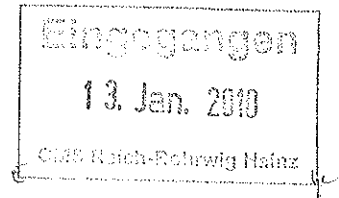


Om 6/09-2
Nm 99/2003
Nm 118-120/2003



ERKENNTNIS

des

Obersten Patent- und Markensenates

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch den Präsidenten des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Erich KODEK, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Michael SACHS, Dr. Gerhard PRÜCKNER und Dr. Friedrich JENSIK als rechtskundige Mitglieder und den Rat des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Dietmar TRATTNER als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerin *Merloni Brands KFT*, Hun utca 2, 1135 Budapest, Ungarn, vertreten durch Dipl.-Ing. Peter Kliment, Dipl.-Ing. Bernhard Henhapel, Patentanwälte, Singerstraße 8, 1010 Wien, wider die Antragsgegnerin *Anton Eder GmbH*, Weyerstraße 350, 5733 Bramberg am Wildkogel, vertreten durch CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH, Ebendorferstraße 3, 1010 Wien, wegen Löschung der Marken Nr 185 303, Nr 185 304, Nr 185 305 und Nr 185 306, über die Berufung der Antragsgegnerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 10. September 2008, Nm 99/2003-27, Nm 118/2003-26, Nm 119/2003-26, Nm 120/2003-27 entschieden:

1.) Die Parteienbezeichnung der Antragstellerin wird auf *Merloni Brands KFT*, Hun utca 2, 1135 Budapest, Ungarn, berichtigt.

2.) Der Berufung der Antragsgegnerin wird nicht Folge gegeben.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit EUR 3.125,70 bestimmten Kosten des Verfahrens (hierin enthalten EUR 520,95 Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

G r ü n d e :

Die SMIR S.p.A., Fabriano, Italien, war Inhaberin der Wort-Bildmarke Nr IR 601 353 **Elco** mit Priorität vom 29. Juni 1992, registriert für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 11, 37 und 42, insbesondere für Heizanlagen, dazugehörige Steuereinheiten und Sonnenkollektoren sowie Installations- und Reparaturdienstleistungen für solche Anlagen.

Sie beantragte mit den Eingaben vom 10. Juli 2003 (Verfahren Nm 99/2003) und 24. Juli 2003 (übrige Verfahren) gemäß § 30 MSchG die Löschung der österreichischen Wort-Bildmarken

"elko-therm" (Priorität: 18. August 1999; Nr 185 303),

"elko-flex" (Priorität: 18. August 1999; Nr 185 304),

"elko-mat" (Priorität: 18. August 1999; Nr 185 306) und

"elko-san" (Priorität: 18. August 1999; Nr 185 305),

eingetragen für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 11 und 37, insbesondere für Heiz- und Kühlanlagen und dazugehörige Reparaturdienstleistungen, der Antragsgegnerin.

Die Waren und Dienstleistungen der streitgegenständlichen Marken seien identisch oder ähnlich. "Therm" sei ein Markenteil ohne Unterscheidungskraft bzw lediglich ein Hinweis auf die Möglichkeit zur thermischen Aufbereitung von Raumluft. Der unterscheidungskräftige Teil sei daher "Elco" bzw "Elko". "Elko" sei nicht sinnbehaftet, eine Unterscheidung auf Grund des Wortsinns falle daher aus. Die Buchstaben "K" und "C" seien insbesondere auf Grund des Einflusses der englischen Sprache austauschbar. Klanglich seien die Marken ident. "Elko-therm" werde auf Grund des fast gleichen Wortstammes lediglich als Erweiterung des Zeichens "Elco", die dazugehörigen Waren als bestimmte Produktlinie des Unternehmens aufgefasst. Die grafischen Unterschiede der Marken seien zu gering, sodass die Verkehrskreise im Geschäftsverkehr sich in erster Linie an den Wortteil "Elko" bzw "Elco" erinnern würden. Die ebenfalls angefochtenen Marken "elko-flex", "elko-mat" und "elko-san" würden für die Verkehrskreise auf Grund der gleichen Struktur als Serienzeichen wahrgenommen. Aus deren Sicht sei Verwechslungsgefahr anzunehmen, da sie glauben würden, die Produkte stammten vom selben oder von miteinander verbundenen Unternehmen.

"Flex" deute nur auf flexible Anwendbarkeit der entsprechenden Waren bzw Dienstleistungen hin. "Mat" werde lediglich mit dem Begriff "automatisch" bzw "Automat" assoziiert werden, und "san" deute nur auf den sanitären Bereich hin.

Die Zeichenteile "therm", "flex", "mat" und "san" seien lediglich schwach kennzeichnungskräftig. Die grafischen Elemente aller Marken würden nicht über das üblicherweise Verwendete hinausgehen.

Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung sowie auch die Zurückweisung der Löschungsanträge und führte dazu im erstinstanzlichen Verfahren im Wesentlichen und zusammengefasst Folgendes aus:

Die Marken der Antragsgegnerin hätten Verkehrsgeltung bereits vor dem Prioritätszeitpunkt der Marke der Antragstellerin genossen; sie seien bereits in den 50-er Jahren verwendet worden. Die Produkte seien von der Antragsgegnerin millionenfach vertrieben worden. In der Praxis sei es trotz zugestandener Warenähnlichkeit zu keinen Verwechslungen gekommen.

"ELKO" und (englisch) "ELCO" seien eine in Fachkreisen bekannte Abkürzung für "elektro" und "Kohle" bzw "electrical and coil". Der Antragsmarke komme also keine Unterscheidungskraft zu. Unterscheidungskraft liege nur in der Wortverbindung "ELKO-THERM" bzw "ELKO-MAT". "ELKO" sei ein schwach beschreibendes Zeichen, bei dem jeglicher Zusatz zur Herbeiführung der Unterscheidungskraft ausreiche. Im Übrigen sei die Antragstellerin nicht antragslegitimiert. Bei Einbringung der Löschungsanträge sei die Klöckner Heiztechnik GmbH Markeninhaberin gewesen. Aktuell scheine die Merloni Brands KFT als Inhaberin der Marke auf. Eine schuldrechtliche Übertragung eines Markenrechts reiche für die Aktivlegitimation im Löschungsverfahren nicht aus. Schließlich existiere eine Abgrenzungsvereinbarung (Beilage 19) zwischen der Antragstellerin und den Rechtsvorgängern der Antragstellerin. Nach der Vereinbarung mit der Elco Öl- und Gasbrennwerk AG, Schweiz, und der Öl- und Gasbrennwerk GmbH, Deutschland, habe die Antragsgegnerin danach das Recht der Verwendung der Zeichen "elko-therm", "elko-flex", "elko-mat" und "elko-san", dürfe umgekehrt aber gegen die Firma elco wegen der Verwendung der Marke elco nicht vorgehen. Aus dem Recht zur Verwendung folge auch das Recht der Registrierung der Zeichen als Marke. Die Elco-Firmen bzw ihre Nachfolger dürften auch nicht gegen die Antragsgegnerin wegen der Verwendung oder der Registrierung der

Zeichen vorgehen. Sollte die Antragstellerin antragslegitimiert sein, so sei diese auch Rechtsnachfolgerin der Elco-Firmen. Die Löschungsanträge seien ein Verstoß gegen diese Vereinbarung, worauf im Löschungsverfahren Rücksicht zu nehmen sei.

Die Antragstellerin erwiderte im Wesentlichen unter Vorlage von Urkunden Folgendes:

Sie habe die Marke am 20. Dezember 2002 erworben und schon vor Eintragung des Löschungsantrags (der Löschungsanträge) die Umschreibung beantragt, die im Register am 28. August 2003 vorgenommen worden sei. Wegen der bloß deklarativen Wirkung des Markenregisters sei die Aktivlegitimation gegeben. Die Antragstellerin habe die Marke später an die Goldfam KFT (nach Namensänderung Merloni Brands KFT) übertragen. Der Rechtsvertreter der Antragstellerin sei auch zur Vertretung dieser Gesellschaft bevollmächtigt. Es werde beantragt, das Verfahren mit dieser Gesellschaft fortzusetzen. (Die Antragstellerin legte am 5. Jänner 2007 beglaubigte Übersetzungen betreffend die Übertragungsurkunde zwischen der Elco Klöckner Heiztechnik GmbH und der SMIR S.p.A. sowie zwischen dieser und der Goldfam KFT sowie eine Übersetzung eines ungarischen Firmenbuchauszugs betreffend die Firmenwortlautänderung vor.)

Die Antragsgegnerin hielt daraufhin an der Bestreitung der Aktivlegitimation fest und verwies zum Thema der Abgrenzungsvereinbarung auf ihr Vorbringen im Schriftsatz vom 3. November 2006 (ON 20). Die vereinbarte Verwendung des Zeichens "ELKO" berechtige auch zur Markenregistrierung.

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts verband die Verfahren zur gemeinsamen Entscheidung und gab den Löschungsanträgen statt. Sie traf zur Frage der Aktivlegitimation der Merloni Brands KFT folgende, im Berufungsverfahren nicht bekämpfte Feststellungen:

Inhaber der Antragsmarke laut dem historischen Register der WIPO waren bzw ist:

Elco Energiesysteme GmbH 13. November 1992

Klößner Heiztechnik GmbH 17. Jänner 1995 (Firmenwortlautänderung)

SMIR S.p.A. **28. August 2003** (Umschreibung; Vertrag vom **20. Dezember 2002**)

Antrag auf Umschreibung der Marke auf die SMIR S.p.A. etwa am 29. Mai 2003 (= Datum der Gebührenzahlung an die WIPO)

Goldfam KFT **24. Jänner 2005** (Umschreibung; Vertrag vom 23. Dezember 2003)

Merloni Brands KFT **24. Jänner 2005** und 5. September 2005 (Firmenwortlautänderung)

Mit Vertrag vom 20. Dezember 2002 wurde die Antragsmarke von der Klößner Heiztechnik GmbH auf die SMIR S.p.A. übertragen.

Zum Zeitpunkt der Antragstellung (10. Juli 2003) war die Klößner Heiztechnik GmbH im Register als Markeninhaberin eingetragen.

Am 28. August 2003 erfolgte die Umschreibung der Marke auf die SMIR S.p.A. im Register. Mit Vertrag vom 23. Dezember 2003 erfolgte die Übertragung von der SMIR S.p.A. auf die Goldfam KFT und in weiterer Folge deren Umbenennung in Merloni Brands KFT (Eintragung am 24. Jänner 2005 und 5. September 2005).

In rechtlicher Hinsicht führte die Nichtigkeitsabteilung Folgendes aus:

Zwar könne das Markenrecht vor dem Patentamt vor einer Umschreibung auf den Markenerwerber von diesen nicht geltend gemacht werden, ab der Umschreibung sei der Mangel aber zumindest dann geheilt, wenn die Umschreibung rasch erfolge und der Umschreibungsantrag - wie hier - schon vor dem Löschungsantrag gestellt wurde. Nach der Entscheidung des OPM Om 1/04 (= PBl 2005, 30) seien ein Parteiwechsel auf den Erwerber und die Berichtigung der Parteibezeichnung zulässig. In der Entscheidung Om 4/03

(= PBl 2004, 67) sei der Auffassung eine klare Absage erteilt worden, dass einem Erwerber der Marke "Legitimation zur Prozessführung von Haus aus abzusprechen" sei. § 234 ZPO komme nicht analog zur Anwendung. Die Nichtigkeitsabteilung habe daher das Verfahren mit der Merloni Brands KFT als Antragstellerin fortgesetzt.

Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sei von der Antragsgegnerin zugestanden worden. Im Lösungsverfahren gemäß § 30 MSchG wegen Verwechslungsgefahr der Marken komme es nur auf den Registerstand an. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs komme es auf den von den Marken vermittelten Gesamteindruck (also ohne zergliedernde Betrachtungsweise) auf einen durchschnittlich informierten, verständigen Verbraucher an. Die Verwechslungsgefahr zweier Bezeichnungen könne auf der Gleichheit oder Ähnlichkeit des Bildes, des Klanges oder des Sinngehalts beruhen; eine Übereinstimmung reiche aus, wenn nicht wegen sofort erfassbaren Unterschieds im Begriffsinhalt die Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Diese könne aber auch schon bei klanglicher Ähnlichkeit sowie dann bejaht werden, wenn ein Zeichen vollständig in ein anderes aufgenommen werde. Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Buchstabenkombination "Elco" eine gängige Abkürzung für "electrical" und "coil" (englisch für "Elektro" und "Kohle") bzw eine beschreibende Angabe bilden würde, ebenso wenig, dass "Elko" eine einschlägige Abkürzung wäre. Die Antragsmarke sei ein Fantasiewort mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft. Die angeführten Zweitsilben seien beinahe beschreibende Angaben/Abkürzungen in Form eines Hinweises auf "thermisch", "flexibel", "automatisch" und "sanitär" und praktisch ohne Kennzeichnungskraft. Aufgrund der Übung der österreichischen Verkehrskreise, in den Konsonanten "C" in der Wortmitte wie ein "K" auszusprechen, sowie des Umstands, dass die übrigen Buchstaben des Wortes "Elco" und jene des Wortes "Elko" ident sind, ergebe sich eine phonetische Identität. Die Zusätze bewirkten keine Unterscheidungskraft, weil die Verkehrskreise (Fachleute und Durchschnittskonsumenten) beim Zeichen "Elco" von einer Stammmarke des Unternehmens ausgingen. Letztlich liege auch in optischer Hinsicht eine Ähnlichkeit vor, weil die graphische Ausgestaltung der Marken schwach sei. Im Lösungsverfahren nach § 30 MSchG

sei der von der Antragsgegnerin ins Treffen geführte Abgrenzungsvertrag ohne Bedeutung. Privatrechtliche Vereinbarungen seien im Zivilverfahren zu klären. Es wäre aber auch bei gegenteiliger Ansicht für die Antragsgegnerin nichts gewonnen, weil aus der Vereinbarung (Beilage 19) insbesondere aus dem Punkt III 1 keine Anhaltspunkte für das Recht auf Registrierung der angefochtenen Marken abgeleitet werden könnte. Hiebei sei insbesondere zu beachten, dass das bloße Recht zur Verwendung eines Zeichens dessen Benutzer - auch gegenüber dem Vertragspartner - eine wesentlich schwächere Rechtsstellung einräume als er im Fall einer registrierten Marke hätte.

Mit ihrer Berufung beantragt die Antragsgegnerin, die Löschanträge abzuweisen; hilfsweise wird die Zurückweisung der Anträge begehrt.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

Die Berufungswerberin hält an ihrer Ansicht fest, dass im Lösungsverfahren nach § 30 MSchG die Sachlegitimation des Antragstellers sowohl zum Zeitpunkt der Antragstellung als auch während des gesamten Verfahrens gegeben sein müsse, der Antragsteller also der im Markenregister eingetragene Markeninhaber sein müsse. Zum Zeitpunkt der Antragstellung habe die Antragstellerin lediglich einen obligatorischen Anspruch auf Übertragung der Marke "ELCO" von der Klöckner Heiztechnik GmbH gehabt. Vom 28. August 2003 bis 23. Dezember 2003 sei die Antragstellerin dann Markeninhaberin gewesen, in der Folge aber die Firma Goldfam KFT, die später in Merloni Brands KFT umbenannt worden sei. Spätestens mit der Umschreibung auf die niemals in das Verfahren eingetretene Merloni Brands KFT habe die Antragstellerin jedes materielle und formelle Interesse am Rechtsstreit verloren und sei nicht aktiv legitimiert. Unter dem "Inhaber" der Marke sei immer nur der im Markenregister eingetragene Berechtigte zu verstehen. Die Entscheidung des OPM Om 4/03 stütze die Ansicht der Nichtigkeitsabteilung nicht, weil dort der Antragsteller zum Zeitpunkt der Antragstellung als Markeninhaber im Register eingetragen gewesen und außerdem - im Gegensatz zum vorliegenden Verfahren - hilfsweise begehrt worden sei, das Verfahren mit dem Erwerber der Marke fortzusetzen. Für den Standpunkt der Be-

rufungswerberin spreche auch der Leitsatz der Entscheidung Om 7/88 (= PBl 1989, 167), wonach § 11 Abs 3 MSchG ausschlieÙe, dass ein nicht im Markenregister eingetragener Markeninhaber vor dem Patentamt aktiv werde; nicht ausgeschlossen sei (nur), dass ein nicht im Markenregister als Markeninhaber Eingetragener belangt werde. Nach Ansicht der Berufungswerberin komme wegen fehlender Rückwirkung einer Umschreibung eine Heilung der fehlenden Aktivlegitimation nicht in Frage. Dem stünde auch die Entscheidung Om 1/04 (= PBl 2005, 30) nicht entgegen. Dort sei ausgesprochen worden, dass Löschungsanträge des Erwerbers eines Markenrechts vor der Umschreibung unzulässig seien. Bis zur Umschreibung sei weiterhin allein der im Markenregister eingetragene Vormann aktivlegitimiert. Die von der Nichtigkeitsabteilung für ihre Ansicht ins Treffen geführten verwaltungsökonomischen Erwägungen seien nicht stichhaltig. Auf die Verfahrensdauer bei der Änderung der Eintragung im Register (der Umschreibung) könne es für die Zulässigkeit der Heilung der fehlenden Aktivlegitimation nicht ankommen. Letztlich sei die Fortsetzung des Verfahrens mit der Merloni Brands KFT nicht beschlossen worden und werde als Antragstellerin im Kopf der angefochtenen Entscheidung richtig die SMIR S.p.A. angeführt. Diesem Berufungsvorbringen ist Folgendes entgegenzuhalten:

1. Nach dem Akteninhalt und unstrittig war die ursprünglich antragstellende Gesellschaft weder zum Zeitpunkt der Antragstellung noch zum Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung am 10. September 2008 im Markenregister als Markeninhaberin eingetragen. An diesem Tag war dies schon ihre Rechtsnachfolgerin, die Merloni Brands KFT. Im erstinstanzlichen Verfahren hatte sich der Rechtsvertreter der Antragstellerin auf eine Bevollmächtigung auch durch diese Gesellschaft berufen und in der Verhandlung vom 10. September 2008 erklärt, dass das Verfahren "von der Merloni Brands KFT weitergeführt" werde. Die Antragsgegnerin, erhob dagegen nur den materiellen Rechtseinwand, dass entscheidend (der "Knackpunkt") sei, ob die Antragstellerin zum Zeitpunkt der Antragstellung registerrechtlich Markeninhaberin gewesen sei. Der Rechtsübergang bewirke keine Heilung der mangelnden Aktivlegitimation. Dieser Sachverhalt ist prozessual dahin zu beurteilen, dass die Merloni Brands KFT in das Verfahren anstelle der ur-

sprünglichen Antragstellerin eingetreten ist und dass dieser Eintritt sowohl von der Antragsgegnerin als auch von der Nichtigkeitsabteilung akzeptiert wurde. Letzteres ergibt sich klar aus der in der Begründung der angefochtenen Entscheidung (Seite 8) enthaltenen Ausführung über die Fortsetzung des Verfahrens mit der Merloni Brands KFT als Antragstellerin, auch wenn in der Verhandlung kein formeller Beschluss darüber gefasst und ein solcher auch nicht in den Spruch der Entscheidung aufgenommen wurde. Im Hinblick auf den klaren Entscheidungswillen der Nichtigkeitsabteilung über den Verfahrenseintritt der Rechtsnachfolgerin der Antragstellerin (der auch aus den Ausführungen zur Entscheidung Om 4/03 = PBl 2004, 67, in der ein Parteiwechsel für zulässig erachtet wurde, unmissverständlich hervorgeht), liegt ein berichtigungsfähiger Mangel vor, der in jeder Lage des Verfahrens wahrzunehmen ist. Der Kopf der angefochtenen Entscheidung ist daher in sinngemäßer Anwendung des § 235 Abs 5 ZPO dahin zu berichtigen, dass die dort angeführte Antragstellerin SMIR S.p.A. durch die Merloni Brands KFT ersetzt wird.

Die Zulässigkeit eines Parteiwechsels auf Antragstellerseite im Markenlöschungsverfahren, also die Verneinung der analogen Anwendung des § 234 ZPO, entspricht der jüngeren, mit den unterschiedlichen Interessenlagen der Beteiligten gegenüber denjenigen im Zivilprozess begründeten Judikatur des OPM (Om 4/03; Om 1/04). Danach bedarf es zum Parteiwechsel auch keiner Zustimmung des Verfahrensgegners.

2. Mit der Berichtigung der Parteibezeichnung und dem Verfahrenseintritt des Erwerbers der Marke ist die Frage der Berechtigung des Löschanpruchs aber noch nicht entschieden. Zu klären ist, ob die Antragslegitimation von Anfang an und während des gesamten Verfahrens gegeben sein muss, eine Heilung also ausgeschlossen ist. Die Frage ist zu verneinen:

a) Zum Zeitpunkt der Stellung der Löschanträge im Juli 2003 war noch die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin (die Klöckner Heiztechnik GmbH) die eingetragene Markeninhaberin; die Umschreibung erfolgte erst am 28. August 2003. Die Berufungswerberin zitiert durchaus zutreffend aus

dem Schrifttum und der Rechtsprechung zur Löschung einer Marke gemäß § 30 MSchG, wonach unter dem antragsberechtigten Inhaber einer Marke mit besserer Priorität nur ein im Markenregister eingetragener Markeninhaber zu verstehen ist (Om 1/74 = PBl 1975, 71 - Königswein; Kucsko, Geistiges Eigentum 484; Hohenecker-Friedl, Wettbewerbsrecht 210). Aus § 19 Abs 1 MSchG (das Markenrecht entsteht mit dem Tag der Eintragung in das Markenregister) und § 11 Abs 3 MSchG (Verständigungen an den eingetragenen Markeninhaber) ist abzuleiten, dass vor Änderung des Registerstands der materiell berechnete Erwerber einer Marke zur Stellung von Löschanträgen nicht legitimiert ist (Om 1/04; Om 7/88 = PBl 1989, 167). Daraus folgt aber noch nicht das von der Berufungswerberin angestrebte Ergebnis, dass während eines anhängigen Löschanfahrens eine Heilung der zunächst fehlenden Aktivlegitimation unzulässig wäre. Das Gegenteil ergibt sich aus der schon erläuterten Unanwendbarkeit des § 234 ZPO im Löschanverfahren. Konsequenz dieser Gesetzesbestimmung ist im Zivilprozess im Sinne der herrschenden Irrelevanztheorie, dass für die Frage der Aktivlegitimation und Passivlegitimation der Zeitpunkt der Streitanhängigkeit entscheidet und nur für die übrigen Entscheidungsgrundlagen der Schluss der Verhandlung erster Instanz maßgeblich ist (RIS-Justiz RS0109183; § 406 ZPO). Vom Fall des § 234 ZPO abgesehen ist aber die Entscheidung über die Sachlegitimation - in analoger Anwendung des § 406 ZPO - nichts anderes als die meritorische Entscheidung über den Klageanspruch im Hinblick auf seine subjektiven Voraussetzungen (RIS-Justiz RS0035170). Die Unanwendbarkeit des § 234 ZPO im Löschanverfahren hat also zur Folge, dass es für die Sachlegitimation in analoger Anwendung des § 406 ZPO auf den Schluss der Verhandlung erster Instanz ankommt. Die Nichtigkeitsabteilung hätte zwar bis zur Umschreibung der Marke auf die Antragstellerin die Löschanträge mangels deren im Register eingetragenen Markeninhaberschaft abweisen können. Nach der Umschreibung war dies nicht mehr möglich. Ob der Erwerb eines Markenrechts schon vor seiner Eintragung im Register zur Stellung eines Löschantrags berechnigt ist, wenn in absehbar kurzer Zeit die Umschreibung erwartet werden kann und ob aus diesem Grund ein Zuwarten mit der Entscheidung über den Löschantrag zu-

lässig ist, braucht im Hinblick auf die Maßgeblichkeit der Rechtslage zum Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung erster Instanz nicht näher untersucht zu werden.

b) Die Marke der Antragstellerin wurde im Verlauf des Verfahrens auf eine ungarische Gesellschaft übertragen, die Umschreibung erfolgte am 24. Jänner 2005. Zum Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung erster Instanz war die Antragstellerin somit nicht mehr eingetragene Markeninhaberin. Die Zulässigkeit des Verfahrenseintritts ihrer Rechtsnachfolgerin wurde in den schon zitierten Entscheidungen (Om 4/03; Om 1/04) bejaht. Daran ist festzuhalten.

2. Es kommt demnach auf die Verwechselbarkeit der Marken an. Zu dieser Frage wiederholt die Berufungswerberin nur cursorisch ihre in erster Instanz vertretenen Ansichten, dass "ELCO" ein beschreibendes Zeichen für "elektro" und "Kohle" ohne Unterscheidungskraft sei. Unterscheidungskraft komme nur den Zusätzen zu, bei denen die Betonung auf der ersten Silbe läge, während die Bezeichnung "ELCO" gleichförmig ausgesprochen werden. Bei den beteiligten Verkehrskreisen handle es sich um gut informierte Verbraucher und Geschäftsteilnehmer mit entsprechender Aufmerksamkeit. Diesem Berufungsvorbringen ist die zutreffende Begründung der angefochtenen Entscheidung entgegenzuhalten:

Nach den in ständiger Rechtsprechung vertretenen Grundsätzen (zusammengefasst etwa in Om 3/06-2 und in Om 15/07-2) ist bei Warenidentität ein wesentlich deutlicher Abstand der Zeichen erforderlich, um Verwechslungsgefahr ausschließen zu können (ecolex 2002, 444 - OPUS ONE). Ob die Marken in Bild, Klang oder Bedeutung ähnlich sind, richtet sich nach dem Gesamteindruck, den sie hervorrufen. Dabei sind die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen. Entscheidend ist, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher wirkt (4 Ob 325/00y mwN).

Bei einer Wortbildmarke ist für den Gesamteindruck in der Regel der Wortbestandteil maßgebend, weil sich der Geschäftsverkehr an diesem orientiert und ihn im Gedächtnis behält (ÖBl 2003, 186 - Rothmanns mwN).

Der EuGH und ihm folgend die österreichische Rechtsprechung gehen bei der Beurteilung des Verständnisses des von der Werbung angesprochenen Publikums vom Bild eines mündigen und verständigen Verbrauchers aus (RIS-Justiz RS0102654). Verwechslungsgefahr wurde regelmäßig angenommen, wenn - wie hier - ein geschütztes Zeichen vollständig in ein anderes aufgenommen wird. Die angefochtene Entscheidung weicht von diesen Grundsätzen nicht ab. Gegen die Beurteilung des Zeichens "ELCO" als Fantasiewort mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft bestehen ebenso wenig Bedenken wie dagegen, dass die Zusätze beschreibenden Charakter hätten und "praktisch keine Kennzeichnungskraft" aufwiesen. Gegen die im Rahmen der Prüfung des Gesamteindrucks von der Nichtigkeitsabteilung herangezogenen Argumente aus der Judikatur über die Beurteilung von Stamm- und Serienzeichen (Om 18/92 = PBl 1994, 27) führt die Berufungswerberin nichts ins Treffen. Phonetisch sind die Marke der Antragstellerin und der Stamm der Zeichen der Antragsgegnerin identisch. Die Verwechselbarkeit wurde zutreffend bejaht.

3. Für die Zulässigkeit ihrer Markeneintragungen beruft sich die Antragsgegnerin auf eine Abgrenzungsvereinbarung aus dem Jahr 1983 mit zwei Gesellschaften aus der Schweiz bzw. Deutschland, womit wechselseitig und auch für die jeweiligen Rechtsnachfolger das Recht der Markenbenutzung eingeräumt worden sei. Die Löschungsanträge der Antragstellerin verstießen gegen diese Vereinbarung, die für alle Unternehmen, die zum gleichen Konzern gehörten. Die Parteien hätten sich verpflichtet, mit den betreffenden Unternehmen entsprechende Vereinbarungen zu schließen. Daran sei auch die Merloni Brands KFT "als Inhaberin der IR-Marke ELCO gebunden". Dazu ist Folgendes auszuführen:

a) Der Berufungswerberin ist darin zu folgen, dass eine privatrechtliche Vereinbarung über die Gestattung einer Markenverwendung im Gegensatz zu

der in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Auffassung im Löschungsverfahren eingewendet werden kann, wie dies in der schon zitierten Entscheidung Om 15/07-2 mit ausführlicher Begründung dargelegt wurde. Aus § 30 Abs 2 und 3 MSchG sei zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen abzuleiten, dass eine "Duldungsvereinbarung" als Rechtfertigungsgrund der Verwendung der jüngeren Marke im Löschungsverfahren zu prüfen sei. An dieser Auffassung ist festzuhalten.

b) Damit ist hier aber für die Berufungswerberin nichts gewonnen, weil sie sich zur Begründung ihres Standpunkts nur auf die Abgrenzungsvereinbarung beruft, aus dieser aber das gewünschte Ergebnis nicht ableitbar ist. Das Vorbringen der Antragsgegnerin zu diesem Thema ist insgesamt unschlüssig:

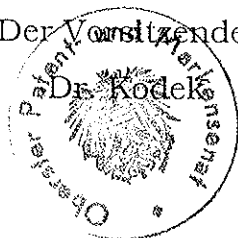
Nach der zitierten Vereinbarung (Beilage 19) darf die Antragsgegnerin die im Löschungsverfahren bekämpften Bezeichnungen weltweit verwenden (P II.1. und 4.). P III.1. normiert eine Duldungspflicht gegenüber den beiden Vertragspartnern in Ansehung der Verwendung ihrer Marken (P I. lit a und b: IR-Marke "Elko" der Schweizer Gesellschaft; deutsches Warenzeichen "Elco" der deutschen Gesellschaft). Nach P III.2. der Vereinbarung gilt die getroffene Vereinbarung "auch für Rechtsnachfolger und Lizenznehmer der Parteien sowie für Unternehmen, die zum gleichen Konzern gehören. Die Parteien verpflichten sich, mit dem betreffenden Unternehmen entsprechende Vereinbarungen zu schließen". Im erstinstanzlichen Verfahren hat die Antragsgegnerin zum Thema der Abgrenzungsvereinbarung mit dem Schriftsatz vom 3. November 2006 (ON 20) vorgebracht, dass die "Merloni Brands KFT als Inhaberin der IR-Marke ELCO" an die Abgrenzungsvereinbarung gebunden sei. Sollte die Antragstellerin daher von der Inhaberin der IR-Marke 601 353 - Merloni Brands KFT - legitimiert sein, die Löschungsanträge einzubringen, so könne Merloni dadurch nicht die Gültigkeit der Abgrenzungsvereinbarung umgehen. Beweise für dieses Vorbringen wurden nicht angeboten. Der behauptete Sachverhalt steht im Widerspruch zu den unbekämpften Feststellungen über die Kette der Erwerbsvorgänge seit dem 13. November 1992.

Danach hat die ursprüngliche Antragstellerin (die SMIR S.p.A.) die Marke keineswegs von der Merloni Brands KFT erworben, diese ist vielmehr ihre Rechtsnachfolgerin am Ende der Erwerberkette. Die Antragstellerin erwarb die Marke von der Klöckner Heiztechnik GmbH. Dass diese Gesellschaft zu dem von der Antragsgegnerin behaupteten Konzern gehört steht ebenso wenig fest wie der Umstand, dass bei Bejahung ersterer Frage die Abgrenzungsvereinbarung auf die antragstellende Erwerberin der Marke überbunden worden wäre. Die behauptungs- und beweispflichtige Antragsgegnerin hätte daher die Konzernverhältnisse (zu dem aus § 15 Abs 1 AktG und § 115 Abs 1 GmbHG abgeleiteten Begriff des Konzerns als Zusammenfassung von rechtlich selbständigen Unternehmen zu wirtschaftlichen Zwecken unter einheitlicher Leitung ausführlich 16 Ok 20/02) und die einzelnen Erwerbsvorgänge samt allfälligen Überbindungsvereinbarungen beim Erwerb der Antragsmarke darzulegen und nachzuweisen gehabt. Mit der Abgrenzungsvereinbarung, auf die sich die Rechtsrüge allein stützt, ist dieser Nachweis, insbesondere auch nicht derjenige, dass die Vertragspartner der Antragsgegnerin (die Schweizer und die deutsche Gesellschaft) Rechtsvorgänger der Antragstellerin sind, nicht erbracht. Da ein allfälliger Verfahrensmangel in Folge fehlender Anleitung zur Schlüssigstellung des Einwands einer privatrechtlichen Vereinbarung nicht gerügt wird, liegt Spruchreife im Sinne einer Bestätigung der angefochtenen Entscheidung vor.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1 und 140 Abs 1 PatG sowie §§ 41 und 50 Abs 1 ZPO.

Wien, am 11. November 2009

Der Vorsitzende:



Für die Richtigkeit
der Ausfertigung: