jusline®
»» Recht. Schnell

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 2021/7/7 33R11/21m

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 07.07.2021

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden sowie den Richter Dr. Schober und den fachkundigen Laienrichter Mag. Dr. Wimmer, MBA MBL LL.M., in den verbundenen Markenschutzsachen der Antragstellerin G*****, vertreten durch die Schönherr Rechtsanwälte GmbH, gegen die Antragstellerinnen 1. G***** GmbH und 2. G*****, Inc., beide vertreten durch die Puchberger & Partner Patentanwälte OG in Wien, wegen Löschung der Marken AT 156574 und AT 152303 sowie Unwirksamerklärung der Marke IR 132442 über die Berufung der Antragsgegnerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des österreichischen Patentamts vom 6.8.2020, Nm 44, 45, 46/2017-8, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt und beschlossen:

Spruch

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben.

I. Die angefochtene Entscheidung wird als Teilentscheidung teilweise bestätigt und teilweise geändert und lautet:

«1. Die Marke IR 132442 wird hinsichtlich der Waren „périodiques (Periodika/Zeitschriften)“ für unwirksam erklärt.

2 . Die Marke AT 156574 wird hinsichtlich der Dienstleistungen „Wählerstromanalysen, Wahlprognosen“ und „Veröffentlichungen“ gelöscht.

Abgewiesen wird der Antrag, diese Marke hinsichtlich der Dienstleistungen „Meinungsumfragen und -forschung“ zu löschen.

3. Die Marke AT 152303 wird hinsichtlich der Diensleistungen „Markterhebungen und -beobachtungen“ gelöscht.

Abgewiesen wird der Antrag, diese Marke hinsichtlich der Dienstleistungen „Durchführung von Meinungsumfragen und -überprüfungen“ zu löschen.

4. Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.»

Die Kosten des Berufungsverfahrens sind weitere Verfahrenskosten.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000. Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.

II. In Bezug auf den Antrag, die Marke IR 132442 hinsichtlich der Waren „Imprimés et écrits, ainsi que rapports concernant l’étude de l’opinion publique, ainsi que les problèmes sociaux, économiques, politiques, statistiques, religieux, techniques et hygiéniques, de même que des sujets d’art, d’horticulture, d’agriculture et de sylviculture, d’élevage, de pêche et relatifs à l’étude du marché et de la publicité (Druckerzeugnisse und Schriften, sowie Berichte betreffend die Erforschung der öffentlichen Meinung sowie sozialer, wirtschaftlicher, politischer, statistischer, religiöser, technischer und hygienischer Fragen, ebenso Themen der Kunst, des Gartenbaus, der Landwirtschaft und

der Forstwirtschaft, der Viehzucht , der Fischerei und in Bezug auf Marktforschung und Werbung)“ für unwirksam zu erklären, wird die Entscheidung aufgehoben und der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts eine neuerliche Entscheidung nach allfälliger Verfahrensergänzung aufgetragen.

Entscheidungsgründe

Text

I. Die betroffenen Marken

Der Antrag richtet sich gegen die Wortmarken

G*****,

und zwar im Einzelnen gegen folgende Marken:

a) IR 132442, betroffen im Verfahren Nm 44/2017, eingetragen für folgende Waren:

16 Imprimés et écrits, ainsi que périodiques et rapports concernant l’étude de l’opinion publique, ainsi que les problèmes sociaux, économiques, politiques, statistiques, religieux, techniques et hygiéniques, de même que des sujets d’art, d’horticulture, d’agriculture et de sylviculture, d’élevage, de pêche et relatifs à l’étude du marché et de la publicité
[Druckerzeugnisse und Schriften, sowie Periodika/Zeitschriften und Berichte betreffend die Erforschung der öffentlichen Meinung sowie sozialer, wirtschaftlicher, politischer, statistischer, religiöser, technischer und hygienischer Fragen, ebenso Themen der Kunst, des Gartenbaus, der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft, der Viehzucht (richtig für „élevage“ = „Viehzucht“, auch „Zucht“), der Fischerei und in Bezug auf Marktforschung und Werbung];

b) AT 156574, betroffen im Verfahren Nm 45/2017, eingetragen für folgende Dienstleistungen:

35 Meinungsumfragen und -forschung, Wählerstromanalysen, Wahlprognosen;

41 Veröffentlichungen.

c) AT 152303, betroffen im Verfahren Nm 46/2017, eingetragen für folgende Dienstleistungen:

35 Durchführung von Meinungsumfragen und -überprüfungen, Markterhebungen und -beobachtungen;

(Auf Seite 2, auf Seite 35 und auch auf Seite 55 der angefochtenen Entscheidung sind die Marken AT 156574 und AT 152303 in Bezug auf die Dienstleistungen vertauscht.)

Tabellarisch dargestellt ergibt sich somit folgendes Bild:

Tabelle 1

IR 132442

16

Druckerzeugnisse und Schriften, sowie Periodika/Zeitschriften und Berichte

betreffend die Erforschung der öffentlichen Meinung sowie sozialer, wirtschaftlicher, politischer, statistischer, religiöser, technischer und hygienischer Fragen, ebenso Themen der Kunst, des Gartenbaus, der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft, der Viehzucht, der Fischerei und in Bezug auf Marktforschung und Werbung

AT 156574

35

Meinungsumfragen und -forschung,

Wählerstromanalysen,

Wahlprognosen

41

Veröffentlichungen

35

Durchführung von Meinungsumfragen und -überprüfungen,

Markterhebungen und -beobachtungen

Unterstrichen sind jene Waren und Dienstleistungen, für die die NA ausdrücklich keine Benutzungshandlungen festgestellt hat (Seite 57 der Entscheidungsausfertigung; in der Folge beziehen sich Seitenangaben ohne weitere Bezeichnung stets auf die Entscheidungsausfertigung).

Inhaberin der Marke IR 132442 ist die erste Antragsgegnerin (in der Folge: Antragsgegnerin I). Inhaberin der beiden anderen Marken ist die zweite Antragsgegnerin (in der Folge: Antragsgegnerin II).

Die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts (in der Folge: NA) hat über alle drei Anträge gemeinsam verhandelt und entschieden.

II. Der Antrag

Die Antragstellerin stützte ihre Anträge auf § 33a MSchG (Nichtbenutzung der Marken in den letzten fünf Jahren). Sie brachte in den am 9.10.2017 eingebrachten Anträgen dazu vor, dass keine Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass die jeweiligen Marken innerhalb der letzten fünf Jahre für die Dienstleistungen und Waren, für die sie registriert seien, in Österreich rechtserhaltend benutzt worden seien. Die Antragsgegnerinnen müssten die kennzeichenmäßige Benutzung nachweisen. Der relevante fünfjährige Zeitraum ist somit die Zeit vom 9.10.2012 bis zum 9.10.2017.

III. Die Bestreitung

Die Antragsgegnerinnen bestritten das Begehren und trugen vor, dass die Antragsgegnerin I eine Tochtergesellschaft der Antragsgegnerin II sei. Sie benutzten die Marken jeweils mit der wechselseitigen Zustimmung. Die Antragsgegnerinnen unterschieden in ihrem Vorbringen nicht weiter und bezeichneten sich jeweils nur als „G*****“ (vgl Gegenschrift vom 6.4.2018 in Nm 44/17, Seite 3). Sie legten Benutzungsnachweise vor und behaupteten – kurz zusammengefasst (§ 500a ZPO) – Benutzungshandlungen in Österreich (zur besseren Referenzierung weiter unten tabellarisch aufbereitet und nummeriert).

IV. Die angefochtene Entscheidung

Die NA gab den Anträgen statt. Auf den Seiten 2 bis 35 wird das wechselseitige Vorbringen der Parteien ausführlich wiedergegeben. Unter der Überschrift „verfahrensrelevante Feststellungen“ werden auf den Seiten 35 bis 47 die vorgelegten und in Augenschein genommenen Urkunden und Bücher beschrieben. Auf den Seite 47/48 werden die Aussage des Zeugen ***** sowie schriftliche Erklärungen dieses Zeugen und von ***** beschrieben.

Auf Seite 48 findet sich die Aussage, dass der festgestellte Sachverhalt als erwiesen anzusehen sei, weil die vorgelegten Urkunden hinsichtlich der Echtheit unbedenklich seien.

Klarzustellen ist, dass das Berufungsgericht zwischen der Beschreibung von Beweismitteln und den Tatsachenfeststellungen, die die Nichtigkeitsabteilung in Würdigung dieser Beweise formuliert, zu unterscheiden hat. Dabei ist das Berufungsgericht mit dem Umstand konfrontiert, dass die NA die Beweiswürdigung von den Feststellungen nicht trennt.

Auf Seite 57 findet sich – disloziert und nur aus dem Hinweis auf das Fehlen von Unterlagen ableitbar – die vermutbare Negativfeststellung, dass die Antragsgegnerinnen die (jeweilige) Marke nicht (im Sinne von „überhaupt nicht“ oder „jedenfalls nicht“) für folgende Waren und Dienstleistungen benutzt haben:

16 Schriften, Periodika/Zeitschriften;

35 Markterhebungen und -beobachtungen, Wählerstromanalysen, Wahlprognosen;

41 Veröffentlichungen.

V. Die Feststellungen der NA

In der Folge werden den von den Antragsgegnerinnen behaupteten Tatsachen korrespondierende Feststellungen der NA zugeordnet.

Tabelle 2

Vorbringen der Antragsgegnerinnen

Blg.

Feststellungen der NA

1

Kunden- und Mitarbeiterbefragungen im Auftrag der Schubertring 5-7 Hotelerrichtungs- und Hotelbetriebs GmbH im R***** Hotel in Wien, Berichte zur Gästezufriedenheit (Gegenschrift Punkt 2.1).

01a bis 01x

Es wurden Kundenbefragungen unter den Gästen des R***** Wien zwischen Jänner 2014 und November 2015 durchgeführt und dem R***** in Wien auch in Rechnung gestellt. Die Rechnungen sind in US-Dollar ausgestellt. Es steht nicht fest, ob den befragten Kunden bewusst war, dass die Antragsgegnerinnen die Umfragen durchgeführt haben. Es steht auch nicht fest, ob diese Befragungen vom R***** Wien oder von der Konzernmutter in Auftrag gegeben wurden. Die Antragsgegnerinnen haben auch Umfragen für die Konzernmutter durchgeführt (Seite 48).

2

Leitung der Meinungsumfrage „G***** World Poll"; in Österreich werde diese Umfrage telefonisch durch einen Dienstleister bei insgesamt etwa 2000 erwachsenen Personen durchgeführt (Gegenschrift Punkt 2.2).

02a bis 02o

Es kann nicht festgestellt werden, ob die Antragsgegnerinnen für den G***** World Poll Tätigkeiten als Meinungsforschungsinstitut in Österreich entfaltet haben. Die Befragten wurden nicht informiert, dass die Umfrage von den Antragsgegnerinnen durchgeführt wird. Die Befragten wurden nur um die Zustimmung gebeten, dass die erhobenen Daten an G***** in den USA weitergeleitet werden dürfen. Daten des G***** World Poll wurden an Kunden verkauft. Es steht nicht fest, dass es auch in Österreich Kunden gegeben hat (Seite 49).

3

Kunden- und Mitarbeiterumfrage für die Parfümerie D***** GmbH in Wien (Gegenschrift Punkt 2.3).

03a bis 03d

Für D***** haben die Antragsgegnerinnen Umfragen unter den Mitarbeitern des Unternehmens durchgeführt. Es steht nicht fest, ob diesen Auftrag D***** in Österreich erteilt hat, oder ob er von der Konzernmutter stammt (Seite 48).

4

Regelmäßig Meinungsumfrage in der Belegschaft der „M***** Austria", um die emotionale Mitarbeiterbindung und das Mitarbeiterengagement zu beurteilen; „Engagement Workshop" am 22.10.2014 für die Belegschaft im Auftrag der M***** South Central Europe GmbH in [...] (Gegenschrift Punkt 2.4).

04a bis 04i

Die Antragsgegnerinnen haben für M***** Umfragen unter den Mitarbeitern durchgeführt und die Ergebnisse am 22.10.2014 in Wien präsentiert. Die Rechnungen wurden an die M***** South Central Europe GmbH in [...] ausgestellt. Befragt wurden Mitarbeiter in Sofia, Riga, Bruck an der Leitha, Ljubljana, Belgrad, Zagreb und Vilnius. Es wurden Umfrageergebnisse vorgelegt, die speziell nur für Österreich bezogen waren. Die Umfragen wurden nicht speziell für den österreichischen Markt, sondern für den ganzen süd-zentral-europäischen Raum in Auftrag gegeben (Seite 48).

Regelmäßig Berichte, in denen Umfrageergebnisse analysiert und kommentiert würden, nämlich (Gegenschrift Punkt 2.5):

5

„Towards a better future for women and work: Voices of women and men" im Jahr 2017, auch in Österreich verfügbar;

05a

Diesen Bericht haben die Antragsgegnerinnen gemeinsam mit der ILO als Druckexemplar erstellt. Es bleibt unklar, wie viele Exemplare in Österreich verkauft wurden. Es existiert auch eine downloadbare Version des Berichts (Seite 49).

6

„Global Law and Order 2015", auch in Österreich verfügbar;

05b

Es wurden Personen in über 141 Staaten für einen Bericht befragt. Es steht nicht fest, ob dieser Bericht in gedruckter Form erschienen ist. Es steht nicht fest, dass die Antragsgegnerinnen im eigenen Namen Meinungsumfragen durchgeführt haben (Seite 50).

7

„2016 Global Great Jobs Report" über weltweite Umfragen zur Jobzufriedenheit. Dabei seien Daten auch aus Österreich ausgewertet worden. Der Bericht sei auch in Österreich verfügbar.

05c

Dieser Bericht fasst nur einzelne Themengebiete aus dem G***** Word Poll zusammen; sonst wie Feld 5.

8

„State of the Global Workplace" über das weltweite Arbeitsplatzklima, enthaltend Umfrageergebnisse aus Österreich.

05d und 05e

wie Feld 7

9

„State of Global Well-Being" über die allgemeine Lebenssituation der Befragten mit Berücksichtigung von Österreich. Die Berichte seien 2014 erstellt worden und auch in Österreich verfügbar.

05f

wie Feld 7

10

Der Bericht „The U.S. Global Leadership Project" über die weltweite Einstellung zur politischen Führung in den USA, in dem auch Befragungen in Österreich berücksichtigt worden seien und der den Zeitraum Mai bis Juli 2013 betreffe.

05g

s Feld 6

11

Mehrmalige auch in Österreich abrufbare Webinare in deutscher Sprache, in denen Maßnahmen zur Verbesserung der Mitarbeiterbindung beschrieben und angeboten würden (Gegenschrift Punkt 2.6).

06a bis 6m

Bei den Webinaren steht eine Benutzung der Marke nicht fest. Es steht nicht fest, ob die Webinare auch in gedruckter Form erschienen sind. Sie betreffen die Themen „Management", „Human Ressources" und „Coaching". Die Webinare wurden nicht als Dienstleistung angeboten. Es steht nicht fest, ob Adressen von Personen stammen, die in Österreich wohnen, und welche Informationen ihnen zugekommen sind. Der Inhalt der Webinare ist in englischer Sprache gehalten. Die österreichischen Verkehrskreise können ihnen sprachlich folgen (Seite 51).

Sie hätten mehrere Fachbücher unter Verwendung der Marke veröffentlicht, die im deutschen Sprachraum vom RedLine Verlag vertrieben würden, darunter:

07a bis 7p

12

„StrengthFinders 2.0“ und

07c, 07d

13

„Engagement Index“. Die Bücher seien auch in Österreich verfügbar gewesen, ebenso die Bücher

07e, 07f

Die Antragsgegnerin veröffentlichten Berichte zu diversen Themen bzw sogenannte „Kits“ und Bücher über Management-Themen auch in gedruckter Form. Einige Druckwerke sind in englischer Sprache abgebildet und nicht in erster Linie für den deutschsprachigen Markt bestimmt. Es gibt auch deutschsprachige Druckwerke der Antragsgegnerinnen. Es kann nicht festgestellt werden, wie viele davon tatsächlich „von den österreichischen Verkehrskreisen“ erworben worden sind (Seite 49/50).

14

„How Full is Your Bucket“ und

07g

15

„Wellbeing: The Five Essential Elements“.

07h

16

Sie hätten auch online den „CliftonStrengths“ Testkit verkauft (40.000 Zugangscodes seien verkauft worden (Gegenschrift Punkt 2.7).

17

Verkauf von ca 8.000 „Strength Coaching Kits“ in gedruckter und gebundener Form in Österreich (Gegenschrift Punkt 2.7).

18

Veröffentlichung von mehreren Zeitschriftenartikeln (Gegenschrift Punkt 2.8).

08a bis 08d

Es existieren Artikel in Zeitungen anderer Unternehmen, die verfahrensgegenständliche Marken zeigen (Seite 50).

19

Mitarbeiterumfragen in folgenden österreichischen Unternehmen: Ak*****, J*****, V***** Paper, B*****, P***** (Gegenschrift Punkt 2.9).

09a, 09b; 09c, 09d; 09e; 09f bis 09j; 09k

Die Antragsgegnerinnen haben Umfragen durchgeführt. Es steht nicht fest, ob diese Umfragen unter den Mitarbeitern des jeweiligen Unternehmens von der jeweiligen Konzernmutter oder vom Tochterunternehmen in Österreich in Auftrag gegeben worden sind. Das Unternehmen hat in Österreich Standorte und befragte Mitarbeiter (Seiten 48/49).

Die Rechnungen an B***** wurden an die B***** GmbH in Österreich ausgestellt, allerdings nicht für die Umfragen, sondern für die Präsentation. Es steht nicht fest, wer die Umfrage in Auftrag gegeben hat.

Für die „P***** Austria Trade Attitude Study“ vom März 2017 wurden Wiederverkäufer in Österreich befragt. Es steht nicht fest, ob diese Befragungen von der P***** Austria GmbH in Auftrag gegeben worden sind (Seite 49).

20

Angebot für eine Untersuchung der emotionalen Mitarbeiterbindung für dieBank ***** am 1.6.2016.

10a bis 10d

Es existieren ein Angebot und Rechnungen an die Bank *****, die das Coaching von Mitarbeitern betreffen. Betroffen war auch der Zugang zu einem Portal und zu herunterladbaren „Guides“ (Seite 51).

21

Für die B***** GmbH seien die Ergebnisse der „Teamvoice“-Befragung aufbereitet und präsentiert worden.

10e bis 10g

Es existieren Rechnungen an die B***** GmbH, mit denen die Vorbereitung einer Präsentation verrechnet wurde (Seite 51).

22

Group Leader Workshop am 7.2.2013, Coaching Calls im Februar 2013 und ein Manager Workshop am 28.11.2013 für die N***** GmbH.

10h bis 10l

Es existieren Rechnungen an dieses Unternehmen, mit denen Workshops, „coaching calls“ und Reise- und Transportkosten verrechnet wurden (Seite 51).

23

Angebot für ein Engagement Programm an dieO***** GmbH im Oktober 2017.

10m

Die Antragsgegnerinnen haben der O***** GmbH in Wien im Oktober 2017 die Durchführung von Mitarbeiterbefragungen angeboten (Seite 49).

24

Verkauf von Testkits, Seminaren und telefonischen Beratungen an dieP***** Austria GmbH von November 2015 bis März 2016 (Gegenschrift Punkt 2.10).

10n bis 10r

Es existieren Rechnungen an dieses Unternehmen für Feedbackgespräche, Reise- und Transportkosten von Trainingsmaterialien für Workshops und für die Bereitstellung von „StrengthsFinderPins“, über die keine näheren Feststellungen möglich sind (Seite 51).

VI. Die rechtliche Beurteilung der NA

Rechtlich erwog die NA – vom Berufungsgericht gebilligt –, dass eine allfällige Verwendung des Zeichens wegen der engen Verflechtung wechselseitig beiden Antragsgegnerinnen zugerechnet werden könne. Soweit die Antragsgegnerinnen das Zeichen in einer verschiedenen optischen Gestaltung verwendet hätten, schade das bei der Beurteilung der Benutzung nicht.

Für Periodika/Zeitschriften und Schriften (Klasse 16), für Markterhebungen, Marktbeobachtungen, Wählerstromanalysen und Wahlprognosen (Klasse 35) und für Veröffentlichungen (Klasse 41) lägen keine Benutzungsnachweise vor, sodass von einer Benutzung für diese Waren und Dienstleistungen nicht ausgegangen werden könne.

Für Berichte und Druckerzeugnisse und für „Kits“ und Bücher lägen zwar Benutzungsnachweise vor, aber keine Rechnungen und keine Hinweise über die Anzahl dieser Druckwerke, die in Österreich vertrieben worden wären; daher könne von einer Benutzung der Marken für diese Waren in Österreich nicht ausgegangen werden.

Die Antragsgegnerinnen hätten in Österreich zwar Meinungsumfragen, Meinungsüberprüfungen und

Meinungsforschung im Auftrag anderer Unternehmen durchgeführt; einige Urkunden zeigten aber nur, dass die Antragsgegnerinnen für sich selbst Umfragen durchgeführt hätten. Knapp außerhalb des Beobachtungszeitraums liege eine Vorbereitungshandlung für eine Umfrage für Dritte (Tabelle 2 Feld 23). Da diese Umfragen aber für international tätige Konzerne erbracht worden seien, die auch in Österreich eine Niederlassung hätten, und da nicht feststehe, ob diese Dienstleistungen (Umfragen) für die Erschließung des österreichischen Markts gedacht gewesen seien, oder ob diese Dienstleistungen nur zufällig auch für österreichische Niederlassungen internationaler Konzerne erbracht worden seien, sei von einer rechtserhaltenden Benutzung in Österreich nicht auszugehen.

Die Dienstleistungen der Klasse 35 (Meinungsumfragen, Meinungsüberprüfung) würden typischerweise von Unternehmen und Zeitungen (Medien) in Anspruch genommen, weil sie teuer seien. Die maßgeblichen Verkehrskreise seien somit Unternehmen, Zeitungen und Medien. Voraussetzung sei auch, dass immer eine bestimmte Menge von Menschen aus der Gesamtbevölkerung notwendig sei (gemeint: als befragte Personen). Die befragten Personen gehörten aber nicht zu den relevanten Verkehrskreisen. Es sei damit nicht davon auszugehen, dass sich diese Dienstleistungen an die „große Allgemeinheit der Bevölkerung“ richteten (Seite 59 oben).

Zum Beleg der rechtserhaltenden Benutzung hätten die Antragsgegnerinnen nachweisen müssen, dass größer angelegte Umfragen durchgeführt worden seien als nur solche innerhalb von Betrieben (Seite 59 Mitte). Die Antragsgegnerinnen hätten im relevanten Beobachtungszeitraum an acht Unternehmen die Dienstleistung von Meinungsumfragen und Meinungsüberprüfungen verkauft und für ein weiteres Unternehmen eine Vorbereitungshandlung getroffen (diese allerdings außerhalb des Beobachtungszeitraums). Durchschnittlich sei somit von weniger als zwei Aufträgen pro Kalenderjahr auszugehen. Dies sei für eine rechtserhaltende Benutzung in quantitativer Hinsicht zu wenig.

Die Umfragen im Zuge des „G***** World Poll“ könnten den Antragsgegnerinnen nicht zugerechnet werden.

VII. Die Berufung

Dagegen richtet sich die Berufung der Antragsgegnerinnen, die unrichtige Sachverhaltsfeststellung, Mangelhaftigkeit des Verfahrens, unrichtige Beweiswürdigung und unrichtige rechtliche Beurteilung geltend machen. Sie beantragen, die Entscheidung zu ändern und die Löschungsanträge abzuweisen. In eventu das Verfahren an die NA zurückzuverweisen. Die Berufung richtet sich auch gegen die Kostenentscheidung.

Die Antragstellerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

VIII. Erwägungen des Berufungsgerichts

Zur Gewährleistung einer gewissen Systematik ist der Entscheidung voranzustellen, dass sich die Berufung nicht dagegen wendet, dass die NA für bestimmte Waren und Dienstleistungen keine Benutzungsnachweise erkannt hat, nämlich für Schriften und Periodika/Zeitschriften in der Klasse 16, für Wählerstromanalysen und Wahlprognosen sowie für Markterhebungen und -beobachtungen in der Klasse 35 und für Veröffentlichungen in der Klasse 41.

An sich hätte es somit in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen sein Bewenden mit der Löschung, doch ist bei dieser Überlegung zu differenzieren: Eine Löschung für „Schriften“ lässt sich nicht isoliert vom Bestand der Waren „Druckerzeugnisse“ durchführen, weil Druckerzeugnisse jedenfalls als Schriften zu betrachten sind und Schriften meistens auch als Druckerzeugnisse. Dieser Zusammenhang bringt mit sich, dass diese Waren jedenfalls dasselbe rechtliche Schicksal haben müssen. Auch die Dienstleistung „Veröffentlichungen“ lässt sich prima vista nicht abgekoppelt von den Druckerzeugnissen und den Schriften beurteilen, sodass die Löschungsentscheidung im Ergebnis vorerst im Umfang der Wählerstromanalysen, der Wahlprognosen, der Markterhebungen und der Marktbeobachtungen zu bestätigen ist.

Als Thema der weiteren Betrachtungen verbleiben somit folgendenWaren:

Tabelle 3

IR 132442

16

Druckerzeugnisse, Schriften und Berichte

betreffend die Erforschung der öffentlichen Meinung sowie sozialer, wirtschaftlicher, politischer, statistischer, religiöser, technischer und hygienischer Fragen, ebenso Themen der Kunst, des Gartenbaus, der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft, der Viehzucht, der Fischerei und in Bezug auf Marktforschung und Werbung

und folgende Dienstleistungen:

Tabelle 4

AT 156574

41

Veröffentlichungen

AT 156574

35

Meinungsumfragen und Meinungsforschung

AT 152303

35

Durchführung von Meinungsumfragen und Meinungsüberprüfungen

Die Rechtsrüge der Antragsgegnerinnen veranlasst das Berufungsgericht zur allseitigen rechtlichen Überprüfung der Entscheidung.

Auf das Berufungsverfahren sind die Vorschriften der ZPO anzuwenden. Das Verfahren vor der NA richtet sich nach § 35 MSchG, dessen Abs 5 unter anderem auf§ 123 PatG verweist. Dort normiert Z 4, dass die Entscheidung in einer gedrängten Darstellung den Sachverhalt enthalten muss, der sich aus der mündlichen Verhandlung ergeben hat.

Unter „Sachverhalt" versteht man das historische Geschehen, an das die Rechtsfolgen geknüpft werden. Im konkreten Fall muss sich der festgestellte Sachverhalt somit auf jenes Geschehen und auf jene Handlungen beziehen, mit denen die Antragsgegnerinnen nach ihrer eigenen Behauptung die Marken benutzt haben. Ob dieses Geschehen und diese Handlungen tatsächlich stattgefunden haben, muss die NA auf der Grundlage der vorgelegten und vorhandenen Beweismittel beantworten.

Der damit verbundene Vorgang ist die Beweiswürdigung. Zur Begründung dafür, welche Tatsachen festgestellt werden, und auch zur Begründung dafür, welche Tatsachen – obwohl behauptet – nicht festgestellt werden konnten, sowie auch zur Begründung dafür, welche Inexistenz behaupteter Tatsachen festgestellt wird, hat sich die NA mit dem Inhalt der Beweismittel, etwa mit dem Inhalt der Urkunden oder mit dem Inhalt der Aussagen der Zeugen und Parteien auseinanderzusetzen. Der Inhalt der Urkunden selbst oder der Inhalt der Aussagen selbst ist hingegen nicht Thema der Sachverhaltsfeststellung, sondern nur das Mittel, um den historischen Sachverhalt festzustellen. Eine Diskussion im Rechtsmittelverfahren darüber, welchen Inhalt Urkunden haben, wäre somit nicht der Bekämpfung des Sachverhalts zuzurechnen, sondern der Rüge der Beweiswürdigung.

Ob der auf diese Weise festgestellte Sachverhalt (das historische Geschehen) den Tatbestand der „rechtserhaltenden Benutzung" (das ist ein Rechtsbegriff) erfüllt, ist sodann ein Prozess, der der rechtlichen Beurteilung zugerechnet wird. Dabei wird überprüft, ob sich der konkret festgestellte Sachverhalt unter den abstrakt formulierten Tatbestand subsumieren lässt, wie er – konkret auf den vorliegenden Fall bezogen – in § 10a MSchG beschrieben ist.

Die Unterscheidung zwischen Sachverhalt, Beweiswürdigung und rechtlicher Beurteilung ist essentiell für die Überprüfbarkeit der Entscheidung durch die Berufungsinstanz. Wenn sich aus dem Text der Entscheidung nicht ohne Zuhilfenahme der Urkunden erkennen lässt, von welchem Sachverhalt die NA ausgegangen ist, kann nicht beurteilt werden, ob ein bestimmter Sachverhalt den Tatbestand der rechtserhaltenden Benutzung erfüllt oder ob er ihn – wie laut der angefochtenen Entscheidung – nicht erfüllt. Nicht die Beweismittel (vorliegend überwiegend Urkunden) sind rechtlich zu beurteilen, sondern ein vorher festgestellter Sachverhalt ist Grundlage der rechtlichen Beurteilung.

Wenn die beschriebene Abgrenzung in der angefochtenen Entscheidung nicht ausdrücklich eingehalten wurde, sich jedoch im Gesamtzusammenhang mit ausreichender Deutlichkeit erschließen lässt, welche Teile des Texts sich jeweils als Beschreibung eines Sachverhalts erkennen lassen, ist es dem Berufungsgericht möglich, diesen Sachverhalt selbst

rechtlich zu beurteilen. In der oben ersichtlichen Tabelle 2 wurden solche Sachverhaltselemente aus der umfangreichen Entscheidung der NA gefiltert.

IX. Allgemeines zur rechtserhaltenden Benutzung

Eine Marke wird „ernsthaft benutzt", wenn sie entsprechend ihrer Funktion, über die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu informieren, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (C-40/01, Ansul, Rz 43; C-416/04 P, Sunrider, Rz 70; C-259/02, La Mer Technology, Rz 27; Om 8/11, WEG; 17 Ob 11/08d, BUZZ!; RIS-Justiz RS0123519; RW0000854).

Nur eine kennzeichenmäßige Benutzung kann rechtserhaltend sein. Sie liegt vor, wenn im geschäftlichen Verkehr eine wörtliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung oder in Bezug auf sie so gebraucht wird, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher annimmt oder annehmen kann, das Zeichen diene der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft (4 Ob 391/84, Ford-Spezialwerkstätte; 4 Ob 79/06f, Smiley; 4 Ob 134/06v, BUZZ!; 17 Ob 1/08h, Feeling/Feel I; RIS-Justiz RS0066671; Beetz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 33a Rz 18 ff).

Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig ausreicht, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten (oder hinzuzugewinnen), hängt von einer Einzelfallbeurteilung ab (RW0000806). Es gibt kein Mindestmaß einer Benutzung; selbst eine geringfügige, aber wirtschaftlich tatsächlich gerechtfertigte Benutzung kann ausreichen, um die Ernsthaftigkeit zu belegen (C-416/04 P, Vitafruit; Om 14/06, Dreher; Om 4/09, Sallaki; Om 10/10, Nuke mwN; vgl auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz3 § 26 Rn 234 f).

Auch eine mengenmäßig geringfügige Benutzung kann also ernsthaft sein, wenn sie im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile zu behalten (C-259/02, La Mer Technology; C-416/04 P, Sunrider, Rn 72). Die Größe des Vertriebsgebietes ist dabei nur einer der zu berücksichtigenden Faktoren (C-416/04 P, Sunrider, Rn 76). Auch die Eigenschaften des Markts, die einen unmittelbaren Einfluss auf die kaufmännische Strategie des Markeninhabers haben können, können dabei herangezogen werden (C-259/02, La Mer Technology, Rn 3; Om 10/10, Nuke; Om 11/09, BT). Letztlich ist auch zu unterscheiden, ob die Marke zur Kennzeichnung von Massenartikeln oder von Nischenprodukten verwendet wird (Om 11/09, BT).

Im Zweifel sind aber keine hohen Anforderungen an den Gebrauch der Marke zu stellen (Om 3/11, Jones; Om 5/10, Coolwater; RS0066797 [das Löschungsverfahren betreffend]).

Die Benutzung einer Marke für Dienstleistungen erfordert, dass die Dienstleistungen für Dritte erbracht werden. Dienstleistungen für das eigene Unternehmen, etwa zur Produktion der geschützten Waren, fallen nicht unter die Benutzung der Dienstleistung selbst (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz13 § 26 Rz 61).

Das Berufungsgericht sieht es als zweckmäßig an, die weitere Systematik der Entscheidung nach den betroffenen Waren und Dienstleistungen auszurichten.

X. Dienstleistungen: Meinungsumfragen, Meinungsforschung, Meinungsüberprüfungen (Klasse 35)

Zuerst wird dabei die Dienstleistungsklasse 35 betrachtet, bei der die Meinungsumfragen, die Meinungsforschung, und die Meinungsüberprüfungen als eine Einheit angesehen werden können.

Dazu hat die NA festgestellt, dass die Antragsgegnerinnen in Österreich Befragungen unter den Gästen des R***** in Wien, unter den Mitarbeitern der Unternehmen D***** und M***** durchgeführt haben sowie dass sie Umfragen für Ak*****, J*****, V***** Paper, B***** und P***** durchgeführt haben (vgl die Tabelle 2, Felder 1, 3, 4 und 19). Das Berufungsgericht hat keinen Anhaltspunkt, daran zu zweifeln, dass die NA damit auch zum Ausdruck bringen will, dass die Antragsgegnerinnen dabei das Wortzeichen verwendet haben.

Die Parteien wenden sich in den Rechtsmittelschriften nicht gegen diese Feststellungen. Das Berufungsgericht hat diese Feststellungen somit eigenständig zu würdigen.

Zu prüfen ist vorerst, ob Kundenbefragungen und Mitarbeiterbefragungen unter den Begriff „Meinungsumfragen" zu subsumieren sind; die Antragstellerin bestreitet dies (vgl Berufungsbeantwortung Punkt I.2.1; Seiten 5 ff). Das Berufungsgericht hat dagegen aber keine Bedenken.

Maßgeblich dafür ist der allgemeine Sprachgebrauch. Die Systematik der Nizzaer Klassifikation entfaltet keine

normative Wirkung auf die Begriffsauslegung.

Der Begriff der Meinungsumfrage ist nicht darauf beschränkt, dass zum Beispiel vor Wahlen die Gesamtbevölkerung befragt wird oder dass zum Beispiel für die Feststellung einer Verkehrsgeltung breite Bevölkerungskreise befragt werden. Auch die Befragung überschaubarer Zielgruppen kann der Meinungserforschung dienen und unterfällt somit dem Begriff der Meinungsumfrage und der hier relevanten verwandten Begriffe der Meinungsforschung und der Meinungsüberprüfung.

Für den vorliegenden Fall relevant ist die Benutzungsdefinition des§ 10a Z 2 MSchG, nach dem es als Benutzung angesehen wird, wenn unter dem Zeichen Dienstleistungen „erbracht" werden. In wessen Auftrag diese Dienstleistungen im relevanten Gebiet gebracht werden, ist somit nicht bedeutsam. Deshalb entfalten die Negativfeststellungen der NA, wonach bei diversen Dienstleistungen nicht festgestellt werden könne, ob der Auftrag von der Muttergesellschaft im Ausland oder von der österreichischen Niederlassung erteilt wurde, keine rechtliche Wirkung. Zu prüfen ist nur, ob eine Dienstleistung in Österreich erbracht wurde, was sich aus den Feststellungen der NA ergibt.

Zur Frage der Quantität: Da der Judikatur nicht entnommen werden kann, es müsse zwingend die Vergrößerung des Marktanteils beabsichtigt sein, weil der EuGH schon in C-40/01, Ansul, erklärt hat, es genüge auch die Erhaltung des Marktanteils (zu ergänzen: sei er auch gering), sieht auch das Berufungsgericht im konkreten Fall keinen Grund, hier von einer „zu geringen" Benutzung auszugehen. Dass die Tätigkeit der Antragsgegnerinnen nur darauf gerichtet gewesen sei, die Marke als solche zu erhalten, somit quasi nur einen „Symbolcharakter" hätte (vgl C-40/01, Ansul: „unter Ausschluss einer symbolischen Verwendung"), lässt sich aus dem Sachverhalt nach Einschätzung des Berufungsgerichts nicht abl

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

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at