, kann sich nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur Prioritätsanrechnung die inländische Konzerngesellschaft auf jene Priorität stützen, die die andere Konzerngesellschaft durch den Gebrauch des Kennzeichens im Inland erreicht hat (ÖBl 1993, 245 - COS; ÖBl 1995, 34 - TÜV II). Stellt sich nämlich die Kennzeichenbenutzung ihrem Wesen nach nicht als eigenständige Kennzeichnung, sondern als Fortsetzung oder Ersetzung der Benützung "anstelle" des Rechtsinhabers dar, so entspricht es dem Sinn des Prioritätsgedankens beim Kennzeichenschutz, hierfür auch die ursprüngliche Priorität gelten zu lassen (ÖBl 1996, 143 - Plus).

Nach Auffassung der Klägerin habe die Beklagte nicht bewiesen, dass die nach der dargestellten Rechtsprechung erforderlichen Voraussetzungen einer Prioritätsanrechnung im Streitfall vorlägen. Insbesondere stehe nicht fest, dass die Beklagte die Benützungsort des fraglichen Kennzeichens im Sinne einer firmenmäßigen Benützung durch eine Konzerngesellschaft fortgesetzt habe; ein bloß markenmäßiger - also produktbezogener - Zeichengebrauch begründe noch keine Priorität für die Verwendung des Zeichens als Firma. Dazu ist zu erwägen:

Wie die Gleichstellung der Lösungsgründe im Markenrecht zeigt, gilt insoweit der Grundsatz der Gleichwertigkeit der dort genannten Kennzeichenrechte: Die Löschung einer eingetragenen Marke kann nicht nur der Inhaber einer prioritätsälteren gleichen oder verwechslungsfähigen ähnlichen Marke begehren (§ 30 Abs 1 MSchG), sondern auch, wer in Bezug auf dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen prioritätsältere Rechte an einem nicht registrierten Zeichen (§ 31 Abs 1 MSchG) oder - bei Verwechslungsgefahr - an seinem Namen, seiner Firma oder der besonderen Bezeichnung seines Unternehmens nachweist (§ 32 MSchG).

Besteht demnach - was die Anwendung des Prioritätsgrundsatzes betrifft - im Kennzeichenrecht kein substantieller Unterschied zwischen Marke und Firma, ist es auch nicht angezeigt, bei Prüfung der Einrede des älteren Rechts zwischen dem "produktbezogenen" Gebrauch eines Kennzeichens als Marke und dem "unternehmensbezogenen" Gebrauch des Kennzeichens als Firma zu unterscheiden. Die prinzipielle Gleichwertigkeit der Kennzeichenrechte untereinander verlangt daher als Konsequenz bei der Prioritätsfeststellung die Gleichbehandlung der Nutzung eines Kennzeichens als Marke mit der Nutzung als Bezeichnung eines Unternehmens; im Fall eines zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgenden Wechsels zwischen diesen Nutzungsarten sind die jeweiligen Zeiträume der Nutzung zusammenzurechnen und als Einheit zu betrachten.

Die Klägerin verwendet das (im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit nicht rein beschreibende und daher unterscheidungskräftige) Zeichen "INVESCO" als Firmenschlagwort ihrer im Ausland protokollierten Firma seit 1992 im Inland, wo sie für österreichische Kunden in Zusammenarbeit mit inländischen Unternehmen Vermögen verwaltet. Dieser Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme im Inland ist im Fall der Firma eines ausländischen Unternehmens für die Priorität maßgebend (ÖBl 1994, 85 - TÜV I mwN). Die Beklagte führt das strittige Zeichen seit 3. 6. 1998 in ihrer Firma. Auf Verlangen und mit Zustimmung der in Österreich seit 5. 4. 1990 an der Wortmarke INVESCO in der Klasse 36 (Versicherungs- und Finanzwesen) markenberechtigten Konzern(Großmutter-)gesellschaft änderte die Beklagte damals ihre Firma, damit auf diese Weise die Firmennamen der ausländischen Töchtergesellschaften einheitlich gestaltet seien und einen Hinweis auf das von

der Beklagten vertriebene Hauptprodukt (Investment-Fonds mit der Bezeichnung "INVESCO") im Firmenwortlaut enthielten.

Nach dem zuvor zur prinzipiellen Gleichwertigkeit der Kennzeichenrechte Gesagten bilden die markenmäßige Zeichennutzung ab 5. 4. 1990 durch die Markeninhaberin und die ab 3. 6. 1998 daneben verwirklichte firmenmäßige Zeichennutzung durch die Beklagte für die Frage der Priorität eine Einheit. Auch kann sich die Beklagte im Kennzeichenstreit (in Fortentwicklung der zur Prioritätsanrechnung ergangenen Rechtsprechung) auf die Priorität der markenberechtigten Konzern-Großmutter berufen, ist sie doch jenes inländische Tochterunternehmen des Konzerns, das als einziges im Inland die mit dem hier seit 1990 geschützten Zeichen gekennzeichneten Produkte vertreibt, und das das strittige Zeichen nicht eigenständig, sondern in seiner Eigenschaft als Repräsentant des INVESCO-Konzerns und im Auftrag des (gegenüber der Verwendung durch die Klägerin prioritätsälteren) markenberechtigten Unternehmens benutzt. Diese Fallgestaltung geht damit weit darüber hinaus, dass ein Kennzeicheninhaber einem beliebigen Dritten den Gebrauch seines Kennzeichens (mit bloß schuldrechtlichen Wirkungen) gestattet, wodurch der Begünstigte (nur) ein originäres Kennzeichenrecht mit entsprechend jüngerer Priorität erwirbt (vgl. ÖBl 1996, 143 - Plus).

Für das gewonnene Ergebnis spricht auch folgende weitere Überlegung: Unstrittig kann bei der gegebenen Sachlage die markenberechtigte Konzern-Großmutter aufgrund ihres Markenrechts der Klägerin jederzeit den Gebrauch des strittigen Zeichens als Firmenbestandteil untersagen; dazu kommt, dass die Beklagte das strittige Zeichen mit ausdrücklicher Zustimmung der Markenberechtigten benutzt. Es muss dann aber - der deutschen Lehre und Rechtsprechung folgend - als rechtsmissbräuchlich (§ 1295 Abs 2 ABGB) angesehen werden, aus einem Zeichen vorzugehen, das an sich dem besseren Recht eines Dritten weichen müsste, sofern - wie im Streitfall - der Beklagte aufgrund schuldrechtlicher, insbesondere vertraglicher Gestattung zur Benutzung des älteren Rechts des Dritten berechtigt ist und das Recht des Dritten ein Verbotungsrecht gegen das Zeichen des Klägers gewährt (*Ingerl/Rohnke*, Markengesetz § 14 Rz 22; s auch *Schweyer* in *von Schultz*, Kommentar zum Markenrecht § 14 Rz 35; *Fezer*, Markenrecht<sup>3</sup> § 15 Rz 89, jeweils mwN). Diese Auffassung geht auf die Rechtsprechung des BGH zurück, wonach auch der nur obligatorisch zur Benutzung der Firma eines Dritten Berechtigte sich in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens aus § 986 Abs 1 BGB (der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder derjenige, von dem er sein Recht ableitet, dem Eigentümer gegenüber zum Besitz berechtigt ist) auf eine Priorität des Gestattenden berufen kann, wenn er vom Träger einer gleichen oder verwechslungsfähig ähnlichen Kennzeichnung in Anspruch genommen wird, der zwar gegenüber dem originären eigenen Firmenrecht des Gestattungsempfängers den Prioritätsvorrang hat, jedoch seinerseits im Verhältnis zum Gestattenden prioritätsjünger ist und von diesem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden könnte (BGH I ZR 22/92 = GRUR 1994, 652 - Virion mwN). Dieser Rechtsgedanke ist allerdings - der Kritik *Teplitzkys* (in Großkommentar § 16 Rz 264 ff; s dazu ÖBl 1993, 245 - COS) folgend - nur dann tragfähig, wenn eine fehlende obligatorische Beziehung zwischen dem Beklagten und dem Kläger - dem Sinn des Prioritätsgedankens beim Kennzeichenschutz entsprechend - dadurch ersetzt wird, dass sich die Kennzeichenbenutzung durch den obligatorisch Berechtigten ihrem Wesen nach nicht als eigenständige Kennzeichnung, sondern als Fortsetzung oder Ersetzung der Kennzeichnung "anstelle" des Rechtsinhabers darstellt. Ein solcher besonderer Fall zulässiger Inanspruchnahme fremder Priorität liegt aber hier - wie aufgezeigt - vor.

Bei der im Streitfall gegebenen Branchennähe in Verbindung mit der Kollision identer Zeichen hat die Rechtsmittelwerberin die Möglichkeit des Entstehens einer Zuordnungsverwirrung im Sinne einer Verwechslungsgefahr zutreffend nicht in Frage

gestellt. Kommt somit der Zeichenbenutzung durch die Beklagte die bessere Priorität zu, kann der Revision kein Erfolg beschieden sein.  
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41 Abs 1, 50 Abs 1 ZPO.

## ***Anmerkung***\*

### **I. Das Problem**

Die vorliegende E behandelt – einmal mehr – diffizile kennzeichenrechtliche Fragen beim Zusammentreffen mehrere (gleichwertiger) Schutzrechte sowie die maßgebende Priorität bei der Kollision ursprungsgleicher Firmennamen bzw. Markenrechte. Zu beurteilen ist, ob sich der Beklagte gegenüber der Klägerin auf die Priorität seiner Mutter- bzw. Großmuttergesellschaft berufen kann?

### **II. Die Entscheidung des Gerichtes**

In Fortführung seiner bisherigen Rsp (OGH 20.4.1993, 4 Ob 35/93 – *COS*, *ecolex* 1993, 538 = *ÖBl* 1993, 245) gelangt der 4. Senat zur Auffassung, dass sich der Kennzeichenbenützer auf die Priorität des Zeicheninhabers berufen kann, wenn sich die Kennzeichenbenützung durch den obligatorisch Berechtigten ihrem Wesen nach nicht als eigenständige Kennzeichnung, sondern als Fortsetzung oder Ersitzung der Kennzeichnung "anstelle" des Rechtsinhabers darstellt.

Ein markenrechtlicher Verletzungsanspruch setzt im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung das Bestehen eines *älteren* Rechts (vgl. § 10 Abs 1 MSchG) gegenüber etwaigen eigenen Rechten des Verletzers voraus, wobei es allgemeines Vorbenutzungsrecht im Markenrecht nicht gibt. Ein beklagter kann sich nicht nur auf eigene bessere Rechte an Marken, geschäftlichen Bezeichnungen oder sonstigen Rechten berufen, sondern - wie hier – auch auf eine Lizenz an älteren identischen oder verwechselbaren Kennzeichnungen Dritter. Dabei genügt es nach der – vom OGH in den Grundzügen übernommenen - deutschen hM, dass sich der Beklagte die Lizenz auch erst nach Erhalt einer Abmahnung verschafft (BGH 21.4.1994, I ZR 22/92 – *Virion*, GRUR 1994, 652 = WRP 1994, 536; weitere Nachweise bei *Althammer/Klaka*, MarkenG<sup>6</sup>, § 14 Rz 9).

### **III. Kritische Würdigung**

Das ausschließliche Recht des Markeninhabers erfährt dann Einschränkungen, wenn es mit besseren oder gleichrangigen Rechten Dritter zusammentrifft. § 10 MSchG gewährt die Ausschließungsrechte „*vorbehaltlich der Wahrung älterer Rechte*“. Gegenüber einer prioritätsälteren Kennzeichnung versagt daher der markenrechtliche Schutz. Die Einrede des besseren Rechts kommt auch dann in Betracht, wenn sich der Angegriffene auf einen dritten Kennzeichenträger berufen kann, dessen Rechte der geltend gemachten Marke im Rang vorgehen. Dabei kann es sich sowohl um eine ältere eingetragene Marke handeln, als auch um ein älteres sonstiges Kennzeichenrecht (z.B. Firma, Unternehmenskennzeichen).

Gegen die verallgemeinernde Aussage, der Gestattungsempfänger könne sich gegenüber (jedem) Dritten auf die Priorität des Gestattenden berufen (vgl. noch *Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht<sup>17</sup>, § 16 UWG Rz 70), ist mE zu Recht eingewendet worden, dass man dadurch der schuldrechtlichen Gestattung im Verhältnis zu Dritten insoweit quasi dingliche

---

\* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at).

Wirkungen beimessen würde; das aber käme einer Teilaufgabe des Grundsatzes der bloß obligatorischen Wirkung von schuldrechtlichen Vereinbarungen gleich (insoweit zutreffend herausgearbeitet von *Zöschbauer*, Zur Gestattung der Namensverwendung – Gedanken aus Anlass der E 4 Ob 85/00d – Radetzky und 4 Ob 123/01v – dullinger.at, MR 2001, 353, 357 f). Gestattet ein Kennzeicheninhaber einem anderen den Gebrauch seines Kennzeichens, dann hat das nur schuldrechtliche Wirkungen. Ein solcher Vertrag bedeutet keine Namensüberlassung; er enthält vielmehr nur einen Verzicht auf die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegenüber dem Vertragspartner, der sich gegenüber dennoch erhobenen Ansprüchen auf den Vertrag berufen kann (vgl. *Baumbach/Hefermehl*, aaO 1254 Rz 67; v. *Gamm*, Wettbewerbsrecht<sup>5</sup> II 1047 Kap.53 Rz 21 und 1101, Kap.56 Rz 65; *Teplitzky* im Großkommentar zum dUWG Rz 177 zu § 16 dUWG). Der Begünstigte erwirbt damit kein abgeleitetes, sondern - durch Annahme und Gebrauch (vgl. BGHZ 10, 196) - ein originäres Kennzeichenrecht mit entsprechend jüngerer Priorität (*Baumbach/Hefermehl*, aaO 1255 Rz 70; v. *Gamm*, aaO; *Teplitzky*, aaO Rz 178; deutlich OGH 24.11.1992, 4 Ob 96/92 - *Gulliver's Reisen II*, eolex 1993, 99 = ÖBl 1993, 21).

In Berücksichtigung dieser berechtigten Kritik schränkt der OGH – durchaus sachgerecht – die prioritätssichernde Berufung auf ältere Rechte Dritter ein: Der Gestattungsnehmer rückt gleichsam an die Stelle des Gestattungsgebers. Wäre also der klagende INVESCO Trust gegen die Mutter- und Großmuttergesellschaft der Beklagten zu Felde gezogen, hätte er gleichfalls wegen der schlechteren Priorität (abzustellen ist auf den Tag der Eintragung der Klägerin im Handelsregister Liechtenstein) den kürzeren ziehen müssen. Doch selbst der abgeleitete Markengebrauch unterliegt insofern einer Einschränkung, als er nur in einer solchen Weise erfolgen darf, dass Verwechslungen mit Namen oder Firmen, deren sich der Kläger befugter Weise bedient, nach Möglichkeit vermieden werden. Die Grenze verläuft freilich entlang der besonderen Interessenabwägung des § 1295 Abs 2 ABGB. Die im deutschen Recht entwickelten Fallgruppen der „Berufung auf Verwirkung“ (BGH 21.4.1994, I ZR 22/92 – *Virion*, GRUR 1994, 652 = WRP 1994, 536) und der Analogie zu § 986 Abs 1 BGB (der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder derjenige, von dem er sein Recht ableitet, dem Eigentümer gegenüber zum Besitz berechtigt ist: BGH 18.3.1993, I ZR 178/91 – *Decker*, BGHZ 122, 71 = GRUR 1993, 574 = MDR 1993, 1071) integriert das österreichische Höchstgericht daher in seine Überlegungen zum Rechtsmissbrauch: es verstößt gegen § 1295 Abs 2 ABGB, aus einem Zeichen vorzugehen, das an sich dem besseren Recht eines Dritten weichen müsste, sofern - wie im Streitfall - der Beklagte aufgrund schuldrechtlicher, insbesondere vertraglicher Gestattung zur Benutzung des älteren Rechts des Dritten berechtigt ist und das Recht des Dritten ein Verbotungsrecht gegen das Zeichen des Klägers gewährt.

#### **IV. Zusammenfassung**

Ein obligatorischer Kennzeichenbenützer kann sich auf die Priorität des gestattenden Zeicheninhabers berufen, wenn sich die Kennzeichenbenützung durch den obligatorisch Berechtigten ihrem Wesen nach nicht als eigenständige Kennzeichnung, sondern als Fortsetzung oder Ersitzung der Kennzeichnung "anstelle" des Rechtsinhabers darstellt.