

Max W. Mosing *)

WIDERSPRUCHSVERFAHREN FÜR ÖSTERREICHISCHE MARKEN KOMMT!

Ab 1. Juli 2010 wird in Österreich im Zusammenhang mit Markenregistrierungen ein neues Widerspruchsverfahren eingeführt, das rascher als die Lösungsverfahren die „Richtigkeit des Markenregisters“ herstellen soll. Andererseits ist im Widerspruchsverfahren kein Kostenersatz vorgesehen und dem Widerspruchsgegner werden bisher nicht mögliche Einreden an die Hand gegeben – es bleibt daher der „praktische Erfolg“ des Widerspruchsverfahrens abzuwarten.

In Österreich ist es jedermann möglich, jedes auch schon durch bestehende Marken geschütztes Zeichen, zB Google, die nach Millward Brown 2009 wertvollste Marke der Welt, als Marke beim Österreichischen Patentamt (ÖPA) anzumelden. Die Markenmeldungen werden in Österreich – anders als in vielen anderen Ländern – nicht veröffentlicht. Eine öffentliche Bekanntmachung erfolgt erst nach erfolgter Registrierung der Marke.

Sollte Google Inc. dennoch von der Anmeldung erfahren, kann Google Inc. gegen die „Trittbrettfahrer-Anmeldung“ vorerst nichts unternehmen, sondern muss bis zur Registrierung der verletzenden Marke warten. Dabei ist zu beachten, dass in Österreich die Registrierung unabhängig von etwaigen bestehenden älteren Markenrechten erfolgt, solange die Markenmeldung den gesetzlichen Kriterien entspricht; nur diese werden vom ÖPA geprüft.

Ist dann die verletzende Marke registriert, ist Google Inc. darauf verwiesen, bei der Nichtigkeitsabteilung des ÖPA einen Lösungsantrag mit vorzuschießenden Gebühren in Höhe von EUR 450,- zu stellen. Das Lösungsverfahren dauert dann in der Regel mehrere Monate bis Jahre, wobei der obsiegenden Partei schlussendlich auch ein Anspruch auf tarifmäßigen Kostenersatz zugesprochen wird.

Neues Widerspruchsverfahren ab 1. Juli 2010

Den internationalen Tendenzen der Markenrechtsentwicklung folgend wird in Österreich mit 1. Juli 2010 die Möglichkeit eingeführt, beim ÖPA Widerspruch gegen die Registrierung einer Marke zu erheben. Der erfolgreiche Widerspruch setzt dabei voraus, dass der Widerspruchswerber eine identische oder verwechselbar ähnliche prioritätsältere Marke für identische oder ähnliche Waren und / oder Dienstleistungen registriert oder angemeldet hat.

Anders als in vielen anderen Ländern oder auch bei der EU-Gemeinschaftsmarke wird der Markeninhaber aber nicht schon gegen die Anmeldung der verletzenden Marke Widerspruch erheben können, sondern er muss auf deren Registrierung warten, sodass von einem „nachgeschalteten Verfahren“ gesprochen wird. Der Widerspruch hat binnen drei Monaten ab Veröffentlichung der verletzenden Registrierung im „Österreichischen Markenanzeiger“, der jeweils am 20ten eines Monats erscheint, in zweifacher Ausfertigung beim ÖPA einzu-
langen und die Widerspruchsgebühr in Höhe von EUR 150,- muss innerhalb dieser Frist entrichtet werden.

Um eine rasche Verfahrensabwicklung zu gewährleisten, beschränkt sich der Widerspruch auf die Geltendmachung älterer registrierter Marken und prioritätsälterer Anmeldungen – vorbehaltlich deren späterer Registrierung –, sodass in der Regel ein reines Registerverfahren durchzuführen sein wird. Es ist also lediglich die Aktenlage hinsichtlich der einander gegenüber stehenden Marken zu vergleichen. Daher ist keine zwingende Verhandlung vor dem ÖPA vorgesehen; eine solche kann aber von Amts wegen anberaumt werden.

Um – insbesondere im Verhältnis zum nach wie vor möglichen Lösungsverfahren vor der Nichtigkeitsabteilung, welche in der Besetzung eines Dreiersenats entscheidet – eine kostengünstigere und rasche Abwicklung zu erreichen, entscheidet im Widerspruchsverfahren ein einzelnes rechtskundiges Mitglied des ÖPA.

Das rechtskundige Mitglied des ÖPA setzt dem Widerspruchsgegner eine Äußerungsfrist, die auf begründeten Antrag erstreckt werden kann. Äußert sich der Widerspruchsgegner nicht fristgerecht, wird dem Widerspruch Folge gegeben und die Marke gelöscht. Im Fall der fristgerechten Äußerung mit Gegenschrift kann das rechtskundige Mitglied des ÖPA Schriftwechsel, Beweismittelbeschaffungen oder gar Verhandlungen verfügen.

Werden gegen eine Registrierung mehrere fristgerechte Widersprüche erhoben, sind sie dem Markeninhaber vom ÖPA zeitgleich zur Kenntnis zu bringen, sodass eine einheitliche Äußerungsfrist gilt. In diesem Fall kann das rechtskundige Mitglied des ÖPA nach fristgerechter Gegenschrift auch nur das Verfahren hinsichtlich des erfolgsversprechendsten Widerspruchs durchführen und die Verfahren hinsichtlich der verbleibenden Widersprüche unterbrechen, wobei es keiner detaillierten inhaltlichen Begründung für diese Auswahlentscheidung bedarf.

Widerspruch auf Basis einer Anmeldung

Unabhängig davon, dass Markenrechte erst mit der Registrierung entstehen, kann ein Widerspruch auch auf eine prioritätsältere Anmeldung gestützt werden. Das ist insbesondere dann möglich, wenn das Registrierungsverfahren der Marke, auf die der Widerspruch gestützt wird, länger gedauert hat als das Registrierungsverfahren der Angriffsmarke.

Auch bei einem auf eine Anmeldung gestützten Widerspruch muss sich der Widerspruchsgegner mit einer Gegenschrift äußern, widrigenfalls dem Widerspruch ohne weiteres Folge gegeben wird. Wird eine Gegenschrift erstattet, ist das Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung über die Registrierung der Angriffsmarke zu unterbrechen – wird sie nicht registriert, ist das Widerspruchsverfahren für beendet zu erklären.

Einrede der nicht ernsthaften Markenbenutzung

Im bisherigen und weiterhin möglichen Lösungsverfahren kann der Antragsgegner nicht einredeweise geltend machen, dass die Angriffsmarke, die schon länger als fünf Jahre registriert ist, in den letzten fünf Jahren nicht ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt wurde, sondern er kann „nur“ einen eigenständigen Lösungsantrag wegen Nichtbenutzung bei der Nichtigkeitsabteilung stellen. Ein solcher Lösungsantrag stützt sich auf das sog „Benutzungsgebot“, wonach eine entsprechend lang registrierte Marke in der Regel gelöscht werden

kann, wenn sie in den letzten fünf Jahren nicht für die registrierten Waren und / oder Dienstleistungen ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt wurde.

Wird hingegen der Widerspruch auf eine Marke gestützt, die schon mehr als fünf Jahre registriert ist, kann vom Widerspruchsgegner die „einfache“ Einrede der nicht ernsthaften Markenbenutzung der Angriffsmarke erhoben werden. Dann hat der Widerspruchswerber die ernsthafte Markenbenutzung glaubhaft zu machen.

Auf Basis des Vorbringens und der Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Widerspruchswerbers kann der Widerspruchsgegner binnen zwei Monaten einen eigenständigen Löschungsantrag bei der Nichtigkeitsabteilung des ÖPA stellen, was er im Widerspruchsverfahren entsprechend anzuzeigen hat. In diesem Fall ist das Widerspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Löschungsverfahren zu unterbrechen.

Wird kein Löschungsantrag gestellt, ist durch das rechtskundige Mitglied des ÖPA über die Glaubhaftmachung der Benutzung – unter Umständen auch über einen Teil der Waren und / oder Dienstleistungen – zu entscheiden. Auf Basis dessen ist vom rechtskundigen Mitglied dann der Beschluss über den Widerspruch unter freier Würdigung des vorliegenden Tatsachen- und Beweismaterials zu fassen. Über die Rechtsfragen der Einrede der nicht ernsthaften kennzeichenmäßigen Benutzung wird dann auch im Rechtsmittelverfahren als Vorfrage zu entscheiden sein.

Weniger Gebühren - aber kein Kostenersatz

Statt EUR 450,- an Gebühren für ein Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung fallen im Widerspruchsverfahren in erster Instanz „nur“ EUR 150,- an.

In Summe könnten die Gebühren aber höher werden als im Löschungsverfahren, in dem „lediglich“ eine Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat mit Gebühren von EUR 600,- möglich ist. Beim Widerspruch ist hingegen zunächst eine Beschwerde an die Rechtsmittelabteilung des ÖPA mit Gebühren von EUR 300,- zuzüglich etwaiger EUR 150,-, wenn eine mündliche Verhandlung beantragt wird. Gegen Entscheidungen der Rechtsmittelabteilung ist dann wieder der Beschwerdeweg an den Obersten Patent- und Markensenat vorgesehen, was wiederum Gebühren von EUR 600,- auslöst. In Summe können im Widerspruchsverfahren somit Gebühren von EUR 1.200,- anfallen.

Die Gebührenstruktur ist deswegen von besonderem Interesse, weil im Widerspruchsverfahren – im Gegensatz zum Löschungsverfahren – kein Kostenersatz stattfindet. Das verringert zwar das Kostenrisiko der Parteien, weil der Gegenseite nie Kostenersatz zu leisten ist, führt aber dazu, dass auch die obsiegende Partei auf den eigenen Kosten „sitzen bleibt“.

Der mangelnde Kostenersatz bringt auch anders gelagerte Feststellungsinteressen im Verfahrensverlauf mit sich: Verliert die in Widerspruch gezogene Marke ihren Registerschutz, zB durch Zurückziehung oder Löschung in einem Löschungsverfahren, bevor ein gegen sie anhängiges Widerspruchsverfahren beendet ist, wird das Widerspruchsverfahren – mangels rechtlichen Interesses an seiner Fortsetzung – „einfach“ vom rechtskundigen Mitglied des Patentamts für beendet erklärt. Gleiches gilt, wenn die Angriffsmarke wegfällt.

„Verteidigungsmaßnahmen“

Neben (a) der obgenannten Einrede der nicht ernsthaften kennzeichenmäßigen Benutzung der Angriffsmarke, die bereits länger als fünf Jahre registriert ist, stehen dem Widerspruchsgegner als Verteidigungsmaßnahme (b) der Angriff auf die Angriffsmarke mit gesonderten Löschungsanträgen zu. Solche Löschungsanträge können gestützt werden zB (i) auf ältere Rechte, (ii) weil die Angriffsmarke aus absoluten Gründen gar nicht registriert werden hätte dürfen, (iii) weil die Angriffsmarke zum Freizeichen geworden ist, (iv) weil die Angriffsmarke irreführend ist, oder (v) weil die Angriffsmarke bösgläubig angemeldet wurde.

Soweit nicht ohnedies „Doppelidentität“, also Identität der Zeichen und der Waren und / oder Dienstleistungen vorliegt, steht dem Widerspruchsgegner (c) die Verteidigung offen, darzulegen, dass die Waren und / oder Dienstleistungen nicht ähnlich sind bzw dass hinsichtlich der Zeichen keine Verwechslungsgefahr besteht.

Erfolgreicher Widerspruch = Löschung

Mit der stattgebenden rechtskräftigen Entscheidung über einen Widerspruch wird die verletzende Registrierung gelöscht. Die Löschung wirkt auf den Zeitpunkt der Registrierung selbst zurück, als wären aus der verletzenden Markenregistrierung nie Rechte entstanden.

Verhältnis zum Löschungsverfahren

Es ist zu betonen, dass das Widerspruchsverfahren die Möglichkeiten der Löschungsverfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des ÖPA unberührt lässt. Dabei ist zu beachten, dass das Widerspruchsverfahren engere Grenzen hat, sodass ein Widerspruch zB nicht auf den Schutz „bekannter Marken“ oder Bösgläubigkeit gestützt werden kann, weil es hierfür gesonderter Beweise bedarf, die sich nicht einfach aus dem Akteninhalt ergeben bzw durch einfache Benutzungsnachweise erbracht werden können.

Durch das Nebeneinander der Verfahren, dem praktisch durch die (zivilprozessualen und markenrechtseigenen) Unterbrechungsgebote im Widerspruchsverfahren Inhalt geboten werden soll, ist nicht auszuschließen, dass eine Widerspruchsentscheidung in „Konflikt“ mit Erkenntnissen im Löschungsverfahren treten kann.

Letztlich wird an der Rechtskraft einer Widerspruchsentscheidung eine anders lautende Entscheidung im Löschungsverfahren nichts ändern können. Das kann praktisch nur dadurch verhindert werden, dass die Parteien bei anhängigen Löschungsverfahren die Widerspruchsentscheidung durch Ergreifung von Rechtsmitteln nicht rechtskräftig werden lassen, sodass das Widerspruchsverfahren im Rechtsmittelverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Löschungsverfahren unterbrochen werden kann.

***) Dr. Max W. Mosing, LL.M., LL.M., ist Rechtsanwalt und Partner der Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH, Wallnerstrasse 4, 1010 Wien, www.gassauer.at. Kontakt: m.mosing@gassauer.at, +43 (0)1 / 205 206-150.**