

# TE OGH 2024/10/28 33R101/24a

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 28.10.2024

## Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden, die Richterinnen Mag. Tscherner und die fachkundige Laienrichterin Mag. Dr. Pantovic in der Markenschutzsache A\*\*\*\*\*, vertreten durch die NOMOS Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die Antragsgegnerin D\*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Oliver Peschel, Rechtsanwalt in Wien, wegen Löschung der Marke 303815 über den Kostenrekurs der Antragstellerin (Rekursinteresse EUR 4.319,92) gegen die in der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 22.5.2024, Nm 33/2023-9, enthaltene Kostenentscheidung in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

## Spruch

Dem Rekurs wird teilweise Folge gegeben.

Die angefochtene Kostenentscheidung wird abgeändert; sie lautet:

«Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin binnen 14 Tagen die mit EUR 4.115,56 (darin enthalten EUR 594,26 USt und EUR 550 Verfahrensgebühren) bestimmten Kosten des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts zu ersetzen.»

Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit EUR 786,70 (darin enthalten EUR 56,62 USt und EUR 447 Pauschalgebühren) bestimmten Kosten des Rekursverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Der Revisionsrekurs ist jedenfalls unzulässig.

Begründung

## Text

Dem Verfahren liegt ein Antrag auf Nichtigerklärung der Marke \*\*\*\*\* mit Wirkung zum Beginn der Schutzdauer aus den Löschungsgründen der §§ 32 und 34 MSchG zugrunde. Dem Verfahren liegt ein Antrag auf Nichtigerklärung der Marke \*\*\*\*\* mit Wirkung zum Beginn der Schutzdauer aus den Löschungsgründen der Paragraphen 32 und 34 MSchG zugrunde.

Mit dem angefochtenen Beschluss hat die Vorsitzende der Nichtigkeitsabteilung dem Antrag auf Löschung der Marke mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt ihrer Registrierung stattgegeben und die Antragstellerin zum Kostenersatz gemäß § 35 Abs 5 MSchG iVm § 117 PatG verpflichtet. Mit dem angefochtenen Beschluss hat die Vorsitzende der Nichtigkeitsabteilung dem Antrag auf Löschung der Marke mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt ihrer Registrierung stattgegeben und die Antragstellerin zum Kostenersatz gemäß Paragraph 35, Absatz 5, MSchG in Verbindung mit Paragraph 117, PatG verpflichtet.

Die Antragstellerin wendet sich mit ihrem Rekurs gegen die Kostenentscheidung und beantragt, die Antragsgegnerin zum Kostenersatz zu verpflichten.

Die Antragsgegnerin beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu geben.

### **Rechtliche Beurteilung**

Der Rekurs ist teilweise berechtigt.

1. Die Kostenentscheidung des Patentamts stützt sich auf § 117 PatG, auf den § 35 Abs 5 MSchG verweist. 1. Die Kostenentscheidung des Patentamts stützt sich auf Paragraph 117, PatG, auf den Paragraph 35, Absatz 5, MSchG verweist.

2. § 117 PatG behandelt die Beendigung des Verfahrens ohne Verhandlung. Demnach ist das Verfahren mit Beschluss einzustellen, wenn das Patent während des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung erlischt, sofern der Antragsteller nicht unter Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses auf der Durchführung beharrt. Die Einstellung des Verfahrens setzt das Erlöschen des angefochtenen Schutzrechts voraus. Das Erlöschen kann auf unterschiedliche Arten eintreten (§ 46 Abs 1 PatG), nämlich durch Nichtzahlung der Jahres- oder Erneuerungsgebühr, durch Verzicht und durch Erreichen der Höchstdauer (vgl Stadler/Gehring in Stadler/Koller, § 117 PatG Rz 1). In den Fällen des § 46 Abs 1 Z 2 und 3 PatG (Löschen wegen nicht rechtzeitiger Einzahlung der fälligen Jahresgebühr oder Verzicht durch den Patentinhaber) hat grundsätzlich der Antragsteller Anspruch auf Kostenersatz, der Antragsgegner hingegen nur dann, wenn er durch sein Verhalten zur Antragstellung nicht Anlass gegeben hat und das Patent während der Frist für die Erstattung der Gegenschrift erloschen ist. Im Einstellungsbeschluss, der als Endentscheidung anzusehen ist, ist auch über den Kostenersatz zu erkennen. 2. Paragraph 117, PatG behandelt die Beendigung des Verfahrens ohne Verhandlung. Demnach ist das Verfahren mit Beschluss einzustellen, wenn das Patent während des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung erlischt, sofern der Antragsteller nicht unter Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses auf der Durchführung beharrt. Die Einstellung des Verfahrens setzt das Erlöschen des angefochtenen Schutzrechts voraus. Das Erlöschen kann auf unterschiedliche Arten eintreten (Paragraph 46, Absatz eins, PatG), nämlich durch Nichtzahlung der Jahres- oder Erneuerungsgebühr, durch Verzicht und durch Erreichen der Höchstdauer vergleiche Stadler/Gehring in Stadler/Koller, Paragraph 117, PatG Rz 1). In den Fällen des Paragraph 46, Absatz eins, Ziffer 2 und 3 PatG (Löschen wegen nicht rechtzeitiger Einzahlung der fälligen Jahresgebühr oder Verzicht durch den Patentinhaber) hat grundsätzlich der Antragsteller Anspruch auf Kostenersatz, der Antragsgegner hingegen nur dann, wenn er durch sein Verhalten zur Antragstellung nicht Anlass gegeben hat und das Patent während der Frist für die Erstattung der Gegenschrift erloschen ist. Im Einstellungsbeschluss, der als Endentscheidung anzusehen ist, ist auch über den Kostenersatz zu erkennen.

3. Der Antragstellerin ist zuzustimmen, dass kein Fall des § 117 PatG vorliegt: 3. Der Antragstellerin ist zuzustimmen, dass kein Fall des Paragraph 117, PatG vorliegt:

3.1. Die Antragstellerin hat, gestützt auf die §§ 32 und 34 MSchG, eine Löschung der Marke der Antragsgegnerin mit einer Wirkung ex tunc beantragt. Die Antragsgegnerin hat innerhalb der Frist zur Erstattung der Gegenschrift am 16.10.2023 erklärt, auf die Marke zu verzichten. Daraufhin hat die Rechtsabteilung (§ 35 Abs 1 MSchG) die Marke der Antragsgegnerin nach § 29 Abs 1 Z 1 MSchG, das heißt mit einer Wirkung ex nunc (vgl Kernthaler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz<sup>3</sup> § 29 MSchG Rz 5; vgl auch OLG Wien 133 R 86/19z) gelöscht. Die Antragstellerin hat ein rechtliches Interesse an der Durchführung des Verfahrens erklärt, woraufhin die Nichtigkeitsabteilung das Verfahren fortgesetzt hat. Das rechtliche Interesse hat die Antragstellerin damit begründet, dass sie vor dem Handelsgericht Wien (57 Cg 54/23a, noch nicht rechtskräftig entschieden) ein Markenverletzungsverfahren führe, in dem sie wegen Verletzung ihrer Marke \*\*\*\*\* Ansprüche auf Unterlassung, Urteilsveröffentlichung, Rechnungslegung und Zahlung gegen die Antragsgegnerin geltend mache. Diese habe das Klagebegehren unter anderem mit der Begründung bestritten, dass sie mit der – hier angefochtenen – Marke \*\*\*\*\* über ein „älteres Recht“ verfüge. Dieser Einwand hänge vom Rechtsbestand der angefochtenen Marke ab. Die Löschung der Marke nach § 29 Abs 1 Z 1 MSchG bringe angesichts der Wirkung ex nunc keine Klärung für die im streitigen Verfahren geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung und Zahlung, sodass die Antragstellerin weiterhin ein Interesse daran habe, dass die Marke der Antragsgegnerin mit der Wirkung ex tunc weg falle. 3.1. Die Antragstellerin hat, gestützt auf die Paragraphen 32 und 34 MSchG, eine Löschung der Marke der Antragsgegnerin mit einer Wirkung ex tunc beantragt. Die Antragsgegnerin hat innerhalb der Frist zur Erstattung der Gegenschrift am 16.10.2023 erklärt, auf die Marke zu verzichten. Daraufhin hat

die Rechtsabteilung (Paragraph 35, Absatz eins, MSchG) die Marke der Antragsgegnerin nach Paragraph 29, Absatz eins, Ziffer eins, MSchG, das heißt mit einer Wirkung ex nunc vergleiche Kernthaler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz<sup>3</sup> Paragraph 29, MSchG Rz 5; vergleiche auch OLG Wien 133 R 86/19z) gelöscht. Die Antragstellerin hat ein rechtliches Interesse an der Durchführung des Verfahrens erklärt, woraufhin die Nichtigkeitsabteilung das Verfahren fortgesetzt hat. Das rechtliche Interesse hat die Antragstellerin damit begründet, dass sie vor dem Handelsgericht Wien (57 Cg 54/23a, noch nicht rechtskräftig entschieden) ein Markenverletzungsverfahren führe, in dem sie wegen Verletzung ihrer Marke \*\*\*\*\* Ansprüche auf Unterlassung, Urteilsveröffentlichung, Rechnungslegung und Zahlung gegen die Antragsgegnerin geltend mache. Diese habe das Klagebegehren unter anderem mit der Begründung bestritten, dass sie mit der – hier angefochtenen – Marke \*\*\*\*\* über ein „älteres Recht“ verfüge. Dieser Einwand hänge vom Rechtsbestand der angefochtenen Marke ab. Die Löschung der Marke nach Paragraph 29, Absatz eins, Ziffer eins, MSchG bringe angesichts der Wirkung ex nunc keine Klärung für die im streitigen Verfahren geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung und Zahlung, sodass die Antragstellerin weiterhin ein Interesse daran habe, dass die Marke der Antragsgegnerin mit der Wirkung ex tunc wegfalle.

3.2. Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Patentamt dem Antrag auf Löschung mit Wirkung ex tunc stattgegeben. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Einstellung des Verfahrens im Sinn des § 117 PatG; eine solche käme nur im Rahmen des Vorverfahrens in Betracht, wenn das Patent, oder hier die Marke, etwa auf Antrag des Inhabers nach § 29 Abs 1 Z 1 MSchG mit einer Wirkung ex nunc erlischt und das Verfahren nach der Löschung nicht durchgeführt wird (vgl Mutz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz<sup>3</sup> § 39 MSchG Rz 32). Diese von der Rechtsabteilung am 23.10.2023 (AM 311/2019-3) beschlossene Löschung hat aber nicht zur Einstellung des (Nichtigkeits-)Verfahrens geführt.3.2. Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Patentamt dem Antrag auf Löschung mit Wirkung ex tunc stattgegeben. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Einstellung des Verfahrens im Sinn des Paragraph 117, PatG; eine solche käme nur im Rahmen des Vorverfahrens in Betracht, wenn das Patent, oder hier die Marke, etwa auf Antrag des Inhabers nach Paragraph 29, Absatz eins, Ziffer eins, MSchG mit einer Wirkung ex nunc erlischt und das Verfahren nach der Löschung nicht durchgeführt wird vergleiche Mutz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz<sup>3</sup> Paragraph 39, MSchG Rz 32). Diese von der Rechtsabteilung am 23.10.2023 (AM 311/2019-3) beschlossene Löschung hat aber nicht zur Einstellung des (Nichtigkeits-)Verfahrens geführt.

4. Nach § 35 Abs 5 MSchG iVm § 122 MSchG ist über den Ersatz der Verfahrens- und Vertretungskosten im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung in sinngemäßer Anwendung der §§ 40 bis 55 ZPO zu entscheiden. Nach § 45 ZPO fallen die Prozesskosten dem Kläger zur Last, wenn der Beklagte durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage keine Veranlassung gegeben und den in der Klage erhobenen Anspruch sofort bei erster Gelegenheit anerkannt hat.4. Nach Paragraph 35, Absatz 5, MSchG in Verbindung mit Paragraph 122, MSchG ist über den Ersatz der Verfahrens- und Vertretungskosten im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung in sinngemäßer Anwendung der Paragraphen 40 bis 55 ZPO zu entscheiden. Nach Paragraph 45, ZPO fallen die Prozesskosten dem Kläger zur Last, wenn der Beklagte durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage keine Veranlassung gegeben und den in der Klage erhobenen Anspruch sofort bei erster Gelegenheit anerkannt hat.

4.1. Die Voraussetzung für die Anwendung der Kostenersatznorm des§ 45 ZPO iVm § 35 Abs 5 MSchG und § 122 PatG ist ein sofortiges, das heißt bei erster Gelegenheit abgegebenes vorbehaltloses Anerkenntnis (vgl M. Bydlinski in Fasching/Konecny<sup>3</sup> § 45 ZPO Rz 7, 9). Ein solches hat die Antragsgegnerin nicht abgegeben4.1. Die Voraussetzung für die Anwendung der Kostenersatznorm des Paragraph 45, ZPO in Verbindung mit Paragraph 35, Absatz 5, MSchG und Paragraph 122, PatG ist ein sofortiges, das heißt bei erster Gelegenheit abgegebenes vorbehaltloses Anerkenntnis vergleiche M. Bydlinski in Fasching/Konecny<sup>3</sup> Paragraph 45, ZPO Rz 7, 9). Ein solches hat die Antragsgegnerin nicht abgegeben:

4.2. Nach der Zustellung des Löschantrags hat die Antragsgegnerin innerhalb der Frist zur Einbringung einer Gegenschrift am 16.10.2023 erklärt, dass sie „gänzlich“ und „mit sofortiger Wirkung“ auf die Marke und ihre Markenrechte verzichte und die Löschung beantrage. Mit der am 23.10.2023 eingebrachten Gegenschrift hat sie „hiermit“ auf ihre Markenrechte verzichtet und Kostenersatz nach § 117 PatG beantragt.4.2. Nach der Zustellung des Löschantrags hat die Antragsgegnerin innerhalb der Frist zur Einbringung einer Gegenschrift am 16.10.2023 erklärt, dass sie „gänzlich“ und „mit sofortiger Wirkung“ auf die Marke und ihre Markenrechte verzichte und die Löschung beantrage. Mit der am 23.10.2023 eingebrachten Gegenschrift hat sie „hiermit“ auf ihre Markenrechte verzichtet und Kostenersatz nach Paragraph 117, PatG beantragt.

Mit Eingabe vom 26.3.2024 hat die Antragsgegnerin die Einstellung des Verfahrens beantragt und auf ein im parallel anhängigen streitigen Verfahren vor dem Handelsgericht Wien abgegebenes Vergleichsangebot (vom 16.10.2023) hingewiesen. Erst am 10.5.2024 hat sie gegenüber der Nichtigkeitsabteilung anerkannt, dass die Marke ex tunc gelöscht werden könne. Dazu hat sie weiters ausgeführt, die Aufgabe der Markenrechte sei stets ex tunc gemeint gewesen, weil sie sonst auch keinen Vergleich samt Unterlassung, Urteilsveröffentlichung, Rechnungslegung und Zahlung angemessenen Entgelts im Parallelverfahren vor dem Handelsgericht Wien angeboten hätte.

4.3. Diese Klarstellung im Nachhinein ändert nichts daran, dass die Antragsgegnerin eine Aufgabe ihrer Markenrechte mit einer Wirkung ex tunc erstmals am 10.5.2024 erklärt hat. Der Verzicht vom 16.10.2023 ist angesichts der ursprünglichen Formulierung, sie verzichte auf die Marke und die Markenrechte „mit sofortiger Wirkung“, klar als Verzicht mit einer Wirkung ex nunc zu verstehen. Die daraufhin verfügte Löschung nach § 29 Abs 1 Z 1 MSchG durch die Rechtsabteilung des Patentamts zeigt, dass auch das Patentamt die Erklärung im Sinn einer Wirkung ex nunc verstanden hat; auf diese Löschung hat die Antragsgegnerin im Übrigen auch nicht reagiert. An dieser Interpretation ändert die Abgabe eines Vergleichsangebots der Antragsgegnerin im Verfahren vor dem Handelsgericht Wien am 16.10.2023 nichts. Dieses wurde im Verfahren vor dem Patentamt auch erst im Frühling 2024 vorgelegt. 4.3. Diese Klarstellung im Nachhinein ändert nichts daran, dass die Antragsgegnerin eine Aufgabe ihrer Markenrechte mit einer Wirkung ex tunc erstmals am 10.5.2024 erklärt hat. Der Verzicht vom 16.10.2023 ist angesichts der ursprünglichen Formulierung, sie verzichte auf die Marke und die Markenrechte „mit sofortiger Wirkung“, klar als Verzicht mit einer Wirkung ex nunc zu verstehen. Die daraufhin verfügte Löschung nach Paragraph 29, Absatz eins, Ziffer eins, MSchG durch die Rechtsabteilung des Patentamts zeigt, dass auch das Patentamt die Erklärung im Sinn einer Wirkung ex nunc verstanden hat; auf diese Löschung hat die Antragsgegnerin im Übrigen auch nicht reagiert. An dieser Interpretation ändert die Abgabe eines Vergleichsangebots der Antragsgegnerin im Verfahren vor dem Handelsgericht Wien am 16.10.2023 nichts. Dieses wurde im Verfahren vor dem Patentamt auch erst im Frühling 2024 vorgelegt.

4.4. Schon mangels Anerkenntnisses bei erster Gelegenheit scheitert ein Kostenzuspruch an die Beklagte nach § 35 Abs 5 MSchG iVm § 122 PatG und § 45 ZPO. 4.4. Schon mangels Anerkenntnisses bei erster Gelegenheit scheitert ein Kostenzuspruch an die Beklagte nach Paragraph 35, Absatz 5, MSchG in Verbindung mit Paragraph 122, PatG und Paragraph 45, ZPO.

5. Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass das Vergleichsangebot vom 16.10.2023 im Verfahren vor dem Handelsgericht Wien auch nur zur Abweisung des Unterlassungsbegehrens wegen Wegfalls der Wiederholungsgefahr geführt hat. Das Handelsgericht ging vom Vorliegen der behaupteten Markenrechtsverletzung aus und kam zum Ergebnis, dass der Antragstellerin ein Anspruch auf Rechnungslegung nach § 55 MSchG iVm § 151 PatG und Zahlung eines angemessenen Entgelts oder Schadenersatzes zustehe (§ 53 MSchG); die Antragsgegnerin habe die Verpflichtung zur Rechnungslegung mit der im streitigen Verfahren vorgenommenen Erklärung, auf die das Vergleichsangebot Bezug nimmt, nicht erfüllt. Trotz Vergleichsangebots gab das Handelsgericht dem Begehren auf Rechnungslegung (samt darauf basierenden Zahlungsbegehren) – nicht rechtskräftig – statt (vgl Urteil vom 23.4.2024, 57 Cg 54/23a, Beil./7). Da die Ansprüche auf Rechnungslegung und daraus abgeleiteter Zahlung auch nach dem Angebot eines Vergleichs im streitigen Verfahren noch immer strittig sind, hatte die Antragstellerin im vorliegenden Verfahren auch nach der Erklärung der Antragsgegnerin vom 16.10.2023 ein Interesse daran, über die Löschung der Marke nach § 29 Abs 1 Z 1 MSchG mit einer Wirkung ex nunc hinaus das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung zu führen, bis sie eine Löschung der Marke mit der Wirkung ex tunc erwirkt. 5. Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass das Vergleichsangebot vom 16.10.2023 im Verfahren vor dem Handelsgericht Wien auch nur zur Abweisung des Unterlassungsbegehrens wegen Wegfalls der Wiederholungsgefahr geführt hat. Das Handelsgericht ging vom Vorliegen der behaupteten Markenrechtsverletzung aus und kam zum Ergebnis, dass der Antragstellerin ein Anspruch auf Rechnungslegung nach Paragraph 55, MSchG in Verbindung mit Paragraph 151, PatG und Zahlung eines angemessenen Entgelts oder Schadenersatzes zustehe (Paragraph 53, MSchG); die Antragsgegnerin habe die Verpflichtung zur Rechnungslegung mit der im streitigen Verfahren vorgenommenen Erklärung, auf die das Vergleichsangebot Bezug nimmt, nicht erfüllt. Trotz Vergleichsangebots gab das Handelsgericht dem Begehren auf Rechnungslegung (samt darauf basierenden Zahlungsbegehren) – nicht rechtskräftig – statt vergleiche Urteil vom 23.4.2024, 57 Cg 54/23a, Beil./7). Da die Ansprüche auf Rechnungslegung und daraus abgeleiteter Zahlung auch nach dem Angebot eines Vergleichs im streitigen Verfahren noch immer strittig sind, hatte die Antragstellerin im vorliegenden Verfahren auch nach der

Erklärung der Antragsgegnerin vom 16.10.2023 ein Interesse daran, über die Löschung der Marke nach Paragraph 29, Absatz eins, Ziffer eins, MSchG mit einer Wirkung ex nunc hinaus das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung zu führen, bis sie eine Löschung der Marke mit der Wirkung ex tunc erwirkt.

Entgegen den Ausführungen der Antragsgegnerin in der Kostenrekursbeantwortung kommt es auf die Frage, ob die Antragstellerin die Antragsgegnerin außergerichtlich abgemahnt hat, nicht an. Abgesehen davon, dass das Anerkenntnis im Verfahren ohnehin nicht bei erster Gelegenheit erfolgt ist, hat die Antragsgegnerin die Kosten jedenfalls schon deshalb verursacht, weil sie vor dem 10.5.2024 keine Erklärung abgegeben hat, die die Antragstellerin in die Lage versetzen würde, im parallel anhängigen streitigen Verfahren das Argument abzuwehren, die Antragsgegnerin verfüge über eigene Markenrechte an der prioritätsälteren Wortmarke.

6. Nach § 35 Abs 5 MSchG iVm §§ 122 PatG und 41 ZPO steht der Antragstellerin daher Kostenersatz für das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts zu. Nach Paragraph 35, Absatz 5, MSchG in Verbindung mit Paragraphen 122, PatG und 41 ZPO steht der Antragstellerin daher Kostenersatz für das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts zu.

Die Antragstellerin hat Kosten für den Antrag, die Äußerung zum Fristerstreckungsantrag der Antragsgegnerin, und ihrem Fortsetzungsantrag verzeichnet.

6.1. Dazu hat sie vorgebracht, dass die Kosten für den Fortsetzungsantrag zwar nicht mit dem Antrag verzeichnet worden seien, sie aber mit der Abhaltung einer mündlichen Verhandlung habe rechnen dürfen, in der sie die Kosten hätte verzeichnen können.

Nach dem nach § 35 Abs 5 MSchG iVm § 122 PatG anwendbaren § 54 Abs 1 ZPO hat die Partei, die Kostenersatz anspricht, bei sonstigem Verlust des Ersatzanspruchs das Verzeichnis der Kosten vor Schluss der der Endentscheidung über den Kostenersatzanspruch unmittelbar vorangehenden Verhandlung, wenn aber die Beschlussfassung ohne vorgängige Verhandlung erfolgen soll, bei ihrer Einvernahme oder gleichzeitig mit dem der Beschlussfassung zu unterziehenden Antrag zu übergeben. Die Kostenverzeichnung hat daher rechtzeitig zu erfolgen (vgl Obermaier, Kostenhandbuch4 Rz 1.51; Fucik in Rechberger/Klicka, ZPO5 § 54 ZPO Rz 1). Der Antragstellerin ist zuzustimmen, dass die Nichtigkeitsabteilung eine mündliche Verhandlung hätte ausschreiben müssen. Nur wenn keine Gegenschrift eingebracht wird oder das Verfahren infolge einer Löschung der Marke (§ 29 MSchG) eingestellt wird, unterbleibt eine Verhandlung (vgl Mutz aaO Rz 30 ff; Stadler/Gehring aaO § 119 PatG Rz 2 f). Da die Antragstellerin bei der Beantragung der Fortsetzung wegen eines rechtlichen Interesses auf Durchführung des Verfahrens nicht damit rechnen musste, dass sie nicht die Gelegenheit haben würde, im Rahmen einer mündlichen Verhandlung Kosten zu verzeichnen, gereicht ihr das Unterbleiben der Verzeichnung von Kosten im Antrag selbst nicht zum Nachteil. Die Verzeichnung bei erster Gelegenheit nach dem Ergehen der angefochtenen Entscheidung außerhalb der mündlichen Verhandlung im Kostenrekurs ist daher als rechtzeitig anzusehen. Nach dem nach Paragraph 35, Absatz 5, MSchG in Verbindung mit Paragraph 122, PatG anwendbaren Paragraph 54, Absatz eins, ZPO hat die Partei, die Kostenersatz anspricht, bei sonstigem Verlust des Ersatzanspruchs das Verzeichnis der Kosten vor Schluss der der Endentscheidung über den Kostenersatzanspruch unmittelbar vorangehenden Verhandlung, wenn aber die Beschlussfassung ohne vorgängige Verhandlung erfolgen soll, bei ihrer Einvernahme oder gleichzeitig mit dem der Beschlussfassung zu unterziehenden Antrag zu übergeben. Die Kostenverzeichnung hat daher rechtzeitig zu erfolgen vergleiche Obermaier, Kostenhandbuch4 Rz 1.51; Fucik in Rechberger/Klicka, ZPO5 Paragraph 54, ZPO Rz 1). Der Antragstellerin ist zuzustimmen, dass die Nichtigkeitsabteilung eine mündliche Verhandlung hätte ausschreiben müssen. Nur wenn keine Gegenschrift eingebracht wird oder das Verfahren infolge einer Löschung der Marke (Paragraph 29, MSchG) eingestellt wird, unterbleibt eine Verhandlung vergleiche Mutz aaO Rz 30 ff; Stadler/Gehring aaO Paragraph 119, PatG Rz 2 f). Da die Antragstellerin bei der Beantragung der Fortsetzung wegen eines rechtlichen Interesses auf Durchführung des Verfahrens nicht damit rechnen musste, dass sie nicht die Gelegenheit haben würde, im Rahmen einer mündlichen Verhandlung Kosten zu verzeichnen, gereicht ihr das Unterbleiben der Verzeichnung von Kosten im Antrag selbst nicht zum Nachteil. Die Verzeichnung bei erster Gelegenheit nach dem Ergehen der angefochtenen Entscheidung außerhalb der mündlichen Verhandlung im Kostenrekurs ist daher als rechtzeitig anzusehen.

6.2. Den Einwendungen der Antragsgegnerin im Rahmen der Kostenrekursbeantwortung ist insofern zu folgen, als die Kosten für die Äußerung zum Antrag auf Fristerstreckung nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Die Äußerung war nicht aufgetragen, und die dort geäußerten Argumente wurden bei der Entscheidung über

die Fristerstreckung nicht berücksichtigt. Hingegen waren die Kosten für den Antrag auf „Fortsetzung“, mit dem die Antragstellerin dargelegt hat, wieso sie ein rechtliches Interesse an einer Durchführung des Verfahrens habe, sehr wohl zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig. Nach der Löschung der Marke nach § 29 Abs 1 Z 1 MSchG war ein derartiger Antrag die gesetzlich vorgegebene Möglichkeit, eine Einstellung nach § 35 Abs 5 MSchG iVm § 117 PatG abzuwenden und im weiteren Verfahren doch noch eine Löschung mit Wirkung ex tunc zu erwirken<sup>6.2.</sup> Den Einwendungen der Antragsgegnerin im Rahmen der Kostenrekursbeantwortung ist insofern zu folgen, als die Kosten für die Äußerung zum Antrag auf Fristerstreckung nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Die Äußerung war nicht aufgetragen, und die dort geäußerten Argumente wurden bei der Entscheidung über die Fristerstreckung nicht berücksichtigt. Hingegen waren die Kosten für den Antrag auf „Fortsetzung“, mit dem die Antragstellerin dargelegt hat, wieso sie ein rechtliches Interesse an einer Durchführung des Verfahrens habe, sehr wohl zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig. Nach der Löschung der Marke nach Paragraph 29, Absatz eins, Ziffer eins, MSchG war ein derartiger Antrag die gesetzlich vorgegebene Möglichkeit, eine Einstellung nach Paragraph 35, Absatz 5, MSchG in Verbindung mit Paragraph 117, PatG abzuwenden und im weiteren Verfahren doch noch eine Löschung mit Wirkung ex tunc zu erwirken.

6.3. Der Antragstellerin stehen daher die verzeichneten Kosten für den Antrag und den Fortsetzungsantrag zu.

7. Für das Rekursverfahren stehen der Antragstellerin nach den §§ 43 Abs 2 iVm 50 ZPO § 35 Abs 5 MSchG und § 122 PatG volle Kosten auf Basis des obsiegten Betrags zu. Da sie die Rekurskosten ohnehin nur auf einer Grundlage von EUR 2.016,36 verzeichnet hat, stehen ihr die verzeichneten Kosten zur Gänze zu.<sup>7.</sup> Für das Rekursverfahren stehen der Antragstellerin nach den Paragraphen 43, Absatz 2, in Verbindung mit 50 ZPO, Paragraph 35, Absatz 5, MSchG und Paragraph 122, PatG volle Kosten auf Basis des obsiegten Betrags zu. Da sie die Rekurskosten ohnehin nur auf einer Grundlage von EUR 2.016,36 verzeichnet hat, stehen ihr die verzeichneten Kosten zur Gänze zu.

8. Der Revisionsrekurs ist nach den §§ 35 Abs 5 MSchG, 140 PatG und 62 AußStrG jedenfalls unzulässig<sup>8.</sup> Der Revisionsrekurs ist nach den Paragraphen 35, Absatz 5, MSchG, 140 PatG und 62 AußStrG jedenfalls unzulässig.

### **Schlagworte**

Gewerblicher Rechtsschutz, Markenrecht, Kostenrecht, Kostenersatz

### **Textnummer**

EW1713

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

ECLI:AT:OLG0009:2024:03300R00101.24A.1028.000

### **Im RIS seit**

05.11.2024

### **Zuletzt aktualisiert am**

05.11.2024

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

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)