

TE OGH 2014/9/3 34R82/14z

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 03.09.2014

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen des Widerspruchs gegen die Marke AT 260409 über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom ***** in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wird abgewiesen.

Dem Rekurs wird Folge gegeben. Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und die Markenschutzsache zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an das Patentamt zurückverwiesen.

Text

Begründung

Die Antragstellerin widersprach der Wortmarke (angegriffene Marke)AT 260409 (veröffentlicht am 20.2.2011):

VIOVITAL,

deren Eintragung der Antragsgegner beantragt hatte und die für die Waren der Klassen

5 Aminosäuren für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination; Diätgetränke für medizinische Zwecke; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate;

29 Diätetische Lebensmittel und/oder Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen, Fetten, Fettsäuren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination; soweit in Klasse 29 enthalten; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen; und

30 Diätetische Lebensmittel und/oder Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten;

eingetragen ist. Die Antragstellerin berief sich dabei auf ihre Wortbildmarken

a) IR 574089 (veröffentlicht 2.7.1991; laut Register bereits gelöscht);

eingetragen für die Warenklassen

29 Produits laitiers, à savoir yaourt aux fruits et aux fines herbes, produits laitiers mixtes non alcoolisés, fromage blanc aux fruits, tous les produits précités fabriqués sans utilisation d'insecticides, d'engrais ou de produits chimiques de conservation, c'est-à-dire provenant de pâturages naturels [non traités] et de bétail élevé dans des conditions naturelles; und

32 Jus de fruits, boissons non alcoolisées, essences et substances de base pour la fabrication de boissons non alcoolisées (compris dans cette classe); tous les produits précités fabriqués sans utilisation d'insecticides, d'engrais ou de produits chimiques de conservation, c'est-à-dire provenant de pâturages naturels (non traités) et de bétail élevé dans des conditions naturelles;

b) IR 766372 (Priorität 10.4.2001):

□

eingetragen für die Warenklassen

5 Pharmaceutical products as well as sanitary preparations; dietetic products for medical use; und

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; all the aforesaid products containing vitamins, minerals, trace elements and/or flavours and flavouring agents;

c) IR 444173A (registriert 15.3.1979):

□

eingetragen für die Warenklasse

5 Médicaments, à savoir toniques, roboratifs, préparations ferrugineuses, préparations à base de multivitamines et médicaments fortifiants pour enfants; aliments diététiques pour enfants et malades;

d) IR 537381A (registriert 16.5.1989)

□

eingetragen für die Warenklasse

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; und

e) IR 766371 (Priorität 10.4.2011):

□

eingetragen für die Warenklassen

5 Pharmaceutical products as well as sanitary preparations; dietetic products for medical use; und

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; all the aforesaid products containing vitamins, minerals, trace elements and/or flavours and flavouring agents.

Die angegriffene Marke sei zur Verwechslung mit den Widerspruchsmarken laut der jeweiligen Klassifizierung geeignet.

Der Antragsgegner bestritt die Verwechslungsgefahr und wandte das Fehlen der Benützung der Widerspruchsmarken ein.

Mit Schriftsatz vom 19.12.2011 legte die Antragstellerin Unterlagen zur Bescheinigung der Benützung vor, zu denen sich der Antragsgegner am 19.6.2012 dahin äußerte, dass der Nachweis der ernsthaften markenmäßigen Benützung nicht erbracht worden sei.

Das Patentamt teilte dies der Antragstellerin am 2.8.2012 mit dem Bemerkten mit, dass die vorgelegten Unterlagen keine Benutzung für alle Widerspruchsmarken im Hinblick auf alle gegenständlichen Waren glaubhaft machen könnten. Auch die behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei nicht bewiesen und nicht amtsbekannt.

Am 13.9.2012 legte die Antragstellerin weitere Unterlagen vor. Der Antragsgegner äußerte sich dazu am 7.1.2013 und hielt an seinem Standpunkt fest.

Danach entschied das Patentamt am 30.9.2013 und wies den Widerspruch zurück. Begründend führte es an, dass in Bezug auf alle Wortbildmarken kein ausreichender Benutzungsnachweis gemäß § 29b Abs 3 MSchG vorgelegt worden sei. Der Zeitraum, für den die Benutzung der Widerspruchsmarken zu bescheinigen sei, erstrecke sich vom 20.2.2006 bis zum 19.2.2011. Daher schieden jene Werbeeinschaltungen, welche nach dem 19.2.2011 datiert seien, schon aus zeitlichen Gründen aus der Beurteilung aus. Gleiches gelte für die Preisanpassung per 1.5.2011. Die Verpackung „biovital EnergieElixier“, „- GeisteskraftElixier“ und „- AktivTonikum“ (Beilage ./E) sei undatiert und lasse keine Rückschlüsse auf den zeitlichen Rahmen oder den örtlichen Umfang der Benutzung zu. Aus den Mengenangaben 2006 bis 2011 gehe nicht der örtliche Bezug hervor, sodass auch diese Unterlagen nicht ohne weiters als Nachweis der ernsthaften Benutzung in Österreich dienlich seien. Es sei auch unklar, ob es sich bei den angegebenen Zahlen um Verkaufszahlen, Produktionszahlen, Exportzahlen oder anderes handle. Es seien auch keine Rechnungen, Auftragsbestätigungen oder sonstige Unterlagen vorgelegt worden, die diese Zahlen bestätigen könnten, sodass sie zusammenfassend nicht geeignet seien, den Umfang der Benutzung in Österreich nachzuweisen. Hinsichtlich der vorgelegten Meinungsumfrage Oktober/November 2010 sei kein örtlicher Bezug erkennbar. Danach entschied das Patentamt am 30.9.2013 und wies den Widerspruch zurück. Begründend führte es an, dass in Bezug auf alle Wortbildmarken kein ausreichender Benutzungsnachweis gemäß Paragraph 29 b, Absatz 3, MSchG vorgelegt worden sei. Der Zeitraum, für den die Benutzung der Widerspruchsmarken zu bescheinigen sei, erstrecke sich vom 20.2.2006 bis zum 19.2.2011. Daher schieden jene Werbeeinschaltungen, welche nach dem 19.2.2011 datiert seien, schon aus zeitlichen Gründen aus der Beurteilung aus. Gleiches gelte für die Preisanpassung per 1.5.2011. Die Verpackung „biovital EnergieElixier“, „- GeisteskraftElixier“ und „- AktivTonikum“ (Beilage ./E) sei undatiert und lasse keine Rückschlüsse auf den zeitlichen Rahmen oder den örtlichen Umfang der Benutzung zu. Aus den Mengenangaben 2006 bis 2011 gehe nicht der örtliche Bezug hervor, sodass auch diese Unterlagen nicht ohne weiters als Nachweis der ernsthaften Benutzung in Österreich dienlich seien. Es sei auch unklar, ob es sich bei den angegebenen Zahlen um Verkaufszahlen, Produktionszahlen, Exportzahlen oder anderes handle. Es seien auch keine Rechnungen, Auftragsbestätigungen oder sonstige Unterlagen vorgelegt worden, die diese Zahlen bestätigen könnten, sodass sie zusammenfassend nicht geeignet seien, den Umfang der Benutzung in Österreich nachzuweisen. Hinsichtlich der vorgelegten Meinungsumfrage Oktober/November 2010 sei kein örtlicher Bezug erkennbar.

Somit verblieben als relevante Unterlagen nur die Inseratenkopien und Kopien von Werbeeinschaltungen, wobei diese insgesamt fünf Werbeeinschaltungen schon mengenmäßig nicht ausreichend seien, um eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft zu machen. Diese Unterlagen seien auch mangelhaft, weil aus ihnen weder die Auflagenhöhe noch die Verbreitung der Medien hervorgehe, in denen die Werbeeinschaltungen erschienen seien. Die ernsthafte und kennzeichenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarken in der registrierten Form sei auch nicht amtsbekannt.

Die letzte Äußerung des Antragsgegners stellte das Patentamt der Antragstellerin gemeinsam mit der Entscheidung zu.

Dagegen richtet sich die an die Rechtsmittelabteilung des Patentamts gerichtete Beschwerde der Antragstellerin, die nach der Gesetzesänderung durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl I 2013/126, ab 1.1.2014 als Rekurs zu werten ist, über den das Oberlandesgericht Wien zu entscheiden hat (§ 77c Abs 1 MSchG, § 176b Abs 1 Z 1 PatG). Beantragt wird, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen und den Beschluss so abzuändern, dass dem Widerspruch stattgegeben und die Registrierung der angegriffenen Marke für alle Waren des Warenverzeichnisses aufgehoben werde, in eventuelle das Verfahren an die erste Instanz zurückzuverweisen. Dagegen richtet sich die an die Rechtsmittelabteilung des Patentamts gerichtete Beschwerde der Antragstellerin, die nach der Gesetzesänderung

durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl römisch eins 2013/126, ab 1.1.2014 als Rekurs zu werten ist, über den das Oberlandesgericht Wien zu entscheiden hat (Paragraph 77 c, Absatz eins, MSchG, Paragraph 176 b, Absatz eins, Ziffer eins, PatG). Beantragt wird, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen und den Beschluss so abzuändern, dass dem Widerspruch stattgegeben und die Registrierung der angegriffenen Marke für alle Waren des Warenverzeichnisses aufgehoben werde, in eventuelle das Verfahren an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist im Sinn des Aufhebungsantrags berechtigt.

1. Verfahrensgesetze sind, sofern nicht ausdrücklich eine andere Regelung getroffen wurde, immer nach dem letzten Stand anzuwenden (RIS-Justiz RS0008733). § 37 Abs 3 MSchG idF BGBl I 2013/126 verweist auf § 139 PatG und damit auf dessen Einleitungssatz, der – mit gewissen, hier nicht interessierenden Ausnahmen – die sinnngemäße Anwendung des AußStrG anordnet. 1. Verfahrensgesetze sind, sofern nicht ausdrücklich eine andere Regelung getroffen wurde, immer nach dem letzten Stand anzuwenden (RIS-Justiz RS0008733). Paragraph 37, Absatz 3, MSchG in der Fassung BGBl römisch eins 2013/126 verweist auf Paragraph 139, PatG und damit auf dessen Einleitungssatz, der – mit gewissen, hier nicht interessierenden Ausnahmen – die sinnngemäße Anwendung des AußStrG anordnet.

Eine mündliche Verhandlung findet im Rekursverfahren nach § 52 Abs 1 erster Satz AußStrG nur statt, wenn das Rekursgericht eine solche für erforderlich erachtet. Selbst bei Vorliegen eines Antrags ist eine solche nicht zwingend vorzunehmen (RIS-Justiz RS0120357; zustimmend Klicka in Rechberger, AußStrG2 § 52 Rz 1). Eine mündliche Verhandlung findet im Rekursverfahren nach Paragraph 52, Absatz eins, erster Satz AußStrG nur statt, wenn das Rekursgericht eine solche für erforderlich erachtet. Selbst bei Vorliegen eines Antrags ist eine solche nicht zwingend vorzunehmen (RIS-Justiz RS0120357; zustimmend Klicka in Rechberger, AußStrG2 Paragraph 52, Rz 1).

Besondere Sachverhaltsfragen stellen sich hier zwar nicht und ist auch die Rechtslage nicht von besonderer Komplexität. Jedoch ist – wie noch näher dargelegt wird – die Anberaumung einer Verhandlung durch das Rekursgericht zur (notwendigen) Verfahrensergänzung im Hinblick auf den bestehenden Verfahrensaufwand nicht tunlich (vgl. RIS-Justiz RS0120319), zumal zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen ist, dass die Frage der Verwechslungsgefahr nicht doch inhaltlich zu prüfen sein wird. Besondere Sachverhaltsfragen stellen sich hier zwar nicht und ist auch die Rechtslage nicht von besonderer Komplexität. Jedoch ist – wie noch näher dargelegt wird – die Anberaumung einer Verhandlung durch das Rekursgericht zur (notwendigen) Verfahrensergänzung im Hinblick auf den bestehenden Verfahrensaufwand nicht tunlich (vergleiche RIS-Justiz RS0120319), zumal zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen ist, dass die Frage der Verwechslungsgefahr nicht doch inhaltlich zu prüfen sein wird.

2.1 Die Antragstellerin legte mit dem Rekurs zahlreiche Dokumente vor, die die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarken weiter belegen sollen. Diese Beweismittelvorlage steht zum Teil im Spannungsverhältnis mit dem vom Antragsgegner eingewendeten Neuerungsverbot des § 139 Z 3 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG. Demnach dürfen neue Tatsachen oder Beweismittel nur zur Stützung oder zur Widerlegung der in erster Instanz rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweise vorgebracht werden. Die Anwendung des § 41 AußStrG über die Zulässigkeit von Neuerungen ist ausdrücklich ausgeschlossen (Dokalik in Kucsko/Schumacher, markenschutz2 § 37 Rz 11). 2.1 Die Antragstellerin legte mit dem Rekurs zahlreiche Dokumente vor, die die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarken weiter belegen sollen. Diese Beweismittelvorlage steht zum Teil im Spannungsverhältnis mit dem vom Antragsgegner eingewendeten Neuerungsverbot des Paragraph 139, Ziffer 3, PatG in Verbindung mit Paragraph 37, Absatz 3, MSchG. Demnach dürfen neue Tatsachen oder Beweismittel nur zur Stützung oder zur Widerlegung der in erster Instanz rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweise vorgebracht werden. Die Anwendung des Paragraph 41, AußStrG über die Zulässigkeit von Neuerungen ist ausdrücklich ausgeschlossen (Dokalik in Kucsko/Schumacher, markenschutz2 Paragraph 37, Rz 11).

Zudem moniert die Antragstellerin, dass schon im Hinblick auf die Entscheidung Proti (EuGHC-553/11) durch den Nachweis der Benutzung des Zeichens

□

(das ist die prioritätsjüngere Marke AT 262144, die erst am 28.4.2011 registriert wurde) eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken gegeben und im Hinblick auf die geänderte Rechtsprechung des EuGH eine Aufhebung des Beschlusses erforderlich sei.

Auch wenn die Rekurswerberin nicht explizit eine „Überraschungsentscheidung“ des Patentamts bei der Auswertung der vorgelegten Benutzungsnachweise behauptet, enthält ihr Rekursvorbringen implizit diesen Vorwurf, sodass sich im Spannungsfeld mit dem Neuerungsverbot durch die ergänzende Urkundenvorlage im Rekursverfahren schon zur Wahrung des rechtlichen Gehörs des Antragsgegners (vgl. Om 16/02) eine Verfahrensergänzung als notwendig und zweckmäßig erweist. Auch wenn die Rekurswerberin nicht explizit eine „Überraschungsentscheidung“ des Patentamts bei der Auswertung der vorgelegten Benutzungsnachweise behauptet, enthält ihr Rekursvorbringen implizit diesen Vorwurf, sodass sich im Spannungsfeld mit dem Neuerungsverbot durch die ergänzende Urkundenvorlage im Rekursverfahren schon zur Wahrung des rechtlichen Gehörs des Antragsgegners (vergleiche Om 16/02) eine Verfahrensergänzung als notwendig und zweckmäßig erweist.

2.2 Auf Verlangen des Markeninhabers hat im Widerspruchsverfahren die widersprechende Partei die ernsthafte Benutzung der älteren Marken im relevanten Zeitraum zu beweisen. Wesentliches Kriterium, ob die Benutzung einer Marke rechtserhaltend wirkt, ist in § 33a MSchG die „Ernsthaftigkeit“ des Gebrauchs. Grundsätzlich sollten an die Ernsthaftigkeit der Benutzung keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden, denn sie soll sich (nur) von einem – bloß auf die Rechtserhaltung gerichteten – Scheingebrauch abgrenzen. 2.2 Auf Verlangen des Markeninhabers hat im Widerspruchsverfahren die widersprechende Partei die ernsthafte Benutzung der älteren Marken im relevanten Zeitraum zu beweisen. Wesentliches Kriterium, ob die Benutzung einer Marke rechtserhaltend wirkt, ist in Paragraph 33 a, MSchG die „Ernsthaftigkeit“ des Gebrauchs. Grundsätzlich sollten an die Ernsthaftigkeit der Benutzung keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden, denn sie soll sich (nur) von einem – bloß auf die Rechtserhaltung gerichteten – Scheingebrauch abgrenzen.

Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion (die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren) benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern; nicht relevant wäre eine symbolische Verwendung, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dient (Beetz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 33a Rz 27 ff). Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion (die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren) benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern; nicht relevant wäre eine symbolische Verwendung, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dient (Beetz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 Paragraph 33 a, Rz 27 ff).

2.3 Grundsätzlich sind nach der Rechtsprechung des EuGH erstmals im Rechtsmittelverfahren vorgelegte Benutzungsnachweise nicht zu berücksichtigen (vgl. C-90/08 – *Corpo Livre*). Eine Säumnis der Antragstellerin liegt im konkreten Fall in diesem Sinn ohnedies nicht vor, jedoch erweist sich – mangels einer inhaltlichen Erörterung der vorgelegten Benutzungsnachweise – die Beurteilung des Patentamts im bekämpften Beschluss als überraschend. Das Patentamt ist zwar primär nicht verpflichtet, seine Rechtsansicht kundzutun, es muss aber den Parteien die Möglichkeit zur Einführung des entscheidenden Tatsachenmaterials geben. Durch das Schreiben des Patentamts vom 2.8.2012, mit dem nur mitgeteilt wurde, dass die bisher vorgelegten Unterlagen keine Benutzung für alle Widerspruchsmarken im Hinblick auf alle Waren glaubhaft machen können (ohne offen zu legen, aus welchen Gründen dem Patentamt die vorgelegten Unterlagen nicht genügen), wurde die Antragstellerin nicht in die Lage versetzt, auf die nicht näher spezifizierten (und erstmals in der Entscheidung enthaltenen) Bedenken zu reagieren, die nach dem bekämpften Beschluss mehrheitlich die örtliche Verbreitung, den örtlichen Bezug (siehe insbesondere die behaupteten Verkaufszahlen Anlage .A) und den zeitlichen Umfang und Bezug der Urkunden betrafen. 2.3 Grundsätzlich sind nach der Rechtsprechung des EuGH erstmals im Rechtsmittelverfahren vorgelegte Benutzungsnachweise nicht zu berücksichtigen (vergleiche C-90/08 – *Corpo Livre*). Eine Säumnis der Antragstellerin liegt im konkreten Fall in diesem Sinn ohnedies nicht vor, jedoch erweist sich – mangels einer inhaltlichen Erörterung der vorgelegten Benutzungsnachweise – die Beurteilung des Patentamts im bekämpften Beschluss als überraschend. Das Patentamt ist zwar primär nicht verpflichtet, seine Rechtsansicht kundzutun, es muss aber den Parteien die Möglichkeit zur Einführung des entscheidenden Tatsachenmaterials geben. Durch das Schreiben des Patentamts vom 2.8.2012, mit dem nur mitgeteilt wurde, dass die bisher vorgelegten Unterlagen keine Benutzung für alle Widerspruchsmarken im Hinblick auf alle Waren glaubhaft machen können (ohne offen zu legen, aus welchen Gründen dem Patentamt die vorgelegten Unterlagen nicht genügen), wurde die Antragstellerin nicht in die Lage versetzt, auf die nicht näher

spezifizierten (und erstmals in der Entscheidung enthaltenen) Bedenken zu reagieren, die nach dem bekämpften Beschluss mehrheitlich die örtliche Verbreitung, den örtlichen Bezug (siehe insbesondere die behaupteten Verkaufszahlen Anlage ./A) und den zeitlichen Umfang und Bezug der Urkunden betrafen.

Dabei ist klarzustellen, dass das Patentamt grundsätzlich nicht verpflichtet ist, (patent-)anwaltlich vertretene Parteien darüber anleitend zu belehren, welche Bescheinigungsmittel zum Nachweis der ernsthaften markenmäßigen Benützung für die künftige Entscheidung als ausreichend anzusehen sein werden. Der vorliegende Fall ist jedoch dadurch gekennzeichnet, dass das Patentamt (mit Schreiben vom 2.8.2010) der Antragstellerin konkrete Bedenken an der Tauglichkeit der bis dahin vorgelegten Bescheinigungsmittel mitteilte, in der Entscheidung jedoch dann die Untauglichkeit mit anderen Argumenten begründete, wozu – ebenfalls einzelfallbezogen zu bedenken – der Umstand kommt, dass die Antragstellerin bis zur Entscheidung (vom 30.9.2013) keine Gelegenheit hatte, auf die letzte Stellungnahme des Antragsgegners (vom 7.1.2013) zu reagieren, weil ihr diese Stellungnahme erst mit der Entscheidung zugestellt wurde.

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass Werbeeinschaltungen von Unternehmen, die im Bescheinigungszeitraum ein österreichweites Filialnetz hatten (Schlecker und dm), grundsätzlich den Anschein für sich haben, dass die Marke in der registrierten oder in der abgewandelten Form auch ernsthaft und in ganz Österreich gebraucht wird.

Das Verfahren erweist sich daher in diesem Sinn als mangelhaft und ist auch zur Wahrung des rechtlichen Gehörs ergänzungsbedürftig in Bezug auf die im Rekursverfahren vorgelegten Unterlagen, die zum Teil die bereits vorgebrachten Tatsachen und Beweise stützen.

2.4 Den Parteien ist im fortgesetzten Verfahren nochmals Gelegenheit zu geben, zu den Benutzungsnachweisen – schriftlich oder/und im Rahmen einer Verhandlung – Stellung zu nehmen, wobei aus rechtlicher Sicht zu berücksichtigen sein wird, dass hinsichtlich der Widerspruchsmarken IR 574089, IR 766372 und IR 766371 eine Benutzung in abgewandelter Form durch die prioritätsjüngere Marke AT 262144 (registriert 28.4.2011)

□

eingetragen für die Warenklassen

5 Pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke;

29 Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen, Fette, Fettsäuren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten; und

30 Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten;

möglicherweise gegeben sein kann, zumal hier das Hauptaugenmerk rein auf den Wortbestandteilen liegt und die bildgestalterischen Elemente vernachlässigbar in den Hintergrund rücken (vgl dazu C-553/11 – Proti, insb Rn 25; weiterentwickelnd C-234/06 P – Bainbridge, dort Rn 86).möglicherweise gegeben sein kann, zumal hier das Hauptaugenmerk rein auf den Wortbestandteilen liegt und die bildgestalterischen Elemente vernachlässigbar in den Hintergrund rücken vergleiche dazu C-553/11 – Proti, insb Rn 25; weiterentwickelnd C-234/06 P – Bainbridge, dort Rn 86).

Inwieweit tatsächlich eine Mitbenützung der Widerspruchsmarken (in der Zeit von 20.2.2006 bis 19.2.2011) durch die prioritätsjüngere Marke AT 262144 vorliegt (vgl dazu Beilage ./B = Inserat Kronen Zeitung vom 3.5.2010), ist ebenfalls vorab zu prüfen.Inwieweit tatsächlich eine Mitbenützung der Widerspruchsmarken (in der Zeit von 20.2.2006 bis 19.2.2011) durch die prioritätsjüngere Marke AT 262144 vorliegt vergleiche dazu Beilage ./B = Inserat Kronen Zeitung vom 3.5.2010), ist ebenfalls vorab zu prüfen.

Hinsichtlich der Wortbildmarken IR 444173A und IR 537381A steht ein doch prägnantes bildliches Element den Wortbestandteilen gegenüber, wobei auch hier zu prüfen sein wird, ob der Verkehr in der benutzten Form dieselbe Marke sieht oder die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen wahrnimmt. Dabei kommt es nicht auf eine Markenidentität an, sondern darauf, ob der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen trotz der

Wahrnehmung der Unterschiede noch mit der eingetragenen Marke nach dem Gesamteindruck gleichsetzt. Es schadet mit anderen Worten nicht schon, wenn der Verkehr erkennt, dass die Zeichen verschieden – das heißt eben gerade nicht identisch – sind, sondern es kommt auf die Verkehrsauffassung von der Bedeutung der Unterschiede an (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz³ § 26 Rz 137 f). Hinsichtlich der Wortbildmarken IR 444173A und IR 537381A steht ein doch prägnantes bildliches Element den Wortbestandteilen gegenüber, wobei auch hier zu prüfen sein wird, ob der Verkehr in der benutzten Form dieselbe Marke sieht oder die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen wahrnimmt. Dabei kommt es nicht auf eine Markenidentität an, sondern darauf, ob der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen trotz der Wahrnehmung der Unterschiede noch mit der eingetragenen Marke nach dem Gesamteindruck gleichsetzt. Es schadet mit anderen Worten nicht schon, wenn der Verkehr erkennt, dass die Zeichen verschieden – das heißt eben gerade nicht identisch – sind, sondern es kommt auf die Verkehrsauffassung von der Bedeutung der Unterschiede an (vergleiche Ingerl/Rohnke, Markengesetz³ Paragraph 26, Rz 137 f).

2.5 Sollte nach abschließender Prüfung die Frage der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke/n bejaht werden, ist die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

3. Da ein Kostenersatz nach § 139 Z 7 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG nicht stattfindet, war auch kein Kostenvorbehalt auszusprechen. 3. Da ein Kostenersatz nach Paragraph 139, Ziffer 7, PatG in Verbindung mit Paragraph 37, Absatz 3, MSchG nicht stattfindet, war auch kein Kostenvorbehalt auszusprechen.

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz; Markenschutz,

Textnummer

EW0000622

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2014:03400R00082.14Z.0903.000

Im RIS seit

14.09.2014

Zuletzt aktualisiert am

14.10.2014

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