Your World First

C/M/S/
Law.Tax

Markenrecht in der Verfahrenspraxis

RA Dr. Egon Engin-Deniz
Partner, Head of IP

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
www.cms.law

Universität Wien VO 030350 | SS 2019 | 6. Einheit

Löschung von AT- und IR-Marken in Österreich: Löschungsantrag

Löschungsantragsgründe (§ 30-34 MSchG)

- Kollision einer älteren Marke mit einer jüngeren Marke iSd § 30
- Kollision eines älteren nicht registrierten Zeichens mit einer jüngeren Marke iSd § 31
- Kollision eines älteren Handelsnamens mit einer jüngeren Marke iSd § 32
- Registrierung einer Agentenmarke iSd §30a
- Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben § 32a
- Kollision mit älteren Urheberrecht oder Muster iSd § 32b-c
- Vorliegen der von Amts wegen vorzunehmenden Löschungsgründe des § 33
- Nichtgebrauch der registrierten Marke iSd § 33a innerhalb der letzten 5J
- Entwicklung der registrierten Marke zu einem Freizeichen
- Irreführungseignung der registrierten Marke iSd § 33c
- Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Registrierung iSd § 34

Löschung aufgrund älterer Marke (§ 30 MSchG) - Art 5 Abs 1 MarkenRL und Art 60 Abs 1 iVm Art 8 Abs 1 UMV

- *Gegenstand:* identische oder verwechselbar ähnliche prioritätsjüngere Marke mit identischen oder ähnlichen Waren und/oder Dienstleistungen
- *Aktivlegitimation:* im Markenregister eingetragener Inhaber an älterer Marke (nicht Lizenznehmer!)
- Einwendungen gegen Marke des ASt und Löschungsanträge mögl
- Parteienvereinbarungen sind zu berücksichtigen zB Abgrenzungs-vereinbarungen
- *Verwirkung:* bei Kenntnis und Duldung der Benutzung der prioritätsjüngeren Marke während 5J
- *Wirkung:* auf Beginn der Schutzdauer zurück
- Mögl ist Teillöschung hinsichtlich des Teils, der für Waren oder Dienstleistungen ähnlich oder gleich ist

Agentenmarke (§ 30a MSchG) – Art 5 Abs 3 lit b MarkenRL und Art 60 Abs 1 lit b iVm Art 8 Abs 3 UMV

- Agentenmarke = Marke, zu deren Nutzung der Antragsgegner aufgrund eines besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen ihm und dem Machtgeber berechtigt gewesen ist und die der Antragsgegner unter Ausnutzung dieses Vertrauensverhältnisses (ohne Zustimmung des ASt und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund) als eigene Marke registrieren lässt
- *Aktivlegitimation:*
  - ASt besitzt gegenüber dem AG ein prioritätsälteres Kennzeichenrecht an der gleichen oder einer ähnlichen Marke für gleiche bzw ähnliche Dienstleistungen, und
  - es bestand ein (geschäftliches) Vertrauensverhältnis zwischen dem ASt und dem AG, das zur Wahrung der geschäftlichen Interessen verpflichtet, wodurch der Antragsgegner Kenntnis und Ermächtigung zur Benutzung des bestehenden Kennzeichens erlangt hat
- *Wirkung:* auf den Beginn der Schutzdauer zurück
- Wahlmöglichkeit des ASt zw Übertragung und Löschung

Agentenmarke (§ 30a MSchG) - Fortsetzung

- *Beweislastverteilung:*
  - ASt: tatsächlichen Bestehens eines registrierten Schutzrechts hinsichtlich eines älteren Kennzeichens, Interessenwahrungspflicht des AG
  - AG: Vorliegen eines tauglichen Rechtfertigungsgrundes oder der Zustimmung des ASt zur Registrierung
- Schutz gilt nur für Bezeichnungen von Waren- oder Dienstleistungen (nicht für Unternehmensbezeichnungen)
- Verwechslungsgefahr nicht erforderlich, Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und Waren bzw Dienstleistungen ist ausreichend
- *Mögliche Rechtfertigung:* Verfügungsbefugnis des ASt über das Markenrecht wie während des aufrechten Agentenverhältnisses
- kein zivilrechtlicher Anspruch auf Abgabe einer „Übertragungserklärung“
- Keine Befristung des Antragsrechts

Nicht registriertes Zeichen (§ 31 MSchG) – Art 5 Abs 4 lit a MarkenRL und Art 60 Abs 1 lit c iVm Art 8 Abs 4 UMV

- *Gegenstand:* Kollision zwischen einem älteren nicht registrierten Zeichen mit einer registrierten Marke
- *Aktivlegitimation:* jede Person, die ein nicht registriertes Zeichen für von ihr geführte Waren oder Dienstleistungen bereits zu dem Zeitpunkt der Anmeldung der Marke benutzt hat und dieses Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise für die von dieser Person vertriebenen Waren oder Dienstleistungen bereits **Verkehrsgeltung** erlangt hat
- *Einwendung:* Marke wurde vom Markeninhaber mind eben solange unregistriert geführt
- *Verwirkung:* bei Kenntnis und Duldung der Benutzung der <u>registrierten</u> Marke während eines Zeitraumes von fünf Jahren

Name, Firma, besondere Bezeichnung des Unternehmens (§ 32 MSchG)

- *Aktivlegitimation:* ausländischer oder inländischer Unternehmer, dessen Name, Firma oder besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder eine diesen Bezeichnungen ähnliche Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert wurde
- *Grund:* Benutzung der Marke wäre geeignet, im geschäftlichen Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit einem der vorerwähnten Unternehmenskennzeichen des ASt hervorzurufen
- *Zweck:* Schutz älterer Unternehmensbezeichnungen
- *Verwirkung:* bei Kenntnis und Duldung der Benutzung der registrierten Marke während 5J
- *Wirkung:* auf den Beginn der Schutzdauer zurück

Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (§ 32a MSchG)

- Neu seit Novelle 2019 im Rahmen der Umsetzung der RL 2015/2436 EU

- *Aktivlegitimation:* Jeder, der aufgrund einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe die Benutzung einer jüngeren Marke untersagen darf.

- *Wirkung:* auf den Beginn der Schutzdauer zurück

Urheberrecht oder Musterschutzrecht (§ 32b und § 32c MSchG)

- Basierend auf Urheberrecht: § 32b MSchG
  - *Aktivlegitimation: Jeder, der nach dem UrhG einen* Unterlassungsanspruch aufgrund fehlender Zustimmung des Urhebers zur Nutzung des Werkes als Marke hat

- Basierend auf Musterschutzrecht: § 32c MSchG
  - *Aktivlegitimation:* Jeder, der nach dem Musterschutzgesetz einen Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung einer Marke hat

- *Wirkung:* auf den Beginn der Schutzdauer zurück

Popularklage (§ 33 MSchG) – Art 4 Abs 1 lit a MarkenRL und Art 59 Abs 1 lit a iVm Art 7 UMV

- *Aktivlegitimation:* jeder
- *Gegenstand:* Marke, die nicht registriert werden hätte dürften
- *Grund:* von Amts wegen wahrzunehmender Grund (va Nichtbeachtung von Eintragungshindernissen iSd § 4 MSchG)
- *Wirkung:* auf den Beginn der Schutzdauer zurück

Nichtbenutzung (§ 33a MSchG) – Art 19 MarkenRL und Art 18 UMV

- *Aktivlegitimation:* jeder
- *Gegenstand:* im Inland registrierte oder gemäß § 2 Abs 2 MSchG in Österreich Schutz genießende Marke
- Neu: „Benutzschonungsfrist“ von 5 Jahren – nicht mehr ab Veröffentlichungszeitpunkt sondern ab Anmelde- oder Prioritätstag
- *Grund:* keine ernsthafte kennzeichenmäßige Benutzung innerhalb der letzten 5J vor dem Tag der Antragstellung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen im Inland
  - „Benutzung“ = die in § 10a beschriebenen Handlungen
  - „kennzeichenmäßig“ = Gebrauch zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von den Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen
  - „ernsthaft“ = umfangmäßige Benutzung muss über einen bloß der Rechtserhaltung dienenden Scheingebrauch hinausgehen (Vorbereitungshandlungen reichen nicht)
- Führt zu „Gebrauchszwang“
- *Mögliche Rechtfertigung:*
  - Ausdrücklich Abs 2: Nichtbenutzung infolge gesetzlicher Beschränkungen und ernsthafte Benutzung des Zeichens im Ausland oder schutzwürdiges Interesse am Markenschutz in Österreich aufgrund anderer berücksichtigungswürdiger Umstände
  - Allgemein Abs 1: jedenfalls nur Gründe, die nicht in der Einflusssphäre des Markeninhabers liegen

Nichtbenutzung (§ 33a MSchG) - Fortsetzung

- Nachträgliche Benutzung (Abs 3):
  - führt grds zu Heilung der Anfechtbarkeit der Marke
  - Einschränkung: Markeninhaber kann sich nicht mehr auf eine nachträgliche Benutzung berufen, wenn er die Benutzung erst aufgenommen hat, nachdem der Markeninhaber Kenntnis davon erlangt hat, dass der Löschungsantrag gestellt werden könnte

  → Benutzungshandlungen innerhalb 3 Monaten vor einem Löschungsantrag bleiben unberücksichtigt.
- Beweislastverteilung:
  - AG: Benutzung, Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes
- neu: Was fällt unter Benutzung?
  - Benutzung der Marke mit Abweichungen in Bestandteilen, ohne dass Unterscheidungskraft beeinflusst wird (§ 33a Abs 4 Z1 MSchG)
  - Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung ausschließlich für den Export (§ 33a Abs 4 Z 2 MSchG)

OPM 26. 1. 2011, Om 15/10

- Eine Marke wird dann **ernsthaft benutzt**, wenn durch die Benutzung ein **Absatzmarkt erschlossen oder gesichert** werden soll.
- Für eine ernsthafte Benutzung in Österreich ist es aber **nicht nötig**, dass der Absatzmarkt in Österreich liegt.
- Beispiel: Werbung in österreichischen Medien, um den Absatzmarkt für eine Bekleidungsmarktkette im grenznahen Gebiet (Bayern) zu erhalten, gilt als ernsthafte Benutzung.
- Folge: Der Löschungsgrund des § 33a MSchG konnte gegen (auch) in Österreich registrierte Marke nicht angewendet werden.

OGH 19.11.2009, 17 Ob 26/09m – OSCAR

- **gebrauchserhaltende Benutzung** einer nationalen Marke durch
  - **einmal jährliche Verleihung** eines Filmpreises **im Ausland** und
  - **Abschluss von Sendelizenzverträgen**, die eine Wahrnehmung der Marke im Inland ermöglichen

  da Verleihungszeremonie im Inland regelmäßig übertragen wird
- **Satelliten-RL** enthält **ausschließlich urheberrechtliche Bestimmungen** zur gemeinschaftsweiten Harmonisierung des Urheberrechts, und berührt Fragen der Anwendbarkeit **nationaler Markenrechte nicht**
- Siehe *Engin-Deniz*, MSchG^3 476 f und 739.

Entwicklung zum Freizeichen nach Registrierung (§ 33b MSchG) – Art 20 lit a MarkenRL und Art 58 Abs 1 lit b UMV

- *Aktivlegitimation:* jeder
- *Gegenstand:* Marke, die nach Registrierung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, wurde
  - Unterscheidungskraft verloren
  - Wenn bereits bei Anmeldung ein Freizeichen, dann Löschungstatbestand des § 33 MSchG
- *Wirkung:* auf den Zeitpunkt zurück, für den die abgeschlossene Entwicklung der Marke zum Freizeichen nachgewiesen wurde
- Im Eingriffsstreit als Vorfrage vom Gericht selbst zu beantworten (führt wohl zu Bindungswirkung der NAbt des ÖPA)

Dezeptivzeichen (§ 33c MSchG) – Art 20 lit b MarkenRL und Art 58 Abs 1 lit c UMV

- *Aktivlegitimation:* jeder
- *Gegenstand:* Marke, die nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen
  - Wenn bereits bei Anmeldung irreführend, dann Löschungstatbestand des § 33 MSchG
- *Wirkung:* auf den Zeitpunkt zurück, für den die irreführende Benutzung der Marke nachgewiesen wurde
- Keine Befristung der Antragsmöglichkeit

Judikatur zu Dezeptivzeichen (§ 33c MschG)

- EuGH 30.03.2006, C-259/04: Keine Löschung, wenn renommierte Designerin aus Modeunternehmen ausgeschieden ist, das Modeunternehmen aber den Namen der Designerin als Marke weiterführt.

- Die (Unions-)Marke MÖVENPICK OF SWITZERLAND wurde gelöscht, weil die betreffenden Waren (gemäß dem ermittelten Sachverhalt) ausschließlich in Deutschland und nicht in der Schweiz gefertigt wurden (Entscheidung vom 12/02/2009, R 697/2008-1, MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

Bösgläubige Anmeldung (§ 34 MSchG) – Art 4 Abs 2 MarkenRL und Art 59 Abs 1 lit b UMV

- *Aktivlegitimation:* jeder
- *Grund:* Anmelder war bei der Anmeldung bösgläubig
- *Wirkung:* auf den Beginn der Schutzdauer zurück
- führt zu Unterbindung jeglichen sittenwidrigen Markenerwerbs
- Keine Befristung der Antragsmöglichkeit

Nichtigkeitsabteilung des EUIPO 8.6.2010, 3197 C – ACCELA-COTA

- Zeichen schon vor der EUTM Markenanmeldung durch anderen Vertragspartner **nicht mehr verwendet**
- dennoch **schlechtgläubige Markenanmeldung**, da
  - **Vertrag**, der Parteien zur gegenseitigen Achtung ihrer Zeichen verpflichtet, zum Zeitpunkt der EUTM Anmeldung **noch in Kraft**
  - **Produkte für längere Verwendung gedacht**, daher im Zeitpunkt der EUTM Anmeldung wohl noch in Verwendung und Notwendigkeit von Wartung und Reparatur
- Marke hat Herkunftsfunktion nicht nur im Zeitpunkt des Verkaufs des Produkts, sondern auch danach

Löschungsverfahren vor der Nichtigkeitsabteilung

- Abgrenzung des Löschungsverfahrens vom streitigen Zivilrechtsweg:
  - Anspruch auf Zustimmung zur Löschung ist ein zivilrechtlicher Anspruch auf Beseitigung (§ 52 Abs 1 MSchG)
- Verfahren wird mit dem schriftlich an das ÖPA gerichteten Löschungsantrag anhängig
  - Antragsinhalt: gedrängte Darstellung des Streitfalls, bestimmtes Begehren und Bezeichnung der geltend zu machenden Beweismittel (§ 114 Abs 1 PatG)
- zweiseitiges Verfahren
- Nebenintervention möglich

Löschungsverfahren vor der Nichtigkeitsabteilung - Fortsetzung

- Zurückweisung des Antrags, wenn
  - offenbar nicht auf einen gesetzlichen Grund gestützt
  - kein bestimmtes Begehren enthalten
  - ASt zur Einbringung nicht berechtigt
  - Unzuständigkeit der NAbt
  - entschiedene Sache
  - Streitanhängigkeit
- AG kann binnen zu setzender Frist Gegenschrift erstatten
- keine Löschung nur einzelner Markenbestandteile, aber Löschung nur für best Waren oder Dienstleistungen möglich

Berufung an OLG Wien

- Berufung an **OLG Wien** gegen Endentscheidungen der NAbt
- Einbringung der Berufung:
  - Die Berufung ist beim ÖPA einzubringen und hat aufschiebende Wirkung. Die Berufungsfrist beträgt **zwei Monate**. Die Berufung muss schriftlich eingereicht werden und hat den in § 467 ZPO genannten Formerfordernissen zu entsprechen (Bezeichnung des Berufungsgerichts, Urteils, Berufungsgründe,..)
  - Die Berufung samt der erforderlichen Beilagen muss immer mindestens 2-fach eingereicht werden. Sind an dem Verfahren mehr als zwei Parteien beteiligt, so sind neben der für das OLG bestimmten Ausfertigung der Anzahl der Parteien entsprechende Ausfertigungen einzureichen
- Gegner kann binnen 2M Berufungsbeantwortung erstatten
- Mängelbehebung von Formvorschriften binnen Frist
- Zurückweisung von verspäteten und nicht rechtzeitig verbesserten Berufungen

Berufung an OLG Wien - Fortsetzung

- Das OLG Wien hat die Berufung in nicht öffentl Sitzung mit Beschluss **zurückzuweisen**, wenn
  - die Mängel der Berufung innerhalb der eingeräumten Frist nicht behoben worden sind;
  - der Berufungswerber zur Erhebung der Berufung nicht berechtigt ist;
  - die NA den verfahrenseinleitenden Akt zu Recht mangels internat Zuständigkeit, res iudicata od Unzulässigkeit des Verwaltungsweges zurückgewiesen hat;
  - Unterschrift eines RA od Patentanwalts fehlt (im Berufungsverfahren herrscht Vertretungszwang);
- Liegt ein Nichtigkeitsgrund vor, hat es die Endentscheidung der NA mit **Beschluss aufzuheben** und entweder zur neuerlichen Verhandlung an die NA zurückzuverweisen oder**,** sofern Durchführung eines Verfahrens gänzlich ausgeschlossen ist den verfahrenseinleitenden Antrag zurückzuweisen (z.B: res iudicata, Fehlens der Prozessfähigkeit)
- die Endentscheidung der NA mit **Urteil abändern/bestätigen**
- Eine mündl Verhandlung kann einberufen werden, wenn der Berufungssenat dies im Einzelfall, wegen der Komplexität der zu entscheidenden Rechtssache, für erforderlich hält (§ 480 ZPO)

Rekurs/Revision an OGH

- **Revision:**
  - gegen das (abändernde/ bestätigende) Urteil des OLG steht die Revision an den OGH offen; das OLG hat in seinem Urteil auszusprechen, ob
    1. der Wert des Entscheidungsgegenstandes EUR 5000 übersteigt;
    2. ob der Wert EUR 30.000 übersteigt oder nicht
    3. ob die ordentliche Revision jedenfalls unzulässig ist oder nicht (bei einem Wert über EUR 30.000 ist die außerordentl Revision zulässig)
- **Rekurs:**
  - hebt das OLG Wien die Endentscheidung der NA mit Beschluss auf, ist der Rekurs nur im Rahmen des § 519 Abs 1 Z 2 ZPO zulässig. (d.h. nur insoweit, als dies das Berufungsgericht ausgesprochen hat)
  - Hat das OLG Wien die Berufung mit Beschluss zurückgewiesen, ist der Vollrekurs zulässig (Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage ist somit nicht Voraussetzung vgl § 519 Abs 1 Z 1 ZPO)
- Vergreift sich Berufungsgericht in der Entscheidungsform, ist dennoch nur jenes Rechtsmittel zulässig, dass bei richtiger Bezeichnung zulässig wäre

Rechtsfrage des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts "von erheblicher Bedeutung"

- erhebliche Bedeutung, sofern Entscheidung über den Einzelfall hinaus Bedeutung hat:
  - weil konkrete höchstgerichtliche Rechtsprechung fehlt oder widersprüchlich ist.
  - Berufungsgericht von der Rechtsprechung des OGH abgewichen ist oder einen auf dieser Rechtsprechung beruhenden Beurteilungsspielraum überschritten hat.
- Der Intention des Gesetzgebers folgend, "beschränkt" sich die Entscheidungsbefugnis des OGH auf das Vorgeben von "Leitentscheidungen" sowie die Korrektur unvertretbarer Einzelfallentscheidungen.

Rechtsfrage des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts "von erheblicher Bedeutung„ - Fortsetzung

- Was ist eine Rechtsfrage?
  - Beurteilung der Verkehrsauffassung, Verwechslungsgefahr, Unterscheidungskraft sowie Rufausbeutung sind Rechtsfragen.

- Was ist eine Tatsachenfrage?
  - Ist ein Zeichen beschreibend oder nicht,
  - Ist ein Zeichen irreführend oder nicht,
  - Ist ein Zeichen auf Grund Marktbenutzung generisch oder nicht?
  - Entspricht Produkt, den für eine geschützte Herkunftsangabe geltenden Anforderungen oder nicht

Wiederholungsfragen

1. Aus welchen Gründen kann ein Löschungsantrag gegen AT und IR Marken in Ö eingebracht werden? Erläutern Sie diese im Einzelnen kurz!
2. Welches Rechtsmittel gibt es gegen eine Entscheidung über einen Löschungsantrag?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

C/M/S/ Law-Now™

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
www.cms-lawnow.com

C/M/S/ e-guides

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

www.cmslegal.com