

Österreichisches Anwaltsblatt

135 Gleichwertigkeitsprüfung gemäß ABAG und Nostrifizierung – Stolperstein der Universitäten oder eine Notwendigkeit?

RA Dr. Gerhard Benn-Ibler und Mag. Eva-Elisabeth Röhler

137 Das formelle Markenrecht in Österreich

RA Mag. Roland Zimmerhansl

144 Der Nemo-Auditor-Grundsatz: Entwicklung und Bedeutung im modernen Recht

RAA DDr. Rainer Lukits, LL.M. (McGeorge)

Das formelle Markenrecht in Österreich¹⁾

Von RA Mag. Roland Zimmerhansl, Linz. Der Autor ist seit 2000 als Rechtsanwalt und geschäftsführender Gesellschafter der Sattlegger, Dorninger, Steiner & Partner Anwaltssozietät in Linz und Wien tätig. Er beschäftigte sich vor allem mit Insolvenzrecht, Arbeitsrecht und Immaterialgüterrecht. Der Beitrag gibt lediglich die Meinung des Autors wieder, der hierfür an Literatur Grünzweig, Markenrecht, Egon Engin-Deniz, MSchG² und Koppensteiner, Markenrecht (2012) verwendet hat.

Aufgrund der weitgehenden Harmonisierung der österreichischen Rechtslage mit den europarechtlichen Vorgaben betreffend das materielle Markenrecht wird im Folgenden lediglich formelles Markenrecht behandelt, da diesbezüglich doch erhebliche Unterschiede in den einzelnen Rechtsordnungen in Europa bestehen.



2015, 137

I. Registrierung der Marke in Österreich

1. Zuständige Behörde

Gem § 19 MarkSchG entsteht das Markenrecht mit der Eintragung der Marke in das Markenregister. Dieses wird gem § 16 MarkSchG vom Patentamt in Wien³⁾ geführt.

2. Form der Anmeldung und Vertretung

Gem § 16 Abs 2 MarkSchG muss eine Registrierung der Marke schriftlich angemeldet werden. Diese Anmeldung kann durch Abgabe bei der Einbringungsstelle im Österreichischen Patentamt, durch Einwurf in den Einwurfbüchsen des Österreichischen Patentamtes, per Post oder per Fax⁴⁾ erfolgen. Seit 1. 7. 2013 ist auch eine elektronische Anmeldung möglich.

Zur Antragstellung kann ein vom Österreichischen Patentamt aufgelegtes Anmeldeformular⁴⁾ verwendet werden. Alle Eingaben sind mit einem Vermerk zu versehen, der den Tag des Einlangens anzeigt. In der Anmeldung ist der Name des Markenanmelders anzugeben, wobei ein vollständiger Firmenwortlaut entsprechend der Protokollierung im Firmenbuch erforderlich ist; ansonsten der bürgerliche Vor- und Zuname des Anmelders ohne Abkürzungen sowie bei eingetragenen Vereinen der Vereinsname, weiters der Sitz oder der Wohnort samt Postleitzahl, Straße und Hausnummer. Bei ausländischen Orten sind auch der Staat und der Bezirk anzugeben.

Gem § 61 MarkSchG ist bei einer Vertretung dessen Name und Wohnort anzugeben. Bei berufsmäßigen Parteienvertretern (Patentanwälten und Rechtsanwälten oder Notaren) sind der Name des Vertreters, die Berufsbezeichnung und der Sitz erforderlich. Wenn ein Vertreter bestellt wird, der kein berufsmäßiger Parteienvertreter ist, ist eine Vollmacht im Original oder in beglaubigter Abschrift vorzulegen.

Die Anmeldung ist vom Anmelder oder vom Vertreter zu unterfertigen, wobei der Unterschrift des Zeichnungsberechtigten der ungekürzte amtliche Firmenwortlaut beizusetzen ist, falls der Anmelder keine natürliche Person ist.

Die Anmeldung hat die Wiedergabe der Marke zu enthalten. Wortmarken sind hierbei in Großbuchstaben wiederzugeben. Der Anmeldung von Wortbildmarken, Bildmarken oder dreidimensionalen Marken sind zusätzlich zu der aufzubringenden Markendarstellung fünf weitere idente Markendarstellungen auf Papier beizuschließen. Die Darstellung darf nicht mehr als je 8 cm lang und 8 cm breit sein und sollte vorzugsweise auf das Format geschnitten sein. Die Rückseite des Papiers muss leer sein. Andere Markenarten wie Klangmarken und Hologrammarten sind in Notenschrift oder Sonogramm (zeitabhängiges Frequenz-Amplitudenspektrum) und überdies in einer klanglichen Wiedergabe der Marke auf einem Datenträger zu überreichen. Die Aufnahme der Klangmarke kann in Mono oder Stereo erfolgen, wobei als Datenträger unveränderliche CD- oder DVD-Formate zu verwenden sind. Die die Klangmarke wiedergebende Datei muss im WAVE-Format (*.WAV) oder MP3-Format (*.mp3) auf dem Datenträger abgespeichert sein, andere Komprimierungsverfahren dürfen nicht zur Anwendung kommen. Empfehlenswert ist, dass die Marke jedenfalls in der Form angemeldet wird, in der die Benutzung tatsächlich beabsichtigt ist.

Bei der Anmeldung sind die Waren und Dienstleistungen, zu deren Kennzeichnung im Geschäftsleben die Marke bestimmt ist, in einem Verzeichnis geordnet nach der Klasseneinteilung der Nizza-Klassifikation⁵⁾ anzuführen. Den Waren oder Dienstleistungen derselben Klasse sind die Buchstaben „Kl.“ und die Nummer

1) Die vorliegende Abhandlung ist ein Auszug aus dem Beitrag „Das Markenrecht in Österreich“, welcher im aktuell erschienenen Heidelberger Kommentar zum Markenrecht³ bei C.F.Müller abgedruckt ist.

2) Österreichisches Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, PF 95.

3) Färbige Marken können derzeit nicht mittels Fax eingebracht werden; Fax-Nummer: 0043 (0)1 53424535.

4) Abrufbar unter www.patentamt.at

5) Klasseneinteilung der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken gemäß dem Abkommen von Nizza vom 15. 6. 1957, kundgemacht in BGBl 1969/388, revidiert in Stockholm am 14. 7. 1967, kundgemacht in BGBl 1973/403 und in Genf am 13. 5. 1977 und am 28. 9. 1979, aktualisiert in BGBl 1982/340; Nizzaer Klassifikation derzeit in der 10. Auflage, Version 2014 mit Inkrafttreten mit 1. 1. 2014.

der Klasse ohne Klammern voranzustellen. Zur Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen sind allgemein verständliche Begriffe zu verwenden, die die Beurteilung des Schutzzumfanges der Marke ermöglichen. Die bloße Angabe der Klassennummer gemäß der Klasseneinteilung gemäß Abkommen von Nizza oder die in der Klasseneinteilung enthaltenen Oberbegriffe genügen amtlicherseits nicht und müssen durch die der jeweiligen Klasse zuzuordnende konkrete Waren- und Dienstleistungsangabe ersetzt und präzisiert werden.

Wer in Österreich weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus dem MarkSchG vor dem Patentamt nur geltend machen, wenn er einen Vertreter hat, der die Erfordernisse des § 61 MarkSchG erfüllt. Er muss daher einen im Inland wohnhaften Vertreter oder einen in Österreich zur berufsmäßigen Parteivertretung befugten Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar bestellen. Sofern sich Wohnsitz oder Niederlassung im EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft befinden, genügt jedoch für die Geltendmachung von Rechten die Bestellung eines in Österreich wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten. Von einer Zweigniederlassung einer Firma kann eine Marke nur dann angemeldet werden, wenn die Zweigniederlassung selbstständig im Firmenbuch eingetragen ist.

Ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Anmeldung erlangt der Anmelder das Recht der Priorität für die angemeldete Marke; dies bedeutet, dass er gegenüber später angemeldeten bzw. angemeldeten verwechslungsfähigen Marken den Vorrang hat.

Gem § 24 MarkSchG besteht die Möglichkeit, eine andere Priorität zu beanspruchen, wenn vor der österreichischen Anmeldung die idente Marke für dieselben Waren und Dienstleistungen – oder nur einen Teil davon – bereits im Ausland oder auch als Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt in Alicante erstmals angemeldet wurde und diese Erstanmeldung maximal sechs Monate vor dem nunmehrigen Anmeldetag in Österreich erfolgt ist (Prioritätserklärung). Dabei sind der Tag der Erstanmeldung und das Land, in dem diese Anmeldung bewirkt worden ist, sowie das Aktenzeichen dieser Anmeldung (bei Gemeinschaftsmarken der Hinweis „EM“) anzuführen.

Die Prioritätserklärung ist binnen zwei Monaten nach dem Einlangen der Anmeldung beim Patentamt abzugeben, wobei die Anmeldung sodann rechtlich so behandelt wird, als wäre sie am selben Tag wie die ausländische Erstanmeldung in Österreich eingereicht worden. Hängt die Erlangung oder Aufrechterhaltung des Schutzrechtes davon ab, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde, ist das Prioritätsrecht durch entsprechende Belege nachzuweisen. Als Prioritätsbeleg ist eine Abschrift der Anmeldung deren Priorität in Anspruch genommen werden soll, mit einer unbeglaubigten Bestätigung der zuständigen Behörde des Staates, in dem diese Anmeldung, erfolgt ist, über den Zeitpunkt ihrer Hinterlegung und über

die Übereinstimmung der Abschrift mit der Anmeldung vorzulegen, wobei eine allfällige Rechtsnachfolge nachzuweisen ist, falls der Anmelder nicht derselbe ist. Sind die vorgelegten Urkunden nicht in der deutschen, englischen oder französischen Sprache abgefasst, ist auch eine beglaubigte Übersetzung in die deutsche Sprache anzuschließen. Erfolgt keine fristgerechte Erklärung oder Vorlage der Belege, bestimmt sich die Priorität nach dem Tag der Anmeldung im Inland. Für die Frage der Priorität bilden – bei Vorliegen von Verwechslungsfahr infolge von Branchennähe – eine markenmäßige und eine firmenmäßige Nutzung eine Einheit.⁶⁾

3. Prüfung der Anmeldung und Registrierung

Gem § 20 MarkSchG ist jede Markenannmeldung auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Ergibt diese Prüfung, dass gegen die Zulässigkeit Bedenken bestehen, wird der Anmelder aufgefordert, sich binnen einer bestimmten Frist zu äußern. Insb wird nach der Prüfung der Formalerfordernisse geprüft, ob das angemeldete Zeichen nach den Bestimmungen des österreichischen Markenschutzgesetzes als Marke registrierbar ist, dh ob nicht den Markenschutz ausschließende Gründe vorliegen. Dieses Ergebnis der Prüfung wird dem Anmelder schriftlich zur Stellungnahme zugestellt. Werden Mängel trotz Aufforderungen nicht behoben oder ist das Zeichen nicht registrierbar, wird vom Patentamt die Markenannmeldung durch die Anmeldeabteilung abgewiesen.

Gegen einen derartigen Beschluss kann das Rechtsmittel des Rekurses an das OLG Wien eingelegt werden.

Falls dieses negativ entscheidet, besteht – nur bei erheblicher Bedeutung der materiellen oder formellen Rechtsfrage – die Möglichkeit der Einbringung eines Revisionsrekurses gem § 62 AußStrG an den OGH in Wien als weiterer Rechtszug.

Für die Frage der Registrierbarkeit der Markenannmeldung ist es nicht erheblich, ob es bereits ähnliche oder gleiche ältere Marken gibt. Nach der Formalprüfung wird im Zuge des Anmeldeverfahrens vom Patentamt ein Ähnlichkeitsprotokoll erstellt, das bereits eingetragene gleiche oder ähnliche Marken enthält (Ähnlichkeitsrecherche gem § 21 MarkSchG). Dieses Verzeichnis identischer oder möglicherweise ähnlicher bereits registrierter Marken wird dem Anmelder zugesendet, um diesen zu informieren und zur Entscheidung, ob er die Anmeldung trotz daraus hervorgehender älterer Rechte Dritter aufrecht erhalten will.

Der Inhaber einer älteren Marke, der sich durch seine registrierte Marke in seinem Schutzrecht verletzt fühlt, kann beim Patentamt ein Widerspruchs- oder Löschungsverfahren einleiten (hierzu unten).

Gibt es keine Registrierungs Hindernisse und erfüllt die Anmeldung sämtliche oben angeführten, inhaltli-

6) OGH 17. 12. 2012, 4 Ob 221/02g.

chen Erfordernisse und sind sämtliche Gebühren bezahlt worden, wird die Anmeldung im öffentlichen Markenregister des österreichischen Patentamtes eingetragen.⁷⁾ Der Markenmelder erhält eine Registrierungsbestätigung. Zusätzlich wird die Marke im österreichischen Markenanzeiger, welche Publikation an jedem 20. eines Monats erscheint, veröffentlicht.

Gem § 17 MarkSchG sind bei der Registrierung die Marke, die Registernummer, der Tag der Anmeldung und gegebenenfalls die beanspruchte Priorität, der Inhaber der Marke und gegebenenfalls dessen Vertreter, die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke bestimmt ist, geordnet nach der internationalen Klasseneinteilung (Abkommen von Nizza über die internationale Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken), der Beginn der Schutzdauer sowie gegebenenfalls der Hinweis, dass die Marke aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises registriert worden ist, einzutragen.

Gem § 23 Abs 2 MarkSchG kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer angemeldeten oder eingetragenen Marke nachträglich erweitert werden. Hierfür gelten die oben beschriebenen Vorschriften über die Anmeldung der Marke sinngemäß.

Jedermann kann gem § 22 MarkSchG kostenpflichtig – auch ohne Bezug auf ein bestimmtes Verfahren – schriftlich vom Patentamt Auskunft darüber begehren, ob ein bestimmtes Zeichen Marken, deren Waren und Dienstleistungen in die im Antrag bezeichneten Klassen fallen, gleich oder möglicherweise ähnlich ist (Markenähnlichkeitsrecherche). Wenn das Zeichen eine eingetragene Marke ist, genügt hierzu die Angabe der Registernummer. Diese spezielle Serviceleistung des Patentamtes umfasst nach den technischen Möglichkeiten auch angemeldete Zeichen sowie Gemeinschaftsmarken und angemeldete Gemeinschaftsmarken. Die Mitteilung des Patentamtes ist allerdings für die Schutzfähigkeit der betroffenen Zeichen ohne Belang und bedarf weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung der Behörde.

4. Übertragung von Marken

Gem § 11 MarkSchG kann die Marke unabhängig von einem Eigentumswechsel an Unternehmen für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, übertragen werden. Im Falle des Eigentumswechsels an einem gesamten Unternehmen gehen das Markenrecht und das Lizenzrecht, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, auf den neuen Eigentümer über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Unternehmensübertragung lediglich zur vorübergehenden Nutzung oder endgültig erfolgt. Sofern das übertragene Unternehmen nicht unter der bisherigen Firma fortgeführt wird, kann der neue Unternehmensinhaber die Umschreibung der Marke gem § 28 MarkSchG erwirken. Solange die Marke nicht umgeschrieben ist, kann das

Markenrecht vor dem Patentamt nicht geltend gemacht werden und können alle Verständigungen, die die Marke betreffen, mit Wirkung gegen den Erwerber, dem als Markeninhaber Eingetragenen, zugestellt werden (§ 11 Abs 3 MarkSchG).

Gem § 28 MarkSchG erfolgt die Umschreibung der Marke auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten und Vorlage einer Urkunde (zB Kaufvertrag). Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muss sie mit der ordnungsgemäß beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein. Jede Umschreibung der Marke ist gebührenpflichtig und gleichfalls zu veröffentlichen.

Bei Streitigkeiten über Rechte an Marken sowie bei Verfahren auf Löschung, auf Übertragung sowie auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit sind auf Antrag im Markenregister Streitmerkmale gem § 28 Abs 2 MarkSchG anzumerken. Dies führt dazu, dass die gerichtliche Entscheidung, die beim Patentamt erwirkt wurde, auch gegen denjenigen wirksam ist, der nach dem Zeitpunkt der Streitmerkmale eine Eintragung erwirkt hat.

II. Rechte und Pflichten des Markeninhabers

1. Schutzdauer der Marke

Das Alleinrecht zum Gebrauch der Marke beginnt mit dem Tag der Eintragung in das Markenregister. Die Schutzdauer beträgt zehn Jahre. Der Schutz endet demgemäß gem § 19 MarkSchG zehn Jahre nach dem Ende des Monats, in dem die Marke registriert worden ist. Sie kann durch rechtzeitige Zahlung einer Erneuerungsgebühr⁸⁾ immer wieder um zehn Jahre verlängert werden, wobei die neue Schutzdauer ohne Rücksicht auf den Tag der Neuerung vom Ende der unmittelbar vorangegangenen Schutzdauer an zu rechnen ist.

2. Schutz der Marke

Das Markenrecht verleiht dem Inhaber der Marke das Recht, Dritte davon auszuschließen, ein Zeichen kennzeichenmäßig zu verwenden, das in den Schutzbereich der eingetragenen Marke fällt (Ausschlussrecht). Der Markeninhaber kann daher einem Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit seiner Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach einem gemeinschaftsweit einheitlichen Maßstab unter Berücksichtigung aller Umstände des

7) Derzeit Anmeldekosten inkl Schriftengebühren und drei Klassen € 372,-.

8) Derzeit für eine Einzelmarke (für 11.–20. Jahr) € 678,-.

Einzel falls umfassend zu beurteilen. Dabei ist auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insb den Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt und den Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und den Grad der Gleichartigkeit zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, Bedacht zu nehmen. So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden oder umgekehrt.⁹⁾

Der Markeninhaber kann das Ausschließungsrecht im Wesentlichen durch Unterlassungsklage gem § 51 MarkSchG – seit 1. 1. 2014 (nur mehr) gem § 56a MarkSchG und § 53 JN – beim IIG in Wien (auch im Wege der einstweiligen Verfügung in einem Provisorialverfahren) oder – bei Vorliegen einer seine Rechte verletzenden registrierten Marke eines Dritten – mittels Widerspruchsantrag an die zuständige Rechtsabteilung des Patentamtes bzw mittels Löschungsantrag vor der Nichtigkeitsabteilung des österreichischen Patentamtes durchsetzen.

Überdies hat der Markeninhaber das Recht auf Rechnungslegung, weiters gem § 53 MarkSchG auf Zahlung eines angemessenen Entgelts bzw bei schuldhafter Markenverletzung stattdessen auf Schadenersatz sowie Herausgabe des Gewinnes und gem § 52 MarkSchG auf Beseitigung und auf Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung auf Kosten des Gegners. Über Verlangen des Verletzten können Markenverletzungen von den Strafgerichten gem §§ 60 ff MarkSchG verfolgt werden.

Auf Geld oder Rechnungslegung gerichtete Ansprüche verjähren entsprechend der allgemeinen Regelung des § 1489 ABGB innerhalb von drei Jahren nach Kenntnis der Verletzung des Markenrechts und des Markenverletzers. Unterbrochen wird diese Verjährungsfrist durch eine Klage auf Rechnungslegung, aber auch durch eine entsprechende Feststellungsklage.¹⁰⁾ Die genannte Verjährungsbestimmung ist sinngemäß laut OGH ebenso auf Unterlassungsansprüche anzuwenden. Hinsichtlich der Verjährung rezipiert § 55 MarkSchG den § 154 PatG.¹¹⁾

Registrierte Marken können mit dem Kürzel „®“ gekennzeichnet werden.

3. Benutzungsobliegenheit

Wenn die Marke nicht innerhalb von fünf Jahren ab der Registrierung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt wird oder mit der Benutzung länger als fünf Jahre ausgesetzt wird, kann sie über Antrag eines Dritten gem § 33 a MarkSchG gelöscht werden. Rechtserhaltend ist lediglich die Benutzung der Marke in einer Form, die von der registrierten Form nicht oder bloß so geringfügig abweicht, dass dadurch die Unterscheidungskraft der

Marke nicht beeinflusst wird. Die Benutzung der Marke ist im Anfechtungsfall jedenfalls vom Markeninhaber nachzuweisen. Diesem obliegen die Behauptung und der Beweis, dass er oder mit seiner Zustimmung ein Dritter die Marke ernsthaft benutzt. Bei Fehlen einer entsprechenden Behauptung oder einem non liquet (Nicht-Beweisbarkeit – „es ist nicht klar“) auf der Sachverhaltsebene ist vom Vorliegen eines Löschungstatbestandes auszugehen.

Dieser Benutzungsobliegenheit unterliegen nationale Marken ebenso wie Gemeinschaftsmarken, da auch derartige nur bei einer rechtserhaltenden Benutzung nicht für verfallen zu erklären sind.¹²⁾

Zuletzt hat der OGH zur Frage der Nichtbenutzung einer Marke und für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung einer Marke auf die E des EuGH in der Rs C-40/01 verwiesen. Danach wird auch in Österreich eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insb Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke.¹³⁾

III. Löschung der Marke

1. Lösungsverfahren

Gem § 29 MarkSchG ist eine Marke zu löschen: über Antrag des Inhabers, da eine eingetragene Marke ein Vermögenseigentum ist, auf welches der Inhaber nach allgemeinen österreichischen zivilrechtlichen Grundsätzen verzichten kann; wenn die Registrierung nicht rechtzeitig gem § 19 MarkSchG erneuert wurde; wenn das Markenrecht aus anderen Gründen erloschen ist; aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der eine Registrierung wegen eines Widerspruchs aufge-

9) Vgl OGH 28. 9. 2006, 4 Ob 124/06y.

10) Vgl *Koppensteiner*, Markenrecht 193 Rz 107.

11) OGH 18. 8. 2004, 4 Ob 143/04i.

12) Vgl zuletzt zur ernsthaften Benutzung in der Gemeinschaft iSv Art 15 Abs 1 GMV EuGH 5. 7. 2012, C-149/11.

13) OGH 20. 5. 2008, 17 Ob 11/08d SZ 2008, 68.

hoben wurde und aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten Löschantrag stattgegeben wurde.

Die Löschung einer Marke ist im Markenregister einzutragen und zu veröffentlichen.

Der Antrag auf Löschung einer Marke kann vom Inhaber einer für dieselben oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke gestellt werden, wenn beide Marken gleich oder ähnlich sind oder die beiden Marken oder die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde (§ 30 MarkSchG).

Die Löschung einer Marke kann weiters begehren, wer nachweist, dass das von ihm für dieselbe oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen geführte nicht registrierte Zeichen bereits zur Zeit der Anmeldung der angefochtenen, seinem nicht registrierten Zeichen gleichen oder ähnlichen Marke innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen seines Unternehmens gegolten hat, es sei denn, die Marke wurde vom Markeninhaber mindestens ebenso lange unregistriert geführt wie vom Unternehmen des Antragstellers (§ 31 MarkSchG). Der Antrag ist allerdings abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung für diese Waren und Dienstleistungen geduldet hat, sofern die Anmeldung der Marke nicht bösgläubig vorgenommen worden ist.

Gem § 32 MarkSchG kann ein Unternehmer die Löschung einer Marke begehren, wenn sein Name, seine Firma oder die besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder eine diesen Bezeichnungen ähnliche Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert worden ist und wenn die Benutzung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit einem der vorerwähnten Unternehmenskennzeichen des Antragstellers hervorzurufen. Auch dieser Antrag ist allerdings abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der eingetragenen Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung für diese Waren und Dienstleistungen geduldet hat, sofern die Anmeldung der Marke nicht bösgläubig vorgenommen worden ist. Gem Abs 3 legt cit wirkt das Löschungskennntnis auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs 1 MarkSchG) zurück.

Durch § 32 MarkSchG werden ältere Unternehmensbezeichnungen geschützt, welche ohne Zustimmung des Unternehmers als Marke bzw Markenbestandteil registriert worden sind. Eine wesentliche Voraussetzung für die Zulässigkeit des Löschantrages

ist, dass schon vor dem Zeitpunkt der Registrierung der Marke die Unternehmensbezeichnung verwendet worden und durch die Markenregistrierung in diese eingegriffen worden ist.¹⁴⁾

Jedermann kann jederzeit die Löschung einer Marke durch einen Antrag auf Löschung – in der Praxis auch oft als Löschklage bezeichnet¹⁵⁾ – begehren, wenn diese innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann; sowie wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist (Entwicklung zum Freizeichen); weiters wenn die Marke geeignet ist, das Publikum insb über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irreführen (Irreführung).¹⁶⁾

Gem § 34 MarkSchG kann überdies jedermann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Neben dem Tatbestand der Markenmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten – so verletzt bspw die Loyalitätspflicht ein Pächter, der während eines aufrechten Pachtverhältnisses eine Marke ohne Zustimmung des Verpächters anmeldet und damit dessen Spielraum in sittenwidriger Weise einschränkt, Waren und Dienstleistungen seines Unternehmens künftig selbst zu vermarkten¹⁷⁾ – liegt dann ein bösgläubiger Markenrechtserwerb des Anmeldenden vor, wenn dieser die Absicht hat, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören.¹⁸⁾ Behauptungs- und beweispflichtig für die Bösgläubigkeit ist der Antragsteller, wobei maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt für diese der Zeitpunkt der Anmeldung ist. Der Umstand, dass der Anmelder weiß oder wissen musste, dass ein Dritter ein Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbare Ware benutzt, genügt allein noch nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit; diese muss subjektiv vorwerfbar sein.

Über die Anträge auf Löschung einer registrierten Marke entscheidet die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes durch drei Mitglieder, von denen eines den

14) OPM 11. 12. 1991, Om 2/91 ÖBl 1992, 199; auch *Egon Engin-Deniz*, MSchG² 337 ff.

15) Vgl *Grünzweig*, Markenrecht § 37 Rz 3.

16) Vgl hierzu die §§ 33 a, 33 b und 33 c MarkSchG.

17) So schon OPM 14. 3. 2012, Om 2/12; auch hierzu RIS-Justiz RS0120716.

18) Zuletzt OGH 28. 3. 2012, Om 13/11.

Vorsitz führt. Der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied müssen rechtskundig sein. Dieser wird durch die Einbringung eines schriftlichen Löschantrages in zweifacher Ausfertigung anhängig gemacht, wobei eine gedrängte Darstellung des Streitfalles, ein bestimmtes Begehren und die Bezeichnung der geltend zu machenden Beweismittel enthalten sein müssen. Wird der Antrag gegen mehrere Markeninhaber gerichtet, so ist zusätzlich für jeden Beteiligten eine Ausfertigung samt der Beilagen beizubringen. Wer ein rechtliches Interesse am Obsiegen einer Partei hat, kann auf deren Seite dem Verfahren als Nebenintervenient beitreten. Der Antragsgegner hat in der Folge binnen einer vom Referenten zu setzenden, zwei Monate nicht unterschreitenden, Frist eine Gegenschrift zu erstatten. Weitere Schriftsätze sind nicht vorgesehen. Bringt der Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Gegenschrift ein, so hat die Nichtigkeitsabteilung gem § 39 Abs 3 MarkSchG ohne weiteres Verfahren antragsgemäß die gänzliche oder teilweise Ungültigkeit der Marke nachträglich festzustellen. Wenn in einem Verfahren sowohl die Löschung als auch die Übertragung einer Marke beantragt werden, so hat die Nichtigkeitsabteilung, sofern sich aus dem Antrag nichts Gegenteiliges ergibt, die Übertragung zu verfügen. Das Verfahren wird ansonsten, sofern das MarkSchG keine Abweichungen bestimmt, sinngemäß nach den Regelungen der österreichischen Zivilprozessordnung (ZPO) durchgeführt. Dies bedeutet, dass die Regelungen für die Beweisaufnahme und die Kostenersatzpflicht bei Unterliegen im Verfahren anzuwenden sind.

Gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung steht das Rechtsmittel der Berufung an das OLG Wien offen. Die Berufung ist binnen zwei Monaten beim Patentamt einzubringen und hat eine entsprechende Berufungsbegründung und einen Berufungsantrag zu enthalten. Rechtzeitig überreichte Berufungen können im Zuge eines Verbesserungsverfahrens saniert werden. Das OLG Wien könnte auch gem § 488 ZPO neue Beweise aufnehmen, jedoch gilt das Neuerungsverbot, was bedeutet, dass die Parteienvertreter bereits im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung auf ausreichendes Vorbringen und ausreichende Beweisanbote zu achten haben und neue Beweismittel und neues Vorbringen nicht vorgetragen werden können. Kosten für das Berufungsverfahren gebühren auf Basis von TP 3B RATG.¹⁹⁾ Im Rechtsmittelverfahren steht jeder Partei nur eine Rechtsmittelschrift zu.²⁰⁾ Für das Berufungsverfahren laufen derzeit Gebühren in Höhe von € 680,- an, wobei bei Unterliegen zusätzlich die Kosten der Rechtsvertretung der Gegenseite zu bezahlen sind.

Gegen Urteile des BerG ist die Revision nach Maßgabe des § 502 ZPO und gegen einen Beschluss des RekG der Revisionsrekurs nach Maßgabe des § 528 ZPO an den OGH jeweils nur bei erheblicher Bedeutung der materiellen oder formellen Rechtsfrage mög-

lich. Die Gebühren betragen für den Revisionsrekurs € 510,- und für die Revision € 1.000,-. Im Revisionsverfahren besteht die Möglichkeit einer Rechtsmittelbeantwortung und ist das Rechtsmittel binnen zwei Monaten beim OLG Wien einzubringen. Für das Revisionsrekursverfahren gelten gem § 143 Abs 3 PatG die Bestimmungen der ZPO sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Revisionsrekurs gleichfalls beim OLG Wien als RekG einzubringen ist.

2. Widerspruchsverfahren

Seit der Novelle BGBl 2009/126, mit welcher das Markenschutzgesetz 1970 geändert wurde, besteht in Österreich auch die Möglichkeit eines Widerspruchsverfahrens gem §§ 29 a ff MarkSchG innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung der Registrierung der Marke. Ein begründeter Widerspruch muss schriftlich beim Patentamt einlangen.

Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, dass ein Inhaber einer früher angemeldeten – noch zu Recht bestehenden – Marke existiert und entweder die beiden Marken oder Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen sind, gleich sind oder die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde (§ 30 MarkSchG). Ein begründeter Widerspruch muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Patentamt einlangen. Er ist schriftlich zusammen mit allen Beilagen in zweifacher Ausfertigung einzubringen. Binnen der Widerspruchsfrist ist auch die Zahlung einer Widerspruchsgebühr²¹⁾ gem § 29 a Abs 4 MarkSchG zu veranlassen.

Der Markeninhaber ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist über alle fristgerecht eingelangten Widersprüche in Kenntnis zu setzen und es ist ihm zur Erstattung einer schriftlichen Äußerung eine angemessene, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbare Frist zu gestatten. Nach der letzten Novelle BGBl 2013/126 muss der Inhaber der mit Widerspruch angegriffenen Marke innerhalb der Äußerungsfrist gegen den Widerspruch gegebenenfalls auch die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke gem § 29 b Abs 1 MarkSchG erheben.

Nach fristgerechter Äußerung des Markeninhabers ist erforderlichenfalls oder auf Antrag einer Partei eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, in welcher das zuständige Mitglied der Rechtsabteilung des Patentam-

19) So schon Om 2/03 PBl 2004, 8, auch OPMS 29. 6. 2011, Om 4/11.

20) RIS-Justiz RS0041666; auch OPMS 30. 11. 2011, Om 10/11.

21) Derzeit inkl Schriftengebühren € 206,-.

tes unter freier Würdigung des vorliegenden Tatsachen- und Beweismaterials einen Beschluss zu fassen hat.

Gegen diese Entscheidung kann beim OLG Wien Rekurs erhoben werden. Dieser ist binnen zwei Monaten ab Beschlusszustellung beim Patentamt einzubringen und muss begründet sein. Gegen einen im Rahmen des Rekursverfahrens ergangenen Beschluss des RekG ist der Revisionsrekurs nach Maßgabe des § 62 AußStrG an den OGH zulässig, welcher binnen zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung beim OLG Wien einzubringen ist. Ein Kostenersatz durch den Gegner findet in diesen Verfahren nicht statt.

Sofern ein Widerspruch auf eine im veröffentlichten Zeitpunkt, gegen die er sich richtet, seit mehr als fünf Jahren registrierte Marke gestützt ist, kann ihm nur stattgegeben werden, wenn auf Verlangen des Markeninhabers innerhalb einer angemessenen Frist glaubhaft gemacht wird, dass ein § 33 a MarkSchG entsprechender Lösungsgrund (Nichtbenutzung) nicht vorliegt. Bringt der Markeninhaber innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Urkunden bei der zuständigen Stelle einen gem § 33 a

MarkSchG entsprechenden Lösungsantrag gegen die Marke des Widersprechenden ein und weist dies innerhalb einer angemessenen Frist nach, so ist das Widerspruchsverfahren zu unterbrechen und nach rechtskräftiger Entscheidung dieses Verfahrens von Amts wegen oder über Antrag aufzunehmen.

Die aus einem Widerspruch resultierende gänzliche oder teilweise Aufhebung einer Marke wirkt auf den Beginn der Schutzdauer zurück.

Soweit eine Marke rechtskräftig aufgenommen wurde oder einer internationalen Registrierung im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung rechtskräftig der Schutz verweigert wurde oder soweit eine Marke aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten Lösungsantrag mit Wirkung auf den Beginn der Schutzdauer zurück stattgegeben wurde, gelöscht wurde, gilt ein anhängiges Widerspruchsverfahren gegen diese Marke im entsprechenden Umfang als erledigt und sind die Parteien darüber in Kenntnis zu setzen.

Die Parteien haben die Kosten des Widerspruchsverfahrens gem § 29 b Abs 7 MarkSchG selbst zu tragen.



Prader

WEG

Wohnungseigentumsgesetz 2002 und Heizkostenabrechnungsgesetz

4. Auflage 2015. XVI, 898 Seiten.

Geb. EUR 174,-

ISBN 978-3-214-10664-5

Die Zubehör-Frage im Wohnungseigentum wurde vom Gesetzgeber repariert. Es stehen Ihnen

- der aktuelle Gesetzestext mit
 - der relevanten Rechtsprechung,
 - Anmerkungen des Autors sowie
 - weiterführenden Literaturhinweisen
- zur Verfügung.

MANZ Wohnrecht online: Die viermal im Jahr aktualisierte Online-Fassung mit zahlreichen zusätzlichen Entscheidungen finden Sie unter <http://wohnrecht.manz.at>.

MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH
TEL +43 1 531 61 100 FAX +43 1 531 61 455 bestellen@manz.at Kohlmarkt 16 · 1014 Wien www.manz.at

MANZ