

# TE OGH 2000/10/24 4Ob137/00a

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 24.10.2000

## Kopf

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 Hofräatinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Gräß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei MANPOWER \*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Friedrich Schwank, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei MANPOWER AUSTRIA P\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\* vertreten durch Wolf Theiss & Partner Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert je 500.000 S), über die Revision und den Rekurs der Klägerin gegen das Urteil und den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 17. Jänner 2000, GZ 4 R 231/99s-31, womit infolge Berufung der Klägerin das Urteil des Landes- als Handelsgerichts Korneuburg vom 1. Juli 1999, GZ 5 Cg 18/98i-25, teils bestätigt, teils aufgehoben wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

## Spruch

1. Der Revision wird Folge gegeben.

Die Urteile der Vorinstanzen werden in ihren Aussprüchen über die Punkte 1, 2 und 4 des Klagebegehrens (= Punkte A/1, 2 und 4 des Ersturteils) aufgehoben. Die Rechtssache wird im Umfang der Aufhebung an das Erstgericht zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.

Die diesbezüglichen Kosten des Berufungs- und Revisionsverfahrens sind weitere Verfahrenskosten.

2. Der Rekurs gegen den zweitinstanzlichen Aufhebungsbeschluss (betreffend die Punkte 3 und 5 des Klagebegehrens und die Kostenentscheidung) wird zurückgewiesen.

Die Kosten der Rekursbeantwortung der Beklagten sind weitere Verfahrenskosten.

## Text

Begründung:

Die Klägerin brachte vor, sie sei ein in den USA registriertes Unternehmen und - nach einer Fusion per 1. 7. 1996 - Rechtsnachfolgerin der "MANPOWER I\*\*\*\*\*". Sie biete weltweit die Bereitstellung verschiedener Wirtschaftsdienstleistungen, im Besonderen die Bereitstellung von Personal, an; sie habe dazu eigene Techniken entwickelt und standardisiert und diese Standards für die einzelnen Länder adaptiert. So habe sie Systeme erarbeitet und erprobt, bei denen die Geschicklichkeit von Dienstnehmern für verschiedene Industriesparten bestimmt und gemessen werden könne. Der Kundenkreis der Klägerin setze sich vielfach aus weltumspannenden Konzernen zusammen, die auf Grund der von der Klägerin garantierten Standards auch für ihre Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen diese Standards in Anspruch nehmen wollten. Dafür habe die Klägerin ein mit ihrem

Firmennamen unmittelbar zusammenhängendes Firmenschlagwort (MANPOWER) entwickelt, das sich auf den guten Ruf und die Qualität ihrer Leistungen gründe. Somit sei dieses Firmenschlagwort Firmenbestandteil geworden, das jeder Angesprochene unmittelbar mit der Unternehmensbezeichnung der Klägerin in Verbindung bringe. Mit diesem Firmenschlagwort seien nicht nur "abstrakte Begriffe" wie Seriosität, guter Ruf und Qualität der Leistungen des Unternehmens, sondern auch konkrete, für die Klägerin typische und von ihr allein entwickelte und verwendete Präsentationen verbunden, wie etwa die Vergabe von "MANPOWER-Oscars" für hervorragende Leistungen der von ihr an andere Firmen überlassenen Arbeitskräfte. Um sich vor Nachahmung oder sittenwidriger Rufausbeutung zu schützen, habe die Klägerin weltweit (Urheberrechte und) Markenrechte registrieren lassen, so auch in Österreich. Eine Benützung ihres Firmenschlagworts - in welcher Form auch immer - werde nur gegen Entgelt im Wege einer Lizenz gestattet. Während der Geltungsdauer eines Lizenzvertrags sei ausschließlich der Lizenznehmer befugt, den Begriff "MANPOWER" im Firmenwortlaut zu führen. In Österreich seien derzeit drei Konzengesellschaften der Klägerin Lizenznehmer. Dazu zählten weder die Beklagte noch ihre Hauptgesellschafterin. Nach Vorgesprächen mit dem Geschäftsführer der Beklagten mit dem Ziel, in Österreich eine Joint-Venture-Gesellschaft zur exklusiven Anbietung von "MANPOWER-Dienstleistungen" zu gründen, sei am 22. 1. 1986 die "MANPOWER U\*\*\*\*\*- und P\*\*\*\*\* GmbH" gegründet und am 20. 2. 1986 beim Handelsgericht Wien registriert worden. Die (Rechtsvorgängerin der) Klägerin habe mit dieser GmbH am 1. 3. 1986 einen Lizenzvertrag geschlossen, der diese berechtigt habe, zu den Bedingungen des Vertrages die Bezeichnung "MANPOWER" im Geschäftsverkehr zu führen und die spezifizierten und standardisierten "MANPOWER-Dienstleistungen" in Österreich anzubieten und zu nutzen. Dieser Vertrag sei auf fünf Jahre mit dem Recht, ihn zu denselben Bedingungen um weitere fünf Jahre zu verlängern, abgeschlossen worden und mangels (vertragskonformer - eine Verlängerung um 10 Jahre sei von der Lizenzgeberin nicht akzeptiert worden) Verlängerung per 28. 2. 1991 vertragskonform aufgelöst worden. Die Lizenznehmerin habe jedoch ihren Pflichten für den Fall der Vertragsbeendigung nicht entsprochen, weshalb die (Rechtsvorgängerin der) Klägerin gegen sie beim Internationalen Schiedsgericht der Bundeswirtschaftskammer für Österreich in Wien (am 3. 6. 1991 eine erste Schiedsklage erhoben, diese aber wieder zurückgenommen habe und sodann) am 25. 3. 1992 eine (weitere) Schiedsklage erhoben habe; im Schiedsverfahren sei zunächst am 7. 6. 1996 ausgesprochen worden, dass der Lizenzvertrag vom 1. 3. 1986 rechtsgültig zustandegekommen sei; in der Folge sei am 14. 4. 1997 ua entschieden worden, dass die Schiedsbeklagte die Verwendung des Namens "MANPOWER" oder irgendeines ähnlichen Namens durch Werbung oder anderweitig, in welcher Weise immer, zu unterlassen habe.

Mittlerweile sei mit Gesellschaftsvertrag vom 7. 12. 1995 die Beklagte gegründet und mit der Firma "MP P\*\*\*\*\* GmbH" im Firmenbuch eingetragen worden. Hauptgesellschafterin der Beklagten sei die "MANPOWER U\*\*\*\*\*- und P\*\*\*\*\* GmbH". Diese habe mit Einbringungsvertrag vom 27. 12. 1995 ihre Teilbetriebe des Gewerbes "Personalbereitstellung" mit zwei Standorten in Wien und einem Standort in Linz in die Beklagte eingebracht, deren Firma mit Generalversammlungsbeschluss vom gleichen Tag in "MANPOWER P\*\*\*\*\* GmbH" geändert worden sei. Damit habe die Hauptgesellschafterin der Beklagten die Wirkungen des Schiedsspruchs hintanhalten und sich - wenn auch auf Umwegen - den wertvollsten Teil ihrer Firma sichern wollen. Die Beklagte leite den in ihrem Firmenwortlaut enthaltenen Begriff "MANPOWER" nicht von der Klägerin her, sie habe ihn sich vielmehr angeeignet und damit bewusst Verwechslungen herbeigeführt, um sich innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Vorteile zu verschaffen. Der Beklagten sei insbesondere durch die personellen Verflechtungen ihres Geschäftsführers (zugleich Geschäftsführer der MANPOWER U\*\*\*\*\*- und P\*\*\*\*\* GmbH) spätestens seit der Erlassung des Schiedsspruchs vom 14. 4. 1997 bekannt, dass sie sich widerrechtlich einer geschützten Wortmarke bediene.

Außer Streit steht unter den Parteien, dass die Firma der Beklagten mittlerweile in MANPOWER AUSTRIA P\*\*\*\*\* GmbH geändert wurde.

Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage vom 20. 1. 1998 - ausgedehnt am 14. 4. 1998 (ON 15 und 24) - die Beklagte schuldig zu erkennen,

1. es zu unterlassen, in ihrem Firmenwortlaut den Begriff "MANPOWER" oder irgendeinen ähnlichen Namen, in welcher Schreibweise auch immer, zu verwenden;
2. es zu unterlassen, die Bezeichnung "MANPOWER" in welcher Form auch immer, im geschäftlichen Verkehr zu verwenden und Dienstleistungen unter dieser Bezeichnung anzubieten;

3. es zu unterlassen, die Veranstaltung von "MANPOWER-Oscar-Verleihungen" anzukündigen und durchzuführen sowie "MANPOWER-Oscars" zu verleihen;
4. binnen 14 Tagen beim Firmenbuch des Landesgerichtes Korneuburg zu FN 140209s eine Änderung des Firmenwortlautes dahingehend zu veranlassen, dass die Bezeichnung "MANPOWER" aus dem Firmenwortlaut zu entfernen ist. Zu Punkt 5. des Klagebegehrens stellt die Klägerin ein Urteilsveröffentlichungsbegehr.

Die Beklagte begehrt die Abweisung des Klagebegehrens. Die Klägerin sei weder Rechtsnachfolgerin der MANPOWER U\*\*\*\*\* noch Inhaberin der von ihr angeführten Marken; sie sei daher nicht aktiv legitimiert. Die Klägerin sei in Österreich unbekannt. Ihre Rechte seien prioritätsjünger als die der Beklagten. "MANPOWER" sei ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs, es habe keinerlei Unterscheidungskraft und sei ohne Verkehrsgeltung nicht schutzberechtigt. Das Schiedsverfahren, aus dem die Klägerin Ansprüche ableite, habe gegen die Beklagte keine Wirkungen und sei für das gegenständliche Verfahren - abgesehen davon, dass die Schiedssprüche gerichtlich angefochten seien - unerheblich, weil die Beklagte daran nicht beteiligt gewesen sei. Als Gesellschafterin der MANPOWER U\*\*\*\*\* und P\*\*\*\*\* GmbH handle die Klägerin treuwidrig und damit rechtsmissbräuchlich. Sie versuche, den von dieser GmbH und anderen Gesellschaften - wie der Beklagten - in Österreich aufgebauten guten Namen "MANPOWER" rechts- und treuwidrig auf sich bzw ihre Tochtergesellschaft(en) umzuleiten. Die Klägerin habe den Lizenzvertrag, der nach Auffassung der Beklagten nicht wirksam zustandegekommen sondern lediglich ein Entwurf gewesen sei, nicht erfüllt. Sie habe auch die von ihr behaupteten Marken nicht verwendet, weshalb diesbezüglich Löschungsanträge anhängig seien. Ihres allfälligen Anspruchs, die für die MANPOWER T\*\*\*\*\* GmbH, von der die Beklagte ihre Rechte ableite, eingetragenen Marken löschen zu lassen, habe sie sich verschwiegen. Das Klagebegehr zu Punkt 2. sei überdies (zu) unbestimmt. Das Urteilsveröffentlichungsbegehr sei jedenfalls weit überzogen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehr ohne Aufnahme von Beweisen als unschlüssig ab. Bezeichnungen des allgemeinen Sprachgebrauchs für eine bestimmte Art von Leistungen, wie hier "MANPOWER" (= Arbeitskraft/Arbeitskräfte) seien nicht monopolisierbar. Dies treffe auch auf Punkt 3. des Klagebegehrens zu, der die Veranstaltung und Verleihung von "MANPOWER-Oscars" beträfe, weil im allgemeinen Sprachgebrauch Wortkombinationen mit "...-Oscar" als Preis für besonders gute Leistungen in dem vorangestellten Bereich zu verstehen seien und somit auch hier das Wort "MANPOWER" und nicht die Bezeichnung "Oscar" entscheidend sei.

Das Berufungsgericht verwirf die auf den Nichtigkeitsgrund des § 477 Abs 1 Z 9 ZPO gestützte Nichtigkeitsberufung der Klägerin, bestätigte das Ersturteil bezüglich der Abweisung der Punkte 1, 2 und 4 des Klagebegehrens als Teilurteil und hob es im Ausspruch über die Punkte Das Berufungsgericht verwirf die auf den Nichtigkeitsgrund des Paragraph 477, Absatz eins, Ziffer 9, ZPO gestützte Nichtigkeitsberufung der Klägerin, bestätigte das Ersturteil bezüglich der Abweisung der Punkte 1, 2 und 4 des Klagebegehrens als Teilurteil und hob es im Ausspruch über die Punkte

3. und 5. des Klagebegehrens und im Kostenpunkt auf. Es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands in beiden Fällen 260.000 S übersteige und die ordentliche Revision sowie der Rekurs an den Obersten Gerichtshof aus den Gründen der Entscheidung ÖBI 1989, 153 - Yves Rocher II ua zulässig seien. Die im § 9 Abs 1 UWG angeführten Bezeichnungen seien wegen der ihnen eigenen Namensfunktion grundsätzlich schon (aber auch nur) schutzberechtigt, wenn sie Unterscheidungskraft (Kennzeichnungskraft) besäßen, also etwas Besonderes, Invididuelles an sich hätten, das ihren Träger schon ihrer Art nach von anderen Personen unterscheiden könne. Fehle eine solche Unterscheidungskraft, dann sei die Bezeichnung nur dann schutzberechtigt, wenn sie Verkehrsgeltung habe. Für Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs, die zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen gebräuchlich seien, bestehe ein absolutes Freihaltebedürfnis. Nach der Rechtsprechung gelte dies auch für fremdsprachige Wörter, die im Ausland als beschreibend gälten oder die allgemein gebräuchliche Bezeichnungen einer bestimmten Gattung von Waren oder Dienstleistungen seien, im Inland aber unbekannt seien und für Phantasiewörter gehalten würden. Das Wort "MANPOWER" bedeute "Arbeitskraft/Arbeitskräfte", und sei als Wort der Fach- aber auch der Umgangssprache im englischsprachigen Ausland allgemein gebräuchlich. Um eine in einer Weltsprache allgemein gebräuchliche Gattungsbezeichnung für ein Unternehmen monopolisieren zu können, wäre ein extrem hohes, bis zur Verkehrsdurchsetzung reichendes Maß an Verkehrsgeltung erforderlich. Dass diese Voraussetzungen für das Wort "MANPOWER" zuträfen, habe die Klägerin nicht einmal behauptet. Das Erstgericht habe daher im Ergebnis zutreffend die Klagebegehren hinsichtlich des Wortes MANPOWER (allein) als unschlüssig abgewiesen.3. und 5. des Klagebegehrens und im Kostenpunkt auf. Es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands in beiden Fällen 260.000 S übersteige und die ordentliche Revision sowie der Rekurs an den Obersten Gerichtshof aus den Gründen

der Entscheidung ÖBI 1989, 153 - Yves Rocher römisch II ua zulässig seien. Die im Paragraph 9, Absatz eins, UWG angeführten Bezeichnungen seien wegen der ihnen eigenen Namensfunktion grundsätzlich schon (aber auch nur) schutzfähig, wenn sie Unterscheidungskraft (Kennzeichnungskraft) besäßen, also etwas Besonderes, Invididuelles an sich hätten, das ihren Träger schon ihrer Art nach von anderen Personen unterscheiden könne. Fehle eine solche Unterscheidungskraft, dann sei die Bezeichnung nur dann schutzfähig, wenn sie Verkehrsgeltung habe. Für Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs, die zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen gebräuchlich seien, bestehe ein absolutes Freihaltebedürfnis. Nach der Rechtsprechung gelte dies auch für fremdsprachige Wörter, die im Ausland als beschreibend gälten oder die allgemein gebräuchliche Bezeichnungen einer bestimmten Gattung von Waren oder Dienstleistungen seien, im Inland aber unbekannt seien und für Phantasiewörter gehalten würden. Das Wort "MANPOWER" bedeute "Arbeitskraft/Arbeitskräfte", und sei als Wort der Fach- aber auch der Umgangssprache im englischsprachigen Ausland allgemein gebräuchlich. Um eine in einer Weltsprache allgemein gebräuchliche Gattungsbezeichnung für ein Unternehmen monopolisieren zu können, wäre ein extrem hohes, bis zur Verkehrs durchsetzung reichendes Maß an Verkehrsgeltung erforderlich. Dass diese Voraussetzungen für das Wort "MANPOWER" zuträfen, habe die Klägerin nicht einmal behauptet. Das Erstgericht habe daher im Ergebnis zutreffend die Klagebegehren hinsichtlich des Wortes MANPOWER (allein) als unschlüssig abgewiesen.

Diese Erwägungen träfen zwar auch beim vom allgemeinen Sprachgebrauch umfassten Wort "Oscar" zu. Nach der Rechtsprechung sei aber die Kombination an sich nicht unterscheidungskräftiger Wörter dann schutzfähig, wenn und soweit ihre Verwendung als Ganzes nicht der Umgangssprache angehören, sondern im Verkehr als eigenartige sprachliche Neubildung aufgefasst werden, in welcher die sonst gebräuchliche Bedeutung der einzelnen Wörter so in den Hintergrund trete, dass die Wortverbindung geeignet sei, auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen und es von anderen zu unterscheiden (ÖBI 1989, 52 - Carsonics/Carsound; WBI 1993, 128 - "Candy und Company"; ua). Nach dem Klagevorbringen handle es sich bei den "MANPOWER-Oscar-Verleihungen" um ein von der Klägerin entwickeltes Programm. Da diese Wortverbindung im Sinn des § 9 UWG (wohl gemeint: Abs 1) schutzfähig sei, sei die Klage in diesem Punkte (und dem davon betroffenen Veröffentlichungsbegehren) nicht unschlüssig. Darüber werde das Erstgericht nach Schaffung einer entsprechenden Sachgrundlage zu entscheiden haben. Diese Erwägungen träfen zwar auch beim vom allgemeinen Sprachgebrauch umfassten Wort "Oscar" zu. Nach der Rechtsprechung sei aber die Kombination an sich nicht unterscheidungskräftiger Wörter dann schutzfähig, wenn und soweit ihre Verwendung als Ganzes nicht der Umgangssprache angehören, sondern im Verkehr als eigenartige sprachliche Neubildung aufgefasst werden, in welcher die sonst gebräuchliche Bedeutung der einzelnen Wörter so in den Hintergrund trete, dass die Wortverbindung geeignet sei, auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen und es von anderen zu unterscheiden (ÖBI 1989, 52 - Carsonics/Carsound; WBI 1993, 128 - "Candy und Company"; ua). Nach dem Klagevorbringen handle es sich bei den "MANPOWER-Oscar-Verleihungen" um ein von der Klägerin entwickeltes Programm. Da diese Wortverbindung im Sinn des Paragraph 9, UWG (wohl gemeint: Absatz eins,) schutzfähig sei, sei die Klage in diesem Punkte (und dem davon betroffenen Veröffentlichungsbegehren) nicht unschlüssig. Darüber werde das Erstgericht nach Schaffung einer entsprechenden Sachgrundlage zu entscheiden haben.

### **Rechtliche Beurteilung**

Während die Revision der Klägerin gegen das berufungsgerichtliche Teilurteil zulässig und auch berechtigt ist, ist ihr Rekurs gegen den zweitinstanzlichen Aufhebungsbeschluss entgegen dem den Obersten Gerichtshof nicht bindenden Zulassungsausspruch der Vorinstanz mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage unzulässig.

Vor Eingehen auf die Revision werden die Parteien auf die einen vergleichbaren Sachverhalt behandelnde Entscheidung des erkennenden Senats vom 18. 1. 2000 (4 Ob 325/99v = ÖBI 2000, 175 - MANPOWER) verwiesen, in der die auch im vorliegenden Verfahren anstehenden Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Bezeichnung MANPOWER gelöst wurden.

Soweit die Klägerin in der Revision erneut die - als durchgreifend bezeichnete - Nichtigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens oder Urteils rügt, ist sie darauf zu verweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung eine von der zweiten Instanz - wie hier - verneinte Nichtigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens/Urteils in dritter Instanz nicht mehr angefochten werden kann (siehe dazu die Nachweise bei Kodek in Rechberger2 Rz 2 zu § 503). Soweit die Klägerin in der Revision erneut die - als durchgreifend bezeichnete - Nichtigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens oder Urteils rügt, ist sie darauf zu verweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung eine von der zweiten Instanz - wie hier - verneinte Nichtigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens/Urteils in dritter Instanz nicht mehr angefochten werden kann (siehe dazu

die Nachweise bei Kodek in Rechberger2 Rz 2 zu Paragraph 503.).

Den Urteilen der Vorinstanzen haften allerdings auf unrichtiger rechtlicher Beurteilung der Sache beruhende Feststellungsmängel an, die ihre Aufhebung erfordern. Da selbst nach dem - bisher allein maßgeblichen - Vorbringen der Klägerin ihre das englische Wort "MANPOWER" enthaltenden Wort- und Wortbildmarken nicht auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen wurden, ist ungeachtet der erfolgten Eintragung dieser Marken von den Gerichten selbständig zu prüfen, ob dieses Zeichen eintragungs- und damit im Sinne des § 9 UWG schutzfähig ist (stRsp, für viele ÖBI 1993, 167 - TEleshop). Ob diese englischsprachige Bezeichnung Kennzeichnungskraft besitzt, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Identifizierungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (siehe ÖBI 2000, 175 - Manpower mwN). Dies muss für die Bezeichnung "MANPOWER" - wie schon in der genannten Entscheidung - bejaht werden. Die Kenntnis von Englisch als einer Welthandelssprache war bereits 1965 (Priorität der Wortmarke), jedenfalls aber 1985 und 1992 (Priorität der beiden Wortbildmarken) weit verbreitet. Der Sinngehalt dieses Wortes war demnach auch weiten Kreisen des inländischen Publikums als beschreibende Angabe bekannt, weshalb die Schutzfähigkeit des Zeichens in jedem Fall Verkehrsgeltung voraussetzte. Den Urteilen der Vorinstanzen haften allerdings auf unrichtiger rechtlicher Beurteilung der Sache beruhende Feststellungsmängel an, die ihre Aufhebung erfordern. Da selbst nach dem - bisher allein maßgeblichen - Vorbringen der Klägerin ihre das englische Wort "MANPOWER" enthaltenden Wort- und Wortbildmarken nicht auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen wurden, ist ungeachtet der erfolgten Eintragung dieser Marken von den Gerichten selbständig zu prüfen, ob dieses Zeichen eintragungs- und damit im Sinne des Paragraph 9, UWG schutzfähig ist (stRsp, für viele ÖBI 1993, 167 - TEleshop). Ob diese englischsprachige Bezeichnung Kennzeichnungskraft besitzt, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Identifizierungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (siehe ÖBI 2000, 175 - Manpower mwN). Dies muss für die Bezeichnung "MANPOWER" - wie schon in der genannten Entscheidung - bejaht werden. Die Kenntnis von Englisch als einer Welthandelssprache war bereits 1965 (Priorität der Wortmarke), jedenfalls aber 1985 und 1992 (Priorität der beiden Wortbildmarken) weit verbreitet. Der Sinngehalt dieses Wortes war demnach auch weiten Kreisen des inländischen Publikums als beschreibende Angabe bekannt, weshalb die Schutzfähigkeit des Zeichens in jedem Fall Verkehrsgeltung voraussetzte.

Die Klägerin hat aber - entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts - ausreichend schlüssig die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ihres Zeichens im Sinne des § 9 Abs 3 UWG erforderliche Verkehrsgeltung behauptet. Die Klägerin hat nämlich in erster Instanz (wie eingangs dargelegt) unter anderem vorgebracht, dass sie ebenso wie ihre Rechtsvorgängerin weltweit unter dem Firmenschlagwort "MANPOWER" unter Einbindung nationaler Unternehmen als Lizenznehmer als Konzern auftrete. Sie biete verschiedene Wirtschaftsdienstleistungen an und habe für die Bereitstellung von Personal eigene Techniken entwickelt und standardisiert. Die Bekanntheit ihres Firmenschlagworts gründe sich auf den guten Ruf und die Qualität ihrer Leistungen. Jeder Angesprochene bringe es unmittelbar mit der Unternehmensbezeichnung der Klägerin in Verbindung; es werde als Ausdruck besonderer Qualität verstanden. In diesem Vorbringen liegt - jedenfalls schlüssig - die Behauptung, dass der Gebrauch des Zeichens durch die Lizenznehmer dem "Konzern" und damit der Klägerin (bzw ihrer Rechtsvorgängerin) zugeordnet worden sei und auch werde. Die Klägerin hat aber - entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts - ausreichend schlüssig die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ihres Zeichens im Sinne des Paragraph 9, Absatz 3, UWG erforderliche Verkehrsgeltung behauptet. Die Klägerin hat nämlich in erster Instanz (wie eingangs dargelegt) unter anderem vorgebracht, dass sie ebenso wie ihre Rechtsvorgängerin weltweit unter dem Firmenschlagwort "MANPOWER" unter Einbindung nationaler Unternehmen als Lizenznehmer als Konzern auftrete. Sie biete verschiedene Wirtschaftsdienstleistungen an und habe für die Bereitstellung von Personal eigene Techniken entwickelt und standardisiert. Die Bekanntheit ihres Firmenschlagworts gründe sich auf den guten Ruf und die Qualität ihrer Leistungen. Jeder Angesprochene bringe es unmittelbar mit der Unternehmensbezeichnung der Klägerin in Verbindung; es werde als Ausdruck besonderer Qualität verstanden. In diesem Vorbringen liegt - jedenfalls schlüssig - die Behauptung, dass der Gebrauch des Zeichens durch die Lizenznehmer dem "Konzern" und damit der Klägerin (bzw ihrer Rechtsvorgängerin) zugeordnet worden sei und auch werde.

Bevor auf dieses Vorbringen eingegangen wird, ist zu klären, ob das Markenschutzgesetz idF vor der Markenrechts-Novelle 1999 oder in seiner nunmehr geltenden Fassung anzuwenden ist. Die Markenrechts-Nov 1999 ist mit 23. 7.

1999 in Kraft getreten; nach § 77 Abs 1 MSchG sind auf vor Inkrafttreten der Markenrechts-Nov 1999 eingebrachte Klagen die Bestimmungen des III. Abschnitts in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden. Für die übrigen Abschnitte enthalten die Übergangsbestimmungen keine Regelung. Bevor auf dieses Vorbringen eingegangen wird, ist zu klären, ob das Markenschutzgesetz in der Fassung vor der Markenrechts-Novelle 1999 oder in seiner nunmehr geltenden Fassung anzuwenden ist. Die Markenrechts-Nov 1999 ist mit 23. 7. 1999 in Kraft getreten; nach Paragraph 77, Absatz eins, MSchG sind auf vor Inkrafttreten der Markenrechts-Nov 1999 eingebrachte Klagen die Bestimmungen des römisch III. Abschnitts in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden. Für die übrigen Abschnitte enthalten die Übergangsbestimmungen keine Regelung.

Das Rechtsmittelgericht hat auf Änderungen der Rechtslage Bedacht zu nehmen, sofern die neuen Bestimmungen nach ihrem Inhalt auf das umstrittene Rechtsverhältnis anzuwenden sind. Das gilt auch dann, wenn der zu beurteilende Sachverhalt bereits vor Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht wurde (Kodek in Rechberger, ZPO\*\*2 § 482 Rz 11 mwN). Das Rechtsmittelgericht hat auf Änderungen der Rechtslage Bedacht zu nehmen, sofern die neuen Bestimmungen nach ihrem Inhalt auf das umstrittene Rechtsverhältnis anzuwenden sind. Das gilt auch dann, wenn der zu beurteilende Sachverhalt bereits vor Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht wurde (Kodek in Rechberger, ZPO\*\*2 Paragraph 482, Rz 11 mwN).

Für den vorliegenden Fall folgt daraus, dass die Schutzhfähigkeit des Zeichens "MANPOWER" nach dem Markenschutzgesetz idF der Markenrechts-Nov 1999 zu beurteilen ist: Die Beurteilung, ob ein Zeichen schutzhähig ist, bezieht sich auf die Gegenwart; für sie ist daher - bei Fehlen gegenteiliger Übergangsbestimmungen - die geltende Rechtslage maßgebend. Die nunmehr geltende Fassung des Markenschutzgesetzes weicht, was die Verkehrsgeltung betrifft, von der Fassung vor der Markenrechts-Nov 1999 ab: Für den vorliegenden Fall folgt daraus, dass die Schutzhähigkeit des Zeichens "MANPOWER" nach dem Markenschutzgesetz in der Fassung der Markenrechts-Nov 1999 zu beurteilen ist: Die Beurteilung, ob ein Zeichen schutzhähig ist, bezieht sich auf die Gegenwart; für sie ist daher - bei Fehlen gegenteiliger Übergangsbestimmungen - die geltende Rechtslage maßgebend. Die nunmehr geltende Fassung des Markenschutzgesetzes weicht, was die Verkehrsgeltung betrifft, von der Fassung vor der Markenrechts-Nov 1999 ab:

Während nach § 4 Abs 2 MSchG 1970 beschreibende Angaben registriert wurden, "wenn das Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens gilt", kommt es nach § 4 Abs 2 MSchG idF der Markenrechts-Nov 1999 darauf an, ob "das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat". § 4 Abs 2 MSchG idgF ist Art 3 Abs 3 der MarkenRL nachgebildet; der deshalb verwendete Begriff "Unterscheidungskraft" ist aber im Sinne des bisher verwendeten Begriffs "Verkehrsgeltung" zu verstehen (1643 BlgNR 20. GP 24). Während nach Paragraph 4, Absatz 2, MSchG 1970 beschreibende Angaben registriert wurden, "wenn das Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens gilt", kommt es nach Paragraph 4, Absatz 2, MSchG in der Fassung der Markenrechts-Nov 1999 darauf an, ob "das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat". Paragraph 4, Absatz 2, MSchG idgF ist Artikel 3, Absatz 3, der MarkenRL nachgebildet; der deshalb verwendete Begriff "Unterscheidungskraft" ist aber im Sinne des bisher verwendeten Begriffs "Verkehrsgeltung" zu verstehen (1643 BlgNR 20. GP 24).

Schanda (Markenschutzgesetz § 4 Rz 38) schließt aus der Neufassung des § 4 Abs 2 MSchG, dass die Verkehrsgeltung künftig nur an Hand der Kennzeichnungsfähigkeit des Zeichens und ohne Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen beurteilt werden sollte. Wie dies zu geschehen habe, ist seinen Ausführungen aber nicht zu entnehmen. Ob ein Zeichen Identifizierungsfunktion und damit Kennzeichnungsfähigkeit hat, kann nur beurteilt werden, wenn geprüft wird, ob das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung und damit mit einer bestimmten Person in Beziehung gebracht wird. Nach der geltenden Fassung des Markenschutzgesetzes braucht zwar kein Bezug zu einem bestimmten Unternehmen hergestellt zu werden, weil - anders als nach § 3 MSchG idF vor der Markenrechts-Nov 1999 - auch Nichtunternehmer Markeninhaber sein können; nach wie vor kann aber nur derjenige das Markenrecht erwerben, zu dessen Gunsten die Verkehrsgeltung erreicht worden ist. Auch aus diesem Grund muss daher - wenn auch über eine bestimmte Ware oder Dienstleistung - ein Bezug zu einer bestimmten Person hergestellt sein, damit das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung überwunden werden kann. Schanda (Markenschutzgesetz Paragraph 4, Rz 38) schließt aus der Neufassung des Paragraph 4, Absatz 2, MSchG, dass die Verkehrsgeltung künftig nur an Hand der Kennzeichnungsfähigkeit des Zeichens und ohne

Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen beurteilt werden sollte. Wie dies zu geschehen habe, ist seinen Ausführungen aber nicht zu entnehmen. Ob ein Zeichen Identifizierungsfunktion und damit Kennzeichnungsfähigkeit hat, kann nur beurteilt werden, wenn geprüft wird, ob das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung und damit mit einer bestimmten Person in Beziehung gebracht wird. Nach der geltenden Fassung des Markenschutzgesetzes braucht zwar kein Bezug zu einem bestimmten Unternehmen hergestellt zu werden, weil anders als nach Paragraph 3, MSchG in der Fassung vor der Markenrechts-Nov 1999 - auch Nichtunternehmer Markeninhaber sein können; nach wie vor kann aber nur derjenige das Markenrecht erwerben, zu dessen Gunsten die Verkehrsgeltung erreicht worden ist. Auch aus diesem Grund muss daher - wenn auch über eine bestimmte Ware oder Dienstleistung - ein Bezug zu einer bestimmten Person hergestellt sein, damit das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung überwunden werden kann.

Diese Auffassung steht im Einklang mit der deutschen Lehre und Rechtsprechung. Die deutsche Rechtslage unterscheidet sich zwar insofern von der österreichischen, als sich nach § 8 Abs 3 dMarkenG die Marke infolge ihrer Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben muss. Das deutsche Recht drückt damit aber nur aus, dass die absoluten Schutzhindernisse nur überwunden werden, wenn ein höherer Bekanntheitsgrad erreicht wird, als für den Schutz der Benutzungsmarke nach § 4 Z 2 dMarkenG notwendig ist, für den der Erwerb von Verkehrsgeltung genügt (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz5 § 4 Rz 8). Die Verkehrs durchsetzung muss sowohl personenbezogen als auch produktbezogen sein: Sie begründet die Eintragungsfähigkeit nur für denjenigen, zu dessen Gunsten die Verkehrs durchsetzung erworben wird, und sie muss für die Waren oder Dienstleistungen bestehen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird (Fezer, Markenrecht\*\*2 § 8 Rz 423f). Diese Auffassung steht im Einklang mit der deutschen Lehre und Rechtsprechung. Die deutsche Rechtslage unterscheidet sich zwar insofern von der österreichischen, als sich nach Paragraph 8, Absatz 3, dMarkenG die Marke infolge ihrer Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben muss. Das deutsche Recht drückt damit aber nur aus, dass die absoluten Schutzhindernisse nur überwunden werden, wenn ein höherer Bekanntheitsgrad erreicht wird, als für den Schutz der Benutzungsmarke nach Paragraph 4, Ziffer 2, dMarkenG notwendig ist, für den der Erwerb von Verkehrsgeltung genügt (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz5 Paragraph 4, Rz 8). Die Verkehrs durchsetzung muss sowohl personenbezogen als auch produktbezogen sein: Sie begründet die Eintragungsfähigkeit nur für denjenigen, zu dessen Gunsten die Verkehrs durchsetzung erworben wird, und sie muss für die Waren oder Dienstleistungen bestehen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird (Fezer, Markenrecht\*\*2 Paragraph 8, Rz 423f).

Maßgebend ist daher sowohl nach deutschem als auch nach österreichischem Recht, zu wessen Gunsten das Zeichen Unterscheidungskraft erworben hat. Dies kann dann zweifelhaft sein, wenn der Eintragungswerber (Markeninhaber) das Zeichen nicht selbst verwendet, sondern einem Lizenznehmer überlassen hat. In diesem Fall ist entscheidend, wem der Markengebrauch zugerechnet wird. Gegenüber der alten Rechtslage besteht insofern ein Unterschied, als es nicht mehr schadet, wenn der Lizenzgeber nicht Unternehmer ist, weil der Erwerb des Markenrechts nicht mehr an die Unternehmereigenschaft des Anmelders oder Erwerbers gebunden ist. Nach der alten Rechtslage führte der Verlust der Unternehmereigenschaft des Markeninhabers unabhängig davon zum Erlöschen des Markenrechts, ob das Zeichen von seinem Lizenznehmer gebraucht wurde (ÖBI 1992, 102 = WBI 1992, 339 - Tiroler Spatzen).

Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass die Klägerin ihre Marken in Österreich nicht selbst verwendet hat. Sie hat jedoch behauptet, dass der Markengebrauch durch ihre Lizenznehmer ihr zuzuordnen sei. Dies setzt voraus, dass die Lizenznehmer das Zeichen "MANPOWER" in einer Weise benutzt haben, die darauf schließen ließ, dass sie als Unternehmen eines "MANPOWER-Konzerns" tätig werden. Unter dieser Voraussetzung wäre eine durch ihren Markengebrauch erworbene Verkehrsgeltung der Klägerin zuzurechnen.

Die Klägerin hat für ihre Behauptungen Beweise angeboten, die das Erstgericht nicht aufgenommen hat. Im fortgesetzten Verfahren wird das Erstgericht diese Beweise aufzunehmen und zu beurteilen haben, ob die Lizenznehmer der Klägerin für das Zeichen "MANPOWER" Verkehrsgeltung erlangt haben und ob die Verkehrsgeltung der Klägerin zuzuordnen ist. Gelingt der Klägerin dieser Beweis, dann wird zu prüfen sein, ob die Beklagte mit dem Gebrauch von "MANPOWER" in prioritätsältere Rechte der Klägerin eingreift oder ob die Beklagte ihre Rechte von der MANPOWER T\*\*\*\*\* GmbH ableitet und deren Markenrechte prioritätsälter als die der Klägerin sind.

Weiters wird aber auch zu prüfen sein, ob die Beklagte im Sinne des Vorbringens der Klägerin deren Interessen durch

Ausnützung des Rechtsbruchs der MANPOWER U\*\*\*\*\*- und P\*\*\*\*\* GmbH, ihrer Mehrheitsgesellschafterin (zu 90 % der Anteile), der dem vorgebrachten Ergebnis des Schiedsverfahrens zwischen der Klägerin und dieser Gesellschaft zugrunde lag, verletzt und schon insofern einen Verstoß gegen § 1 UWG zu vertreten hat. Weiters wird aber auch zu prüfen sein, ob die Beklagte im Sinne des Vorbringens der Klägerin deren Interessen durch Ausnützung des Rechtsbruchs der MANPOWER U\*\*\*\*\*- und P\*\*\*\*\* GmbH, ihrer Mehrheitsgesellschafterin (zu 90 % der Anteile), der dem vorgebrachten Ergebnis des Schiedsverfahrens zwischen der Klägerin und dieser Gesellschaft zugrunde lag, verletzt und schon insofern einen Verstoß gegen Paragraph eins, UWG zu vertreten hat.

Diese Erwägungen führen in Stattgebung der Revision zur Aufhebung der davon betroffenen Teile der vorinstanzlichen Urteile.

Der diesbezügliche Kostenvorbehalt beruht auf § 52 Abs 1 ZPO. Der diesbezügliche Kostenvorbehalt beruht auf Paragraph 52, Absatz eins, ZPO.

Der Rekurs der Klägerin, der sich allein gegen die Begründung des zweitinstanzlichen Aufhebungsbeschlusses richtet, ist hingegen nicht zulässig. Mit seiner dem Aufhebungsbeschluss zugrunde gelegten Rechtsansicht, eine Kombination an sich (für sich allein) nicht unterscheidungskräftiger Wörter sei dann schutzfähig (im Sinn des § 9 Abs 1 UWG), wenn und soweit die Verbindung als Ganzes nicht der Umgangssprache angehört, sondern im Verkehr als sprachliche Neubildung aufgefasst wird, dies treffe im hier vorliegenden Fall für die Wortverbindung "MANPOWER-Oscar" zu, hält sich das Berufungsgericht im Rahmen der zu dieser Frage vorliegenden, von ihm auch zitierten Rechtsprechung. Eine auffällige Fehlbeurteilung dieser Frage ist hier zu verneinen. Diese Erwägungen führen zur Zurückweisung des Rekurses. Der Rekurs der Klägerin, der sich allein gegen die Begründung des zweitinstanzlichen Aufhebungsbeschlusses richtet, ist hingegen nicht zulässig. Mit seiner dem Aufhebungsbeschluss zugrunde gelegten Rechtsansicht, eine Kombination an sich (für sich allein) nicht unterscheidungskräftiger Wörter sei dann schutzfähig (im Sinn des Paragraph 9, Absatz eins, UWG), wenn und soweit die Verbindung als Ganzes nicht der Umgangssprache angehört, sondern im Verkehr als sprachliche Neubildung aufgefasst wird, dies treffe im hier vorliegenden Fall für die Wortverbindung "MANPOWER-Oscar" zu, hält sich das Berufungsgericht im Rahmen der zu dieser Frage vorliegenden, von ihm auch zitierten Rechtsprechung. Eine auffällige Fehlbeurteilung dieser Frage ist hier zu verneinen. Diese Erwägungen führen zur Zurückweisung des Rekurses.

Da die Beklagte in ihrer Rekursbeantwortung zutreffend auf die Unzulässigkeit des Rekurses hingewiesen hat, sind deren Kosten als der Rechtsabwehr dienlich der Entscheidung in der Hauptsache vorzubehalten (§ 52 Abs 1 ZPO). Da die Beklagte in ihrer Rekursbeantwortung zutreffend auf die Unzulässigkeit des Rekurses hingewiesen hat, sind deren Kosten als der Rechtsabwehr dienlich der Entscheidung in der Hauptsache vorzubehalten (Paragraph 52, Absatz eins, ZPO).

#### **Anmerkung**

E59593 04A01370

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

ECLI:AT:OGH0002:2000:0040OB00137.00A.1024.000

#### **Dokumentnummer**

JJT\_20001024\_OGH0002\_0040OB00137\_00A0000\_000

**Quelle:** Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>