



REPUBLIK ÖSTERREICH
Oberlandesgericht Wien

30 R 211/20z

Im Namen der Republik (Teilurteil)

Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht durch den Senatspräsidenten Mag. Iby als Vorsitzenden, die Richterin Mag.^a Fitz und den Kommerzialrat DI Viehauser, MSc, in der Rechtssache der klagenden Partei **„Original Hoch- und Deutschmeister“ Kapelle des K. und K. Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4**, Triester Straße 352, 1230 Wien, vertreten durch HonProf. Dr. Michel Walter, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei **Musikkapelle Hoch- und Deutschmeister - k.u.k. Wiener Regimentskapelle IR4**, St. Elisabethplatz 4/2, 1040 Wien, vertreten durch die Hofbauer & Wagner Rechtsanwälte KG in St. Pölten, wegen Unterlassung (Streitwert: EUR 35.000,--), Urteilsveröffentlichung (Streitwert: EUR 5.000,--), Rechnungslegung und Zahlung (Streitwert jeweils: EUR 5.000,--), über die Berufung der beklagten Partei (Berufungsinteresse: EUR 45.000,--) gegen das Teilurteil des Handelsgerichts Wien vom 23.6.2020, GZ: 43 Cg 2/19w-26, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Berufung wird **nicht Folge** gegeben.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit EUR 3.081,-- (darin EUR 513,50 USt) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu

ersetzen.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000,--.

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Der Kläger ist ein im Vereinsregister eingetragener Verein, der aus dem Musikensemble mit der Bezeichnung „Original Hoch- und Deutschmeisterkapelle“ hervorgegangen ist. Er ist Inhaberin der Wortmarke „Hoch und Deutschmeister“, die am 23.3.1977 angemeldet und am 23.6.1977 im Markenregister des österreichischen Patentamts (im Folgenden kurz: „ÖPA“) für die Dienstleistungsklasse 41 (Musikalische Darbietungen) eingetragen wurde.

Durch eine Anmeldung dieser Marke über das Zusatzprotokoll von Madrid (WIPO) wurde der Schutz dieser Marke per 16.11.1981 auch auf die Bundesrepublik Deutschland ausgedehnt und ist weiterhin aufrecht. Im Jahr 1988 wurde dieselbe Marke „Hoch- und Deutschmeister“ durch den Kläger neuerlich angemeldet, gleichfalls für die Dienstleistungsklasse 41. Die Marke wurde im Markenregister des ÖPA eingetragen. Dieser Schutz ist weiterhin aufrecht.

Die Wortmarke „Hoch- und Deutschmeister“ wurde am 22.8.2017 zu Gunsten des Klägers auch als Unionsmarke angemeldet. Sie wurde am 8.12.2017 für die Klassen 09, 16 und 41 eingetragen.

Der Vereinsname des Klägers wurde wiederholt - zuletzt mit Bescheid vom 22.8.2006 - geändert. Derzeit führt der Kläger die Bezeichnung „Original Hoch- und Deutschmeister` Kapelle des K. und K. Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4“ .

Der Beklagte ist gleichfalls als Verein konstituiert und steht als Musikensemble im Wettbewerb mit dem Kläger.

Die „Musikkapelle Hoch- und Deutschmeister - k. u. k. Wiener Regimentskapelle IR4“ wurde im Jahr 1977 im Vereinsregister der Landespolizeidirektion Wien eingetragen und führte zunächst den Namen „Musikkapelle Hoch- u. Deutschmeister“. Diese Bezeichnung wurde mit Bescheid vom 27.7.1983 in den nunmehrigen Vereinsnamen „Musikkapelle Hoch- und Deutschmeister - k. u. k. Wiener Regimentskapelle IR4“ geändert.

Ein Antrag des Beklagten auf Löschung der Wortmarke „Hoch- und Deutschmeister“ (Nr 85864) des Klägers wurde mit Erkenntnis des OPM vom 13.5.1981 abgewiesen.

Im Jahr 2017 ließ der Beklagte im Markenregister des ÖPA die Marke „Deutschmeister Wiener k. u. k. Regimentskapelle IR4“ für die Klasse 41 (Darbietung von Musik) registrieren. Die Marke wurde am 22.12.2017 ins Markenregister des ÖPA eingetragen. Gegen diese Marke hat der Kläger am 30.1.2018 beim ÖPA Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 19.8.2019 (WM 14/2018-10) wurde diese Registrierung mittlerweile rechtskräftig aufgehoben.

Auf seiner Website „deutschmeister.info“ führt der Beklagte den Namen „Hoch- und Deutschmeister“ und als Zusatz „k. u. k. Wiener Regimentskapelle IR4“. Der YouTube-Kanal des Beklagten läuft unter dem Namen „Hoch- und Deutschmeister kuk Wiener Reg.Kap. IR4“ und die Facebook-Seite unter dem Namen „Hoch- und Deutschmeister kuk Wiener RegimentsKapelle IR4“. Auf seiner Web- und Facebook-Seite wirbt der Beklagte ua mit dem Spruch: „Die Deutschmeister kommen!“. Weiters wirbt er auf der Bewerbungsseite der Website mit dem Spruch: „Ich will zu den Deutschmeistern“. Der Beklagte tritt seit vielen Jahren sowohl im Inland als auch im Ausland auf, insbesondere in

den Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Monarchie sowie in Italien, der Schweiz und Deutschland. Auch diverse Konzerte und Veranstaltungen des Beklagten im In- und Ausland wurden seit 2017 mit diesem Namen bzw. mit diesem Slogan beworben. Bei all diesen Aktivitäten wird fallweise der Zusatz „Musikkapelle des Sankt-Georgs-Ordens“ und/oder die bildliche Darstellung eines Kreuzzeichens hinzugefügt.

Der Beklagte verwendet die Bezeichnung „Hoch- und Deutschmeister“ auch für seine Tonträger.

Der Kläger tritt ebenso seit Jahren in europäischen Ländern wie etwa in Deutschland, Schweiz, Italien, Ungarn und Luxemburg auf.

Es sind seit dem Jahr 2017 aufgrund der Bezeichnung des Beklagten als „Hoch- und Deutschmeister“ bzw. „Deutschmeister“ regelmäßig Verwechslungen mit dem Kläger aufgetreten.

Seit 2018 hat das Transport- und Reiseunternehmen Fa. Gschwindl einen seiner Reisebusse mit dem Slogan „Die Deutschmeister kommen!“ versehen und damit auch auf seiner Homepage geworben. Dieser Bus ist nach wie vor im Einsatz; das Video vom Bekleben des Busses mit dem Slogan ist weiterhin auf den Websites des Beklagten „deutschmeister.info“ und „regimentskapelle.at“ ersichtlich.

Der **Kläger** begehrt im **Sicherungsverfahren**, dem Beklagten zu verbieten, die Bezeichnungen „Hoch- und Deutschmeister“ und/oder „Deutschmeister“ oder ähnliche Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr, insbesondere im Zusammenhang mit musikalischen Veranstaltungen (Konzerten) oder Tonträgern der Beklagten zu benutzen oder benutzen zu lassen, und zwar auch dann, wenn dies mit Zusätzen wie „k.u.k. [Wiener] Regimentskapelle IR4“ und/

oder „Wiener“ und/oder „Musikkapelle“ und/oder „Kapelle des Sankt Georgs-Ordens“ und/oder unter Hinzufügung eines Kreuzzeichens (mit oder ohne Wappen) oder ähnlicher Bildzeichen geschieht. Das Verbot solle sich insbesondere auch auf den Slogan „Die Deutschmeister kommen“ beziehen.

Er brachte vor, der Beklagte verwende wiederholt die von der Klägerin geschützte Marke „Hoch- und Deutschmeister“ alleine oder mit Zusätzen und trete im geschäftlichen Verkehr damit auf. Kern der Marke des Klägers sei der Wortbestandteil „Deutschmeister“, weshalb die Verwendung dieses Markenbestandteils die Kennzeichenrechte der klagenden Partei verletze. Gleiches gelte für die Verwendung auch der gesamten Marke „Hoch- und Deutschmeister“ und den weiteren Hinweis „Wiener“. Überdies liege durch die geschlossene Abgrenzungsvereinbarung auch eine vertragliche Verpflichtung des Beklagten vor.

Der Beklagte habe 2017 in Kenntnis der älteren Markenrechte des Klägers und der bestehenden Abgrenzungsvereinbarungen im Markenregister des ÖPA eine verwechslungsfähige Marke für dieselbe Klasse registrieren lassen und trete dennoch weiterhin unter der verwechslungsfähigen Bezeichnung „Hoch- und Deutschmeister k. u. k. Wiener Regimentskapelle IR4“ und ua mit dem Slogan „Die Deutschmeister kommen“ im geschäftlichen Verkehr auf.

Der Kläger erweiterte sein Unterlassungsbegehren im **Hauptverfahren** auf die Länder Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Italien, Schweiz und Deutschland und modifizierte es geringfügig im Hinblick auf dem Beklagten zuzurechnende Verletzungen durch dritte Unternehmen.

Er erhob weiters ein Rechnungslegungs- und ein noch unbestimmtes Zahlungsbegehren sowie ein Begehren auf

Urteilsveröffentlichung.

Der **Beklagte** wendete stark zusammengefasst ein, der Kläger sei zwar als Verein organisiert, sei aber eine Kommerzband und spiele in einer anderen Tonlage - nämlich um einen 1/8 Ton höher. Bereits deshalb sei eine Verwechslung unmöglich.

Die Bezeichnung Hoch- und Deutschmeister sei sprachgebräuchlich, weshalb sie nicht markenrechtlich geschützt werden könne.

Der Kläger führe zu Unrecht die Bezeichnung „Original“ und habe die Marke bösgläubig erworben.

Nach Erlassung einer einstweiligen Verfügung (bestätigt mit der Entscheidung 129 R 21/19k des Rekursgerichts; teilweise abgeändert bezüglich die Benutzung des Vereinsnamens vom Obersten Gerichtshof zu 4 Ob 82/19s) gab das Erstgericht mit **dem angefochtenen Urteil** dem Unterlassungsbegehren zur Gänze statt. Dem Veröffentlichungsbegehren gab es teilweise statt, einen Teil wies es (unbekämpft) ab. Dem Rechnungslegungsbegehren gab es statt.

Es stellte den eingangs auszugsweise wiedergegebenen Sachverhalt fest und kam rechtlich zum Ergebnis, die aufrecht bestehende Wortmarke „Hoch- und Deutschmeister“ des Klägers rechtfertige das Unterlassungsbegehren. Der Kläger könne sich sowohl auf § 51 MSchG als auch auf § 9 UWG stützen; Verwechslungsgefahr liege vor. Die Ansprüche des Klägers seien - wegen des Vorliegens eines Dauerdelikts - nicht verjährt; ein Freihaltebedürfnis an den Begriffen bestehe nicht.

Aufgrund des Markenrechtseingriffs bestehe auch das Veröffentlichungsbegehren (teilweise) zu Recht, ebenso das Rechnungslegungsbegehren. Über das Zahlungsbegehren

sei aufgrund der Stufenklage noch nicht zu entscheiden.

Dagegen richtet sich die **Berufung** des Beklagten wegen unrichtiger Tatsachenfeststellung aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung und unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Abänderungsantrag, das Klagebegehren abzuweisen; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Der Kläger beantragt, der Berufung keine Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Zur Beweistrüge:

1.1. Weder unter dem Berufungsgrund der „unrichtigen Tatsachenfeststellung“ noch unter dem Berufungsgrund der „unrichtigen Beweiswürdigung“ bringt der Beklagte eine ordnungsgemäß ausgeführte Beweistrüge zur Darstellung. Er führt überhaupt nicht aus, welche Feststellungen er bekämpft und welche er stattdessen wünscht.

Um die Beweistrüge korrekt auszuführen, muss der Rechtsmittelwerber deutlich zum Ausdruck bringen, welche konkrete Feststellung bekämpft wird, infolge welcher unrichtigen Beweiswürdigung sie getroffen wurde, welche Feststellung begehrt wird und auf Grund welcher Beweisergebnisse und Erwägungen die beehrte Feststellung zu treffen gewesen wäre (RS0041835 [T5]).

1.2. Soweit der Beklagte im Rahmen seiner Ausführungen zusätzliche Feststellungen fordert, bringt er damit auch keine sekundären Feststellungsmängel zur Darstellung. Sowohl die Anmeldung der internationalen Marke als auch die Abgrenzungsvereinbarung sind für die rechtliche Beurteilung nicht ausschlaggebend, weil das markenschutzrechtliche Begehren des Klägers sich auf die Unionsmarke - bezüglich der Schweiz greift § 9 UWG - stützen

kann, wie im Rahmen der Behandlung der Rechtsrüge im Detail zu zeigen sein wird.

2. Zur Rechtsrüge:

2.1. Der Kläger begehrt im Hauptverfahren Schutz auch für Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Italien, Schweiz und Deutschland. Es ist daher vorab auf das anwendbare Recht einzugehen sowie auf die Frage des territorialen Schutzbereichs des Markenrechts des Klägers.

2.1.1. Der Kläger beruft sich dabei (auch) auf seine Unionsmarke.

Die Durchsetzung der Unionsmarke als Verbotungsrecht ist grundsätzlich gemeinschaftsweit möglich; hierbei bleibt es dem Schutzrechtsinhaber überlassen, welche Verletzungshandlungen mit welcher territorialen Wirkung er verfolgen will. Wird das Verbotungsrecht bei der Verletzung einer Unionsmarke nicht auf bestimmte Mitgliedstaaten eingeschränkt, sondern ein das gesamte Gebiet der EU umfassendes Unterlassungsgebot begehrt, so ist bei einer Markenrechtsverletzung auch nur in einem Mitgliedstaat das gerichtliche Verbot für die gesamte Gemeinschaft zu erlassen (vgl dazu grundsätzlich EuGH 12.4.2011, C-235/09 - DHL, Rn 3 unter Bezugnahme auf die Erwägungsgründe der GMV, Rn 33, 38, 50; vgl auch auch 4 Ob 221/12x sowie RS0120718 zur GMV).

Da es dem Kläger überlassen bleibt, ob und wie er sein grundsätzlich unionsweit bestehendes Schutzrecht einschränken möchte, ist das Unterlassungsgebot für die Mitgliedstaaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Italien und Deutschland zulässig.

2.1.2. Anwendbares Recht für diesen Bereich ist die Unionsmarkenverordnung (vgl Art 129 Abs 1 UMV), wobei das

MSchG aufgrund seiner unionsrechtlichen Determinierung inhaltlich – jedenfalls im hier interessierenden Bereich – gleich ist.

Der Schutz der Gemeinschaftsmarke entspricht dem des § 10 MSchG. § 10 Abs 3 MSchG setzt Art 6 MarkenRL um. Er ist darüber hinaus inhaltsgleich mit Art 12 GMV (jetzt Art 14 UMV). Die Rsp des EuGH und die an dieser orientierte nationale Rsp sind daher auch bei der Beurteilung von Verletzungsklagen nach der UMV anzuwenden (*Schumacher* in *Kucsko/Schumacher*, *marken.schutz*³ § 10 MSchG Rz 5).

2.1.3. Die Schweiz ist kein Mitgliedstaat der EU und daher vom Schutz der Unionsmarke nicht erfasst, weshalb der Kläger aus seiner Unionsmarke keinen Schutz in der Schweiz begründen kann (vgl auch *HK-MarkenR/Stauber*, *Das Markenrecht in der Schweiz*, Rn 126).

Der Kläger hat sich zum Unterlassungsbegehren auch auf den Kennzeichenschutz des § 9 UWG gestützt.

2.1.4. Nach Art 1 Abs 1 der unmittelbar anzuwendenden Rom II-VO gilt diese für außervertragliche Schuldverhältnisse (Art 2 *leg cit*) in Zivil- und Handelssachen, die eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweisen. Die Rom II-VO verlangt damit nicht, dass der Sachverhalt einen Bezug zu mehreren Mitgliedstaaten aufweist, sondern sie gilt auch dann, wenn der Sachverhalt – wie hier der Bereich Österreich/Schweiz – Bezüge nur zu einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat aufweist (4 Ob 175/18s mwN).

2.1.5. Das für den Kennzeichenschutz anwendbare Recht ergibt sich aus Art 8 der Rom II-VO (vgl RS0127137). Nach dem dort vorherrschenden Schutzlandprinzip wären die Ansprüche gesondert nach dem Recht des jeweiligen Schutzlandes zu beurteilen, hier also nach

Schweizer Recht. Der EuGH ist allerdings zuletzt auf eine Gesamtabwägung umgeschwenkt, wonach im Fall mehrerer Verletzungshandlungen in unterschiedlichen Staaten der Ort der ursprünglichen Verletzungshandlung das anwendbare Recht bestimmt (vgl dazu Neumayr in KBB⁶ Art 8 Rom II-VO Rz 4 mwN).

Hier ist die Kennzeichenverletzung von Österreich ausgegangen, haben doch beide Streitparteien hier ihren Vereinssitz und ihre Wurzeln (vgl auch C-24/16 und C-25/16 *Nintendo*; Rn 103 „es ist eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht“).

Nach österreichischem Kennzeichenschutzrecht liegen die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch des Klägers nach den erstgerichtlichen Feststellungen auch für die Schweiz vor; das zieht der Beklagte in seinem Rechtsmittel auch gar nicht in Zweifel. Völkerrechtliche Schranken sind im Rahmen von Unterlassungsanordnungen nicht gegeben (RS0053182).

2.2. Der Beklagte behauptet in seiner Berufung einen bösgläubigen Markenrechtserwerb durch den Kläger. Soweit sich der Kläger auf seine Unionsmarke stützen kann, ist dem Beklagten dieser Einwand verwehrt.

2.2.1. Es ist unzulässig, eine Klage aufgrund der Verletzung einer Unionsmarke wegen bösgläubiger Anmeldung der Marke abzuweisen, ohne dass das Gericht der auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützten Widerklage des Beklagten stattgegeben hat, weil die Unionsmarkengerichte von der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke auszugehen haben, sofern diese nicht durch den Beklagten mit einer

Widerklage angefochten wird (Art 127 Abs 1 UMV, vgl auch EuGH C-425/16 ÖBl 2018/9 mit Glosse *Schuhmacher*). Dass er eine solche erhoben hat, hat der Beklagte gar nicht behauptet.

2.2.2. Aber auch inhaltlich wäre keine Bösgläubigkeit zu sehen. Die könnte nur dann bejaht werden, wenn ein sittenwidriger Behinderungswettbewerb vorliegt. Grundlage für das Unwerturteil wäre die Absicht des Anmelders, eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Diese Absicht muss nicht der einzige Beweggrund des Anmelders sein, es genügt, dass es sich um ein wesentliches Motiv handelt (vgl 4 Ob 261/16k). Das ist im Fall des Klägers, dessen Hauptmotiv ganz offensichtlich die Pflege einer Tradition war, nicht zu erkennen.

2.3. Zum neuerlich aufgeworfenen Argument eines Freihaltebedürfnisses, hat das Berufungsgericht als Rekursgericht zu 129 R 21/19k bereits ausgeführt:

Ein Freihaltebedürfnis am Begriff „Hoch- und Deutschmeister“, der seit 1977 als Marke der Klägerin eingetragen ist und von dieser benutzt wird, wäre auch inhaltlich nicht überzeugend. Dafür müsste von einer mittlerweile so verbreitet bestehenden Verwendung dieses Begriffs im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung bestimmter Produkte ausgegangen werden, dass die Klägerin ihr Markenrecht in der Zwischenzeit verloren hätte. Der Verlust eines Markenrechts infolge Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung beruht auf dem objektiven Tatbestand der Umwandlung der Marke in eine allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnung auf Grund der Verkehrsauffassung (vgl dazu ausführlich 4 Ob 269/01i, Sony Walkman II). Eine vergleichbare Verbreitung

der Begriffe „Hoch- und Deutschmeister“ gibt es im aktuellen Sprachgebrauch nicht.

Die Berufung zeigt keine Argumente auf, die Anlass bieten würden, von dieser Beurteilung abzugehen.

2.4. Dem Unterlassungsbegehren wurde nicht überschießend stattgegeben, weil der Kläger ausdrücklich den Schutz für die zuerkannten Staaten begehrt hat (RS0076843). Auch die Anordnung der Urteilsveröffentlichung hält sich im Rahmen des Begehrten: Der Kläger hat in eventu dem Gericht die Auswahl des Mediums überlassen, seine Mehrbegehren wurden – unbekämpft – abgewiesen.

2.5. Weitere inhaltliche Einwände gegen die Zuerkennung der Urteilsveröffentlichung erhebt der Beklagte nicht; ebensowenig wendet sich die Berufung gegen den Auftrag zur Rechnungslegung. Wird das Rechtsmittel nur zu bestimmten Rechtsgründen ausgeführt und werden andere Punkte, soweit es sich um selbständig zu beurteilende Rechtsfragen handelt, nicht mehr geltend gemacht, so fallen diese aus dem Nachprüfungsrahmen heraus und sind nicht mehr zu behandeln (vgl RIS-Justiz RS0043338 [T17, T20]).

Somit war der Berufung nicht Folge zu geben.

3. Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf §§ 41, 50 ZPO. Bemessungsgrundlage sind das Unterlassungs-, Urteilsveröffentlichungs- und Rechnungslegungsbegehren (EUR 45.000,--), nicht jedoch das Zahlungsbegehren (vgl *Obermaier*, *Kostenhandbuch*³ (2018) Rz 1.200 mwN).

4. Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands gründet auf § 500 Abs 1 lit b ZPO. Es bestehen keine Bedenken gegen die vom Kläger vorgenommene Bewertung des Entscheidungsgegenstands.

5. Der Ausspruch über die Zulässigkeit der ordentlichen Revision gründet sich auf § 500 Abs 2 Z 3 iVm § 502 Abs 1 ZPO. Eine Rechtsfrage der dort geforderten Qualität war nicht zu beantworten.

Oberlandesgericht Wien
1011 Wien, Schmerlingplatz 11
Abt. 30, am 29. Oktober 2020

Mag. Fritz Iby
Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG