



IM NAMEN DER REPUBLIK

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Univ.-Prof. Dr. Kodek als Vorsitzenden und die Hofräte Dr. Schwarzenbacher, Dr. Nowotny und Hon.-Prof. PD Dr. Rassi sowie die Hofrätin Mag. Istjan, LL.M., als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. P* Ltd, *, Bulgarien, 2. O* GmbH, *, beide vertreten durch GEISTWERT – Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. U* GmbH, *, und 2. S* K*, beide vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Rechnungslegung und Zahlung (Stufenklage nach Art XLII EGZPO; Gesamtstreitwert 43.200 EUR), über die außerordentliche Revision der erstbeklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 30. März 2022, GZ 5 R 181/21f-25, womit das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 13. Oktober 2021, GZ 541 Cg 8/20s-19, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Das angefochtene Urteil wird mit der Maßgabe bestätigt, dass das Teilurteil im ersten Satz wie folgt zu lauten hat:

„Die erstbeklagte Partei ist schuldig, den klagenden Parteien zu Handen deren Vertreterin über die Benutzung des Kennzeichens OPTONICA bzw ähnlicher Zeichen, insbesondere der in Klasse 11 für *„Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes“* (= ,Geräte zum Beleuchten, Heizen, Dampferzeugen, Kochen, Kühlen, Trocknen, Lüften, zur Wasserversorgung und für sanitäre Zwecke‘) eingetragenen Unionsmarke

UM/IR 1106571, im geschäftlichen Verkehr durch Unterlagen Rechnung zu legen über die Dauer der Werbeeinschaltung und die erfolgten „Clicks“ sowie darüber, welchen Umsatz bzw welchen Gewinn die erstbeklagte Partei erzielt hat, dadurch, dass sie das Kennzeichen im Rahmen des Keyword Advertising ohne Gestattung genutzt hat, einschließlich darüber, wie viele Interessenten/Nutzer aufgrund der Kennzeichenverwendung in den Webshop der erstbeklagten Partei gelangt sind, außer diese Waren sind von der erstbeklagten Partei bzw mit deren Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht worden.“

Die erstbeklagte Partei ist schuldig, den klagenden Parteien die mit 1.119,44 EUR (darin enthalten 186,57 EUR USt) bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

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

[1] Die Erstklägerin, eine GmbH mit Sitz in Bulgarien, ist Inhaberin der Unionsmarke UM/IR 1106571 OPTONICA, die mit Priorität 17. 11. 2011 Schutz in Klasse 11 für Geräte zum Beleuchten, Heizen, Dampferzeugen, Kochen, Kühlen, Trocknen, Lüften, zur Wasserversorgung und für sanitäre Zwecke genießt. Die Zweitklägerin 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.

[2] Die Erstbeklagte ist eine GmbH mit Sitz in Wien und vertreibt ebenfalls online unter www.uniled.at

LED-Lampen. Der Zweitbeklagte ist alleingeschäftsführender (Mit-)Gesellschafter der Erstbeklagten. Gegenüber dem Zweitbeklagten wurde die Klage bereits rechtskräftig abgewiesen.

[3] Die Erstbeklagte 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 Erstbeklagten an erster Stelle. Sobald man als Nutzer auf diese Anzeige klickte, gelangte man in den Webshop der Erstbeklagten. Die Erstbeklagte bot weder zum Zeitpunkt der Schaltung dieser Anzeige noch danach Produkte der Marke OPTONICA an. Sie stoppte die Anzeige am 16. 3. 2020. Am 19. 3. 2020 wurde sie durch die Rechtsvertretung der Zweitklägerin abgemahnt und zur Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung aufgefordert.

[4] Es konnte nicht festgestellt werden, ob die Beklagten 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 Erstbeklagten gelangten.

[5] Die Klägerinnen stellten zuletzt folgendes Begehren:

„1. Die beklagten Parteien sind schuldig, den klagenden Parteien zu Handen deren Vertreterin über die Benutzung des Kennzeichens 'OPTONICA' bzw ähnlichen Zeichen, insbesondere der in Klasse 11 für 'Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.' (= 'Geräte zum Beleuchten, Heizen, Dampferzeugen, Kochen,

Kühlen, Trocknen, Lüften, zur Wasserversorgung und für sanitäre Zwecke.') eingetragenen Unionsmarke UM/IR 1106571, im geschäftlichen Verkehr Rechnung zu legen, durch Unterlagen, welchen Umsatz bzw. welchen Gewinn die klagenden Parteien dadurch erzielt bzw. welche Lizenzkosten sie sich erspart haben, dadurch, 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 beklagten Parteien gelangt sind, außer diese Waren sind von den klagenden Parteien bzw mit deren Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht worden. Die klagenden Parteien sind berechtigt, die Richtigkeit der Rechnungslegung durch einen Buchsachverständigen, insbesondere einen Wirtschaftstreuhänder und/oder Steuerberater, prüfen zu lassen und wenn sich dabei ein höherer Betrag als aus der Rechnungslegung ergibt, sind die beklagten Parteien zur ungeteilten Hand schuldig, die tatsächlichen Kosten des Buchsachverständigen zu ersetzen.
...“

- [6] Die Klägerinnen brachten dazu vor, dass die beklagten Parteien durch das Keyword Advertising mit der klägerischen Marke Interessenten in den Webshop der beklagten Parteien „gelockt“ hätten, obwohl die Interessenten nach der Marke der Klägerinnen in der Internet-Suchmaschine Google gesucht hätten. Dadurch hätten die Beklagten in ihrem Webshop ihre – mit den Waren der klägerischen Marke identischen – Produkte überhaupt erst an die Interessenten anbieten und vertreiben können. Es sei evident, dass in den Webshop der beklagten Parteien gelockte Interessenten dort auch Waren bezogen hätten. Zur Klärung (auch) dieses Umstands, der ansonsten von Markeninhabern aufgrund der Interna der Markenverletzer nicht bewiesen werden könnte, diene der markenrechtliche Rechnungslegungsanspruch. Nach der Judikatur komme es für das angemessene Entgelt bzw den

Schadenersatz bei Verletzungen des geistigen Eigentums aber nicht ausschließlich auf einen Verkaufserlös an. Die Zahlungsansprüche könnten sich auch aus der bloßen Marken- bzw Kennzeichennutzung (in der Werbung) ergeben. Es hänge von der Rechnungslegung ab, ob sich die Zahlungsansprüche aus der bloßen Nutzung in der Werbung oder wegen kennzeichenverletzender Produktverkäufe ergeben.

[7] Der Anspruch auf Rechnungslegung sei nicht streng nach dem Wort „Rechnung“ zu verstehen, sondern ein Anspruch auf Legung von Unterlagen, mit denen der Zahlungsanspruch 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.

[8] Die Beklagten hielten dem Begehren Unschlüssigkeit und Unbestimmtheit entgegen. Die Klägerinnen legten nicht dar, wie sich die von ihnen relevierte Nutzungslizenz abstrakt berechne und welche konkreten von einer Rechnungslegungsverpflichtung umfassten Informationen und Unterlagen dafür relevant seien. Aus der Klage sei nicht zu entnehmen, über welche Geschäftsvorgänge Rechnung zu legen sei. Die Klägerinnen würden die Relevanz der von ihnen begehrten Unterlagen und Informationen für die Berechnung eines konkreten Zahlungsanspruchs nicht vorbringen. Es werde von den Klägerinnen auch nicht konkret behauptet, dass überhaupt Interessenten oder Nutzer aufgrund dieser Anzeige in den Webshop der Beklagten gelangt seien.

[9] Die Schaltung der Anzeige unter Verwendung des Keywords OPTONICA sei nur für kurze Zeit abrufbar gewesen. Das sei irrtümlich erfolgt. Es sei nämlich eine

Anzeige aus jener Zeit, als zwischen der Zweitklägerin und der Erstbeklagten noch ein Vertriebsverhältnis bestanden habe, neuerlich geschaltet worden. Der Irrtum sei der Erstbeklagten am 16. 3. 2020 bekannt geworden. Die Anzeige wurde dann sofort gestoppt. Die Zweitklägerin habe dennoch am 19. 3. 2020 ein Abmahnschreiben unter Angabe einer umfassenden Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung an die Erstbeklagte richten lassen, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Wiederholungsgefahr schon weggefallen sei. Die Beklagten hätten seit der Schaltung der Anzeige keine Produkte unter der Marke OPTONICA verkauft, die ohne Zustimmung der klagenden Parteien im EWR in Verkehr gebracht worden wären.

[10] Das Erstgericht wies die Klage ab. Das Rechnungslegungsbegehren decke sich mit der Negativfeststellung. Ob Interessenten in den Webshop gelangten, diese bei der Erstbeklagten idente oder ähnliche Produkte unter Verwendung der Marke OPTONICA kauften und ob die Erstbeklagte aus der Verwendung des Keywords überhaupt Einnahmen erzielen konnte, bleibe wegen der Negativfeststellung offen. Wenn den Beklagten kein Inverkehrbringen angelastet werden könnte, sei auch dem Rechnungslegungsbegehren die Grundlage entzogen. Die Erstbeklagte solle über die von ihr erzielten Umsätze Rechnung legen; das Erzielen von Umsätzen setze aber ein Inverkehrbringen der Ware voraus, das hier nicht festgestellt werden konnte.

[11] Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil hinsichtlich des Erstbeklagten mit Teilurteil dahin ab, dass es dem Rechnungslegungsbegehren stattgab. Die Beweistrüge der Klägerinnen zur oben zitierten Negativfeststellung blieb unerledigt.

[12] Das Berufungsgericht führte aus, dass der Rechnungslegungsanspruch nach § 55 MSchG zur Vorbereitung aller in § 53 MSchG genannten Zahlungsansprüche diene. Zweck der Rechnungslegung sei es, den Berechtigten in die Lage zu versetzen, seine Ansprüche feststellen und geltend machen zu können. Der Anspruch schließe die Übergabe von Rechnungen und Unterlagen und die Darlegung von entsprechenden Geschäftsvorgängen ein. Der Rechteinhaber könne sich bis nach der Rechnungslegung vorbehalten, ob er die Zahlung eines angemessenen Entgelts oder Schadenersatz begehrt. Die Klage sei schlüssig, weil sich die Klägerinnen auch auf die fiktive Lizenzgebühr berufen hätten. Die näheren Umstände der Nutzung seien unklar. Das Begehren begrenze sich nicht auf die Rechnungslegung über die Einnahmen. Der Verweis auf die ersparten Lizenzkosten sei nicht dahin zu verstehen, dass es Sache des Erstbeklagten wäre, im Rahmen der Rechnungslegung das angemessene Entgelt bzw eine Lizenzgebühr zu berechnen; vielmehr habe sie nur über die dafür relevanten tatsächlichen Umstände Rechnung zu legen, also insbesondere über die genaue Dauer der Werbeeinschaltung, die erfolgten „Clicks“ und die in diesem Zeitraum und Zusammenhang mit ihrem Webshop getätigten Umsätze. Die Klägerinnen müssten ausgehend vom Ergebnis der Rechnungslegung im fortgesetzten Verfahren über den Zahlungsanspruch konkrete Behauptungen zur Berechnung aufstellen.

[13] Eine Unmöglichkeit einer Rechnungslegung über die Nutzung in der Werbung hätten die Beklagten nicht eingewandt. Zudem sei aus diversen Verfahren amtsbekannt, dass bei Google AdWords (auch) „per Click“ abgerechnet werde, sodass Aufzeichnungen vorhanden sein müssten, wie viele Nutzer über die beanstandete Anzeige in den Webshop

der Erstbeklagten gelangten.

[14] Der Einwand des Rechtsmissbrauchs der Beklagten sei zu verneinen.

[15] Das Berufungsgericht sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands hinsichtlich jeder der Beklagten (also auch hinsichtlich der Erstbeklagten) 30.000 EUR übersteige. Die ordentliche Revision sei nicht zulässig, weil sich die Entscheidung mit der Rechtsprechung decke.

[16] Die dagegen erhobene außerordentliche Revision der erstbeklagten Partei ist zur weiteren Klarstellung der Rechtslage zulässig. Das von der Gegenseite beantwortete Rechtsmittel ist aber nicht berechtigt.

[17] 1. Die Stufenklage nach Art XLII EGZPO (im hier relevanten ersten Anwendungsfall des Abs 1) begründet keinen eigenen materiell-rechtlichen Anspruch auf Rechnungslegung, sondern setzt voraus, dass eine solche Verpflichtung schon nach bürgerlichem Recht besteht (RS0034986). Im Rahmen einer Stufenklage muss sich daher der Kläger in Bezug auf die konkret vorgeworfene Verletzungshandlung auf eine taugliche gesetzliche oder vertragliche Rechtsgrundlage für die materielle Rechnungslegungspflicht berufen, aus der sich ergibt, worauf sich die Rechnungslegungspflicht hinsichtlich welcher möglicher (später zu beziffernder) Zahlungsansprüche bezieht (4 Ob 33/21p, *Tierklinik Q* mwN).

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

[19] 2.1. Die Klägerinnen stützen das Rechnungslegungsbegehren darauf, dass ihnen die Zahlung eines angemessenen Entgelts oder eines Schadenersatzes zustünde. Die beklagten Parteien hätten aufgrund der Anzeige die an den Produkten der Klägerinnen Interessierten in den Webshop der beklagten Parteien gelockt. An diese Personen seien durch die Beklagten 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 Rechnungslegungsbegehren werde zur Vorbereitung des sich daraus ergebenden berechtigten Zahlungsanspruchs geltend gemacht.

[20] 2.2. Das klägerische Begehren zielt damit darauf ab, mit der Rechnungslegung 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 Rechnungslegung nach § 55 MSchG ist es nämlich, den Kläger in die Lage zu versetzen, die Grundlage für seine Zahlungsansprüche gegen den Beklagten zu ermitteln, um sein Leistungsbegehren beziffern zu können (4 Ob 72/20x; 4 Ob 171/20f; RS0019529). Der Rechnungslegungsanspruch dient grundsätzlich zur Vorbereitung aller in § 53 MSchG geregelten Zahlungsansprüche (*Guggenbichler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz*³ § 53 MSchG Rz 35). In Betracht kommt eine Rechnungslegungspflicht 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 99/20t, *Coyote*; 4 Ob 171/20f; 4 Ob 33/21p, *Tierklinik Q*).

[22] 4. Ein Rechnungslegungsanspruch nach § 55 MSchG ist bereits aufgrund eines festgestellten Markenrechtseingriffs berechtigt (4 Ob 174/02w, *BOSS-Zigaretten IV*). Es ist unstrittig, dass die Erstbeklagte die klägerischen Markenrechte verletzt hat. Der Oberste Gerichtshof hat bereits geklärt, dass markenrechtliche Ansprüche auch bei unberechtigtem Keyword Advertising zustehen (RS0126119). Ordnet der Gesetzgeber – wie hier – ausdrücklich eine Rechnungslegungspflicht für bestimmte Fälle an, ohne auf „erhebliche Schwierigkeiten“ bei der Sachverhaltsermittlung durch den Berechtigten oder eine „Zumutbarkeit“ für den Verpflichteten abzustellen, ist der Anspruch grundsätzlich nur bei rechtsmissbräuchlicher Geltendmachung (dazu unten Punkt 6.) zu verneinen (RS0066874 [T1]). Aufgrund seiner Natur als Hilfsanspruch verlangt die Rechtsprechung darüber hinaus, dass aus dem Vorbringen der Klage und dem festgestellten Sachverhalt zumindest dem Grunde nach Zahlungsansprüche abzuleiten sind (RS0124718).

[23] 5. Dass die Klägerinnen bei der festgestellten Verletzung ihres Markenrechts sich grundsätzlich auf den genannten Rechnungslegungsanspruch stützen können, wird von der Erstbeklagten nicht bestritten. Diese hält dem konkreten Begehren im Rechtsmittel allerdings eine rechtsmissbräuchliche Klagsführung und eine fehlende Sachverhaltsbasis entgegen.

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

[25] 6.1. Nach der jüngeren oberstgerichtlichen

Rechtsprechung 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 beziehungsweise wenn zwischen den vom Handelnden verfolgten eigenen Interessen und den beeinträchtigten Interessen des anderen Teils ein krasses Missverhältnis besteht (RS0107752 [T8]).

[26] 6.2. Das Rechtsmittel 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 Rechnungslegung 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 Klägerinnen verbunden sein.

[27] 6.3. Auch insoweit die Erstbeklagte den Standpunkt vertritt, dass der Zweitbeklagte durch die Klagsführung (gegen die Erstbeklagte!) zur Aufgabe seiner Geschäftsanteile an der Zweitklägerin veranlasst werden soll, kann darin eine missbräuchliche Prozessführung im Sinne der Rechtsprechung nicht schlüssig abgeleitet werden. Auf die zutreffenden Ausführungen des Berufungsgerichts kann verwiesen werden.

[28] 7. Die Erstbeklagte argumentiert damit, dass die Entscheidung des Berufungsgerichts wegen fehlender Sachverhaltsbasis für die begehrte Rechnungslegung von der jüngeren Rechtsprechung abweicht.

[29] 7.1. Die im Rechtsmittel zitierte Entscheidung zu 4 Ob 217/18t, *Blasenkatheterset*, ist mangels dort

feststehender Verletzung insoweit nicht einschlägig. Gegenstand dieser Entscheidung war unter anderem ein auf § 151 PatG gestütztes Rechnungslegungsbegehren. Das Berufungsgericht ließ die Revision zur Klärung des Tatbestandsmerkmals „Verletzer“ in § 151 PatG zu. Der Oberste Gerichtshof wies das Rechtsmittel mangels erheblicher Rechtsfrage zurück, ohne zu klären, ob der Beklagte als „Verletzer“ iSd § 151 PatG Rechnung legen müsse. Damit unterscheidet sich dieser Fall von der hier vorliegenden Konstellation, weil der gegenständliche Rechnungslegungsanspruch auf eine feststehende Verletzung des klägerischen Immaterialgüterrechts gestützt werden kann. Zudem musste das zu 4 Ob 217/18t zugrundelegende Rechnungslegungsbegehren auch deshalb scheitern, weil die dort beklagte 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 Entscheidung auch ausgesprochen hat, dass eine Vorlage von Verkaufsrechnungen im Rahmen der Rechnungslegung ausgeschlossen sei, wenn nicht festgestellt werden könne, ob die Beklagte einen Eingriffsgegenstand verkauft habe. Daraus ist für das Rechtsmittel im Ergebnis aber nichts zu gewinnen (siehe unten Punkt 8.).

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

[32] 7.2.1. In dieser Entscheidung war eine Rechnungslegung (außerhalb des MSchG) im Zusammenhang

mit einer unzulässigen Namensverwendung zu klären. Das Rechnungslegungsbegehren 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 Oberste Gerichtshof wies das Rechnungslegungsbegehren 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 Rechnungslegungsbegehren sei daher nach seinem konkreten Inhalt nicht berechtigt.

[34] 7.2.2. Zunächst ist festzuhalten, dass sich das dortige Rechnungslegungsbegehren 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 Rechnungslegungsbegehren (zu den Einnahmen wegen der Namensverwendung) mit der Negativfeststellung (zu den Einnahmen wegen der Namensverwendung). Das Rechnungslegungsbegehren 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 gegenständliche mehrgliedrige Rechnungslegungsbegehren deckt sich nämlich nicht (zur Gänze) mit der Negativfeststellung. Es betrifft etwa nicht (im Sinn der 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 Klägerinnen Rechnungslegung darüber, wie viele Interessenten/Nutzer aufgrund der Kennzeichenverwendung in den Webshop der erstbeklagten Parteien gelangt sind. Es konnte nicht festgestellt werden, ob Interessenten oder Nutzer aufgrund der rechtswidrigen Schaltung überhaupt in den Webshop der Erstbeklagten 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 Rechnungslegungsbegehren scheitern muss. Zu 4 Ob 81/01t führte der Senat im Zusammenhang mit den Folgen einer Markenrechtsverletzung aus, dass ein auf die Legung von Umsätzen abzielendes Rechnungslegungsbegehren ein Inverkehrbringen der Ware voraussetzt, das im Anlassfall (aufgrund positiver Feststellungen) aber weder vorlag noch unmittelbar drohend bevorstand, sodass dem Rechnungslegungsbegehren der Klägerin die Grundlage entzogen war. Daran ist auch weiter anzuknüpfen, weil ein Rechnungslegungsbegehren nur dann berechtigt ist, wenn die Zahlungsansprüche, zu deren Bezifferung es dient, aus dem Vorbringen des Klägers 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 Rechnungslegungsanspruch ins Leere gehen. Eine solche positive Feststellung, die einen Rechnungslegungsanspruch ausschließt, liegt jedoch nicht vor.

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

[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 Rechnungslegung und Auskunft gerade verhindern sollten (*Anderl/Heinzl* in *Stadler/Koller*, PatG [2019] § 151 Rz 8).

[41] 8.3.2. *A. Koller* kritisiert im Zusammenhang mit der Entscheidung 4 Ob 217/18t die zwingende Koppelung des Rechnungslegungsbegehrens an den Beweis eines (dort:) patentverletzenden Inverkehrbringens. Es sei vertretbar, dass der Kläger beim Begehren auf Rechnungslegung nur eine Rechtsverletzung nachweisen müsse. Der Kläger 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 Entscheidung 4 Ob 33/21p hinterfragt

A. Koller mit Blick auf die Durchsetzungs-RL 2004/48/EG, ob nicht eine Handhabung des Rechnungslegungsanspruchs dahin geboten wäre, dass die Rechnungslegung 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 unter Verweis auf die bisherige Judikatur von einer „investigativen Privilegierung“ des immaterialgüterrechtlichen Rechnungslegungsanspruchs, der das geistige Eigentum von sonstigen Eigentumsverletzungen unterscheide. Es sei nicht notwendig, dass ein Anspruchsberechtigter die einzelnen Verletzungshandlungen angebe, für die er Rechnungslegung begehre. Rechtspolitischer Hintergrund sei, dass der Verletzte vor der Rechnungslegung oft gar nicht wissen könne, in welchem Ausmaß und durch welche Benutzungshandlungen die beklagte Partei das geistige Eigentum verletzt habe. Das (immaterialgüterrechtliche) Rechnungslegungsbegehren (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 Entscheidung 4 Ob 33/21p als zutreffend, trennt dabei aber die Frage des *non liquets* nicht deutlich von einer positiven Feststellung („wie könnte einem Anspruch auf Rechnungslegung 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 Rechnungslegungsbegehrens 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 Erreichen 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 Rechnungslegungsanspruchs widersprechen, wenn dieser Anspruch schon wegen einer bloßen Negativfeststellung zu den Grundlagen des Zahlungsbegehrens verneint werden müsste.

[47] 8.4.3. Zweck der Rechnungslegungspflicht ist es gerade, den Berechtigten in die Lage zu versetzen, Zahlungsansprüche gegen den Rechnungslegungspflichtigen feststellen und geltend machen zu können (siehe oben Punkt 3.). Um diesen Zweck der Rechnungslegung zu erreichen, darf der Umfang der Rechnungslegungspflicht nicht allzusehr eingeschränkt werden; er muss nach der Natur des Geschäfts und den Umständen des Falls auf das Verkehrsübliche abgestellt werden (RS0019529). Die

Rechnungslegung 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*, marken.schutz³ § 55 Rz 60).

[48] 8.4.4. Zudem ist bei einer Stufenklage das Verfahren über den Rechnungslegungsanspruch vom Verfahren über den Leistungsanspruch getrennt zu führen (4 Ob 243/17i, *Spannschloss*). Es besteht daher grundsätzlich ein Verbot der gleichzeitigen Entscheidung über das Manifestations- und das Zahlungsbegehren (vgl auch 4 Ob 72/20x). Das Rechnungslegungsbegehren ist somit im Allgemeinen unabhängig von der Berechtigung des Leistungsbegehrens zu beurteilen (abgesehen von Grundlagen des Zahlungsbegehrens, die sich mit den Grundlagen der allfälligen Rechnungslegungspflicht 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 Rechnungslegungsanspruchs 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 Rechnungslegungsbegehrens richtet sich demnach nur nach seinem Inhalt.

[49] 8.4.5. Wegen des ausforschenden Charakters des Rechnungslegungsbegehrens geht der Einwand der Erstbeklagten ins Leere, dass die Klägerinnen durch ihr „unspezifiziertes Rechnungslegungsbegehrens einen unzulässigen Erkundungsbeweis erwirken wollen“. Ein

Begehren auf Rechnungslegung (oder Auskunft) zielt notwendiger Weise auf Erkundung unbekannter Umstände ab. Erst durch die Rechnungslegung kann der Berechtigte Kenntnis von den relevanten Umständen erlangen (in dem Sinn für die vergleichbare Situation bei der Akteneinsicht Dritter: 16 Ok 9/14f; *Rassi*, Geheimnisschutz bei der Akteneinsicht und Aktenübersendung im Zivilprozess, Zak 2014, 303 f).

[50] 8.4.6. Es ist nicht auszuschließen, dass die Vornahme der Rechnungslegung 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 Rechnungslegung mit den Mitteln des Exekutionsrechts zwangsweise durchsetzbar. Es ist daher durchaus möglich, dass ein Titelgläubiger aus einem Rechnungslegungsbegehren 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 Rechnungslegungsanspruchs 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 Erstbeklagten gelangten, spricht daher nicht gegen die Berechtigung eines (insoweit) damit korrespondierenden Rechnungslegungsbegehrens.

[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 vereinbart 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.schutz*³ § 53 MSchG Rz 19). Eine Rechnungslegungspflicht kommt auch für eine Nutzungslizenz in Betracht (vgl 4 Ob 33/21p, *Tierklinik Q* mwN).

[55] 9.3. Mit ihrem Begehren machen die Klägerinnen den Rechnungslegungsanspruch auch in diesem Umfang schlüssig geltend. Dem tritt das Rechtsmittel nicht substantiiert entgegen. Wenn die Erstbeklagte aber kritisiert, es sei nicht klar, wie sie über die Ersparnis ihrer Lizenzkosten Rechnung legen soll, kann auf die zutreffenden Ausführungen des Berufungsgerichts 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).

[56] 9.4. Das Gericht ist unter Umständen zu einer Verdeutlichung des Spruchs verpflichtet (RS0039357 [T19]), dabei ist aber nicht nur der Wortlaut des Begehrens, sondern auch das erkennbare Rechtsschutzziel der Klage zu beachten (vgl 4 Ob 168/20i, *Genuss Region Österreich*). Im Anlassfall war der Urteilsspruch im Sinne der Ausführungen des

Berufungsgerichts zu verdeutlichen.

[57] 10. Zusammenfassend ergibt sich, dass das Berufungsgericht dem Rechnungslegungsbegehren gegenüber der Erstbeklagten zu Recht stattgegeben hat. Der Revision der Erstbeklagten war daher der Erfolg zu versagen.

[58] 11. Die Kostenentscheidung gründet sich auf §§ 41, 50 ZPO.

Oberster Gerichtshof
Wien, am 30. Juni 2022
Dr. K o d e k
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung: