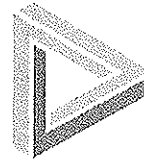
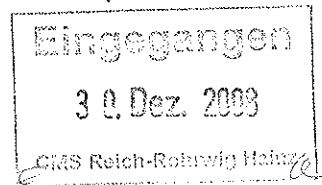




Nichtigkeitsabteilung



österreichisches
patentamt

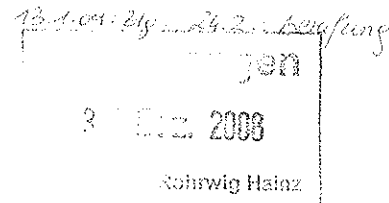
Dresdner Straße 87
1200 Wien
Austria

www.patentamt.at

Ihr Zeichen: 402/ah/5/2004/1067/ss/ss061121

An
Anton Eder GmbH
5733 Bramberg am Wildkogel

zu Händen
Dr. Egon Engin-Deniz
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte
Ebendorferstraße 3
1010 Wien



Geschäftszahl: Nm 99/2003-27 Nm 119/2003-26
Nm 118/2003-26 Nm 120/2003-27

Wien, am 10. September 2008

Bitte Geschäftszahl in allen Eingaben anführen!

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes hat unter dem Vorsitz von Hofrätin Dr. Renate Dietrich, im Beisein von Oberrat Mag. Klaus Förster und Dr. Ljijana Pantovic als Stimmführer über die Anträge der Firma SMIR S.p.A., viale A. Merloni 45, Fabriano, Italien, als antragstellende Partei, vertreten durch die Herren Dipl.-Ing. Peter Kliment, Dipl.-Ing. Bernhard Henhapel, Patentanwälte, Singerstraße 8, 1010 Wien, gegen die Firma Anton Eder GmbH, 5733 Bramberg am Wildkogel, als belangte Partei, vertreten durch Dr. Egon Engin-Deniz, CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte, Ebendorferstraße 3, 1010 Wien, auf Löschung der Marken Nr. 185 303, 185 304, 185 306, 185 305 zu Recht erkannt:

1. Die Verfahren werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden.
2. Den Anträgen wird **stattgegeben**. Die Marken Nr. 185 303, 185 304, 185 306 und 185 305 werden mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt über Registrierung gelöscht.

Die belangte Partei ist schuldig, der antragstellenden Partei die Kosten des Verfahrens und der Vertretung im Betrage von 5.688,08 €, darin enthalten 830,01 € Umsatzsteuer und 708,- € Barauslagen, binnen 14 Tagen bei sonstiger Zwangsvollstreckung zu bezahlen. ✓

Sachverhalt:

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 diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 11, 37 und 42, insbesondere für diverse Heizanlagen, dazugehörige Steuereinheiten und Sonnenkollektoren sowie Installations- und Reparaturdienstleistungen für solche Anlagen. Sie beantragte mit Eingabe vom 10. Juli 2003 (Verfahren Nm 99/2003) bzw. 24. Juli 2003 (übrige Verfahren) gemäß § 30 MSchG die kostenpflichtige Löschung der österreichischen Wort-Bildmarken "**elko-therm**" (Priorität: 18. August 1999; Nr. 185 303), "**elko-flex**" (Priorität: 18. August 1999; Nr. 185 304),

gedanken.gut.geschützt.

DVR. 0078018

„elko-mat“ (Priorität: 18. August 1999, Nr. 185 306) und „elko-san“ (Priorität: 18. August 1999; Nr. 185 305), eingetragen für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 11 und 37, insbesondere für Heiz- und Kühlanlagen und dazugehörige Reparaturdienstleistungen der Firma Anton Eder GmbH in Bramberg am Wildkogel.

Zur Begründung führte sie aus wie folgt:

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“ würden insbesondere auf Grund des Einflusses der englischen Sprache als austauschbar qualifiziert, sollte dieser Unterschied überhaupt auffallen. 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 diese 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.

Im Schriftsatz vom 30. bzw. 31. August 2005 brachte die Antragsgegnerin im Wesentlichen Folgendes vor:

Es gebe Vergleichsgespräche, die noch nicht abgeschlossen worden seien.

Die löschungsgegenständlichen Marken genössen Verkehrsgeltung bereits vor dem Prioritätszeitpunkt der Antragsmarke (29. Juni 1992).

Die Antragstellerin benutze die Antragsmarke nicht in erforderlicher Weise, und die Antragsgegnerin behalte sich einen dahingehenden Löschungsantrag vor.

In der Praxis sei es zu keinen Verwechslungen der streitgegenständlichen Marken 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“.

Warenähnlichkeit würde vorliegen, eine Verwechslungsgefahr aber wegen des unterschiedlichen Gesamteindrucks der streitgegenständlichen Zeichen nicht, und daher werde die Abweisung der Löschungsanträge beantragt.

In ihrer „Stellungnahme auf die Gegenschrift“ vom 24. November 2005 brachte die Antragstellerin Folgendes vor:

Die Behauptung, die angefochtenen Marken hätten zum Prioritätstag 29. Juni 1992 als Kennzeichen der gegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Antragsgegnerin gegolten, müsste von der Antragsgegnerin nachgewiesen werden.

Die Antragsmarke sei in den vergangenen 5 Jahren rechtserhaltend genutzt worden.

Die Antragsmarke weise durchaus Unterscheidungskraft auf.

„ELKO“ bzw. „ELCO“ stellten für die Verkehrskreise keine bekannten Abkürzungen für „elektro“ und „Kohle“ bzw. „electrical and coil“ dar. Selbst wenn, wäre aber nicht erkennbar, inwieweit diese Begriffe für die Antragsmarke beschreibend sein sollten. Eine dahingehende Begründung bleibe die Antragsgegnerin schuldig. Elco weise sogar eine hohe Kennzeichnungskraft auf, während die Zeichenbestandteile „therm“, „flex“, „mat“ und „san“ nur Abkürzungen für „thermisch“, „flexibel“, „automatisch“ bzw. „sanitär“ darstellten.

Die Warenähnlichkeit werde auch von der Antragsgegnerin bejaht.

In ihrem Schriftsatz vom 3. November 2006 bzw. 6. November 2006 (Replik) führte die Antragsgegnerin sinngemäß Folgendes aus:

Die angefochtenen Zeichen habe die Antragsgegnerin bereits in den 50er-Jahren verwendet. ELKO-THERM sei die Bezeichnung eines Druckbadeofens gewesen, welcher mit Elektro und Kohle beheizt worden sei; ELKO-FLEX sei für Expansionsgefäße, ELKO-MAT für Expansionsautomaten und ELKO-SAN für Sanitärgefäße gestanden. Die Antragsgegnerin habe diese Geräte millionenfach vertrieben und dies habe sie zur Marktführerin gemacht, weshalb das Zeichen Verkehrsgeltung besitze.

Die Antragsgegnerin legte einige Urkundenkonvolute zum Beweis der Verkehrsgeltung bereits vor dem Jahr 1992 vor.

Die Antragstellerin sei nicht Inhaberin der Antragsmarke, dies sei die Merloni Brands KFT in Ungarn. Zur Stellung eines Löschungsantrags sei nur die Inhaberin einer Marke berechtigt, eine Übertragung der Prozessführungsbefugnis nicht zulässig. Es sei ausschließlich der Registerstand für diese Frage heranzuziehen und der Löschungsantrag mangels Antragslegitimation der SMIR sohin zurück- oder abzuweisen.

Weiters habe es Verhandlungen über eine Abgrenzung gegeben, die aber wegen der Existenz einer weiteren Firma – die ELCO SpA – nicht zum Erfolg geführt hätten.

Diese Firma habe auch eine IR-Marke inne. Mit dieser sei ein Abgrenzungsvertrag nicht zu Stande gekommen. Es gebe aber auch eine Vereinbarung zwischen der Antragsgegnerin und den Firmen Elco Öl- und Gasbrennwerk AG, Schweiz, und der Öl- und Gasbrennwerk GmbH, Deutschland (Beilage 19). Die Antragsgegnerin habe 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.

Es wurden weitere Ausführungen zur Verkehrsgeltung der angefochtenen Marken und zur Verwechslungsgefahr getätigt. Die Betonung der streitgegenständlichen Zeichen sei unterschiedlich, was eine Verwechslung ausschließe. Bei kurzen Zeichen sei darüber hinaus deren Mittelteil wichtig. Die Verkehrskreise seien im gegenständlichen Fall gut informierte Verbraucher und Wirtschaftsteilnehmer, da es sich bei den Produkten um hochwertige Wirtschaftsgüter handle. Die Verkehrskreise würden den gegenständlichen Waren besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen.

In der mündlichen Verhandlung vom 10. November 2006 brachten die Parteien im Wesentlichen Folgendes vor:

Die Antragsgegnerin bestritt die Antragslegitimation der Antragstellerin. In einem damals aktuellen Romarin-Auszug schien die Merloni Brands KFT als Inhaberin der Antragsmarke auf.

Die Antragstellerin führte aus, mit Einbringung des Löschungsantrags eine Kopie der Übertragungs-urkunde und des Antrags an die WIPO zur Registeränderung beigebracht zu haben. Die zivilrechtliche Übertragung sei am 20. Dezember 2002 erfolgt, der Antrag auf Umschreibung sei am 29. Mai 2003 gestellt und die Umstellung im Register sei dann am 28. August 2003 vorgenommen worden. Der Löschungsantrag am 10. Juli 2003 sei schon im Namen der neuen Inhaberin gestellt worden. Die SMIR S.p.A. habe die Marke dann an die Goldfam KFT übertragen, welche dann den Namen in Merloni Brands KFT geändert habe. Die Antragstellerin verwies auf die Entscheidung Bm 9-12/1989, wonach die Eintragung der Marke der Antragstellerin in das Markenregister nach Antragstellung irrelevant sei, weil das Markenregister mit Ausnahme der Markeneintragung nur deklarative Wirkung habe. Die Legitimation zur Antragstellung sei sohin gegeben.

Die Antragsgegnerin bestritt die Richtigkeit und Echtheit der in diesem Zusammenhang vorgelegten Urkunden, welche nur in Kopieform vorlägen. Für einen Löschungsantrag nach § 30 MSchG sei der Registerstand maßgeblich, und zum Zeitpunkt der Einbringung der Löschungsanträge sei die Antragstellerin nicht Markeninhaberin gewesen. Die Änderung des Registerstandes sei erst ca. einen Monat danach erfolgt. Die Antragstellerin sei weder zum Zeitpunkt der Antragstellung noch zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung Inhaberin gewesen. Daher fehle die Legitimation zur Antragstellung.

Zur Frage, ob die Merloni Brands KFT in das Verfahren eintreten wolle, führte die Antragstellerin aus, dass nach der Entscheidung Om 4/03 vom 22. Oktober 2003 dem neuen Markeninhaber ein dahingehendes Wahlrecht einzuräumen sei, das nicht von der Zustimmung der Gegenseite abhängig sei. Ob die Merloni Brands KFT in das Verfahren eintreten wolle, könne nicht mit Sicherheit gesagt werden. Eine Vollmacht für den Vertreter der Antragstellerin läge nicht vor. Die Verhandlung wurde zur Klärung der Frage der Aktivlegitimation bzw. zur Vorlage unbedenklicher Urkunden vertagt.

In einer Mitteilung vom 28. November 2006 bzw. 30. November 2006 führte die Antragsgegnerin über das Vorbringen in der Verhandlung hinausgehend sinngemäß Folgendes aus:
Die schuldrechtliche Übertragung eines Markenrechts (konkret: von der Elco Klöckner Heiztechnik GmbH auf die SMIR SpA) reiche nicht aus, um die Aktivlegitimation in einem Lösungsverfahren zu begründen. Auch einem Lizenznehmer komme in einem Lösungsstreit keine Aktivlegitimation zu, und es sei sachlich nicht gerechtfertigt, dass dies beim außerbücherlichen Eigentümer so sein sollte. Eine beglaubigte Übersetzung der vorgelegten Übertragungsurkunden werde verlangt.

Die von der Antragstellerin in der Verhandlung zitierte Entscheidung Om 4/03 stütze die Auffassung der Antragstellerin nicht: In dieser Entscheidung sei die Antragstellerin zum Zeitpunkt des Lösungsantrags die registrierte Inhaberin gewesen und habe die Marke danach übertragen und beantragt, das Verfahren mit der Erwerberin fortzusetzen. Damit sei klar, dass die Antragstellerin im Zeitpunkt der Antragstellung Inhaberin der Marke sein müsse.

Im gegenständlichen Verfahren habe der Vertreter der Antragstellerin auch nicht geltend gemacht, das Verfahren (hilfsweise) im Namen der Merloni Brands KFT fortführen zu wollen, er habe ja auch keine Vollmacht gehabt. Die Antragstellerin habe ausgeführt, das Verfahren selbst fortführen zu wollen.

Der Senat habe in der Verhandlung verkündet, von Amts wegen die Merloni Brands KFT betreffend die mögliche Fortführung des Verfahrens kontaktieren zu wollen. Dieser amtsseitigen Vorgehensweise sei jedoch kein hilfsweiser Antrag der Antragstellerin auf Fortführung durch die Merloni Brands KFT vorausgegangen und der konkrete Sachverhalt nicht mit jenem in Om 4/03 zu vergleichen.

Es müsse daher mangels Aktivlegitimation der Antragstellerin zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Abweisung ergehen, dies auch deshalb, da der Vertreter der Antragstellerin vorgebracht habe, über keine Vollmacht durch die Merloni Brands KFT zu verfügen.

Es werde der Antrag gestellt, die Lösungsanträge abzuweisen; in eventu eine Verhandlung anzuberaumen, in der die Voraussetzungen geschaffen werden müssten, dass an Stelle der Antragstellerin die Erwerberin die Lösungsverfahren fortsetzen könnte.

In einer Eingabe vom 7. Dezember 2006 führte die Antragstellerin unter anderem Folgendes aus:
Die bisher für die SMIR S.p.A. eingetretenen Vertreter hätten die Vertretung für die Merloni Brands KFT übernommen, welche die Verfahren an Stelle der ursprünglichen Markeninhaberin fortsetzen wolle. Dass die bisherige Antragstellerin die Verfahren selbst fortführen habe wollen, wie die Antragsgegnerin behaupte, sei unrichtig.

Es werde beantragt, die Verfahren mit der Merloni Brands KFT fortzusetzen.

Mit Eingabe vom 5. Jänner 2007 legte die Antragstellerin beglaubigte Übersetzungen betreffend die Übertragungsurkunde zwischen der Elco Klöckner Heiztechnik GmbH und der SMIR S.p.A. sowie zwischen der SMIR S.p.A. und der Goldfam KFT und eine Übersetzung eines ungarischen Firmenbuchauszugs betreffend die Firmenwortlautänderung in Merloni Brands KFT vor.

In der mündlichen Verhandlung vom 10. September 2008 sprach sich die Antragsgegnerin erneut gegen eine Zulassung der SMIR S.p.A. als Antragstellerin aus und hielt ihre bis dahin insofern gestellten Anträge aufrecht. Der Rechtsübergang von der SMIR S.p.A. auf die Merloni Brands KFT sei urkundlich nachgewiesen. Antragslegitimation zum Antragszeitpunkt sei aber der Klöckner Heiztechnik GmbH zugekommen. Auch die Verhandlung vom 10. November 2006 hätte nicht mit der SMIR durchgeführt werden dürfen. Ebenso werde die Fortsetzung der gegenständlichen Verhandlung – nun mit der Merloni Brands KFT – gerügt. Der stellig gemachte Zeuge könnte Aussagen über die Verwendung des Zeichens ELKO bzw. dessen Verkehrsbekanntheit für die Antragsgegnerin vor dem Prioritätsdatum der Antragsmarke machen sowie über den Umstand, dass es sich bei der Be-

zeichnung ELKO um eine für die Verkehrskreise typische Abkürzung für „elektro“ und „Kohle“ handele.

Die Antragsgegnerin verwies auf die Abgrenzungsvereinbarung Beilage 19, die die Verwendung des Zeichens für die Antragsgegnerin regle. Zu dieser Frage brachte die Antragstellerin vor, die in diesem Vertrag zugestandene Verwendung der darin genannten und jetzt streitgegenständlichen Marken sage nichts über die Erlaubnis, diese als Marke registrieren zu lassen, aus. Insbesondere aus dem Punkt III/1 sei eine solche nicht abzuleiten. Einigkeit herrschte zwischen den Parteien insofern, als dieser Vertrag eine Abgrenzung untereinander regle. Die Antragsgegnerin brachte dazu aber vor, dass der Punkt III/1 interpretationsbedürftig sei und daraus nach ihrer Auffassung die Erlaubnis zur Anmeldung einer Marke hervorgehe; dies deshalb, da sich die Antragsgegnerin ja gegen Dritte zur Wehr setzen können müsse. Dies bestritt die Antragstellerin und führte aus, dass dieser Punkt so zu interpretieren sei, dass die Antragstellerin weitere Marken anmelden dürfe. Die Antragsgegnerin führte weiters aus, dass die Firma Elco Öl- und Gasbrennerwerk AG bzw. GmbH die Rechtsvorgänger der jetzigen Antragstellerin sei.

Die Antragsgegnerin vertrat weiters die Auffassung, beim Zeichen ELKO handle es sich um ein beschreibendes oder jedenfalls schwach kennzeichnungskräftiges Zeichen, da es eine gebräuchliche Abkürzung für elektro und Kohle sei. Dies bestritt die Antragstellerin, insbesondere sei das Zeichen ELKO im Zusammenhang mit den Waren kein konkreter Hinweis auf deren Art bzw. nicht üblich. Die Antragsmarke und die angefochtenen Marken seien einander ähnlich: Beim Wort ELCO handle es sich um ein unterscheidungskräftiges Zeichen, und eine Verwechslungsgefahr bestehe insbesondere im Klang. Die Zeichenteile der angefochtenen Marken „therm“, „flex“, „san“ und „mat“ seien entweder beschreibend oder nur sehr schwach unterscheidungskräftig. Die Antragstellerin führte dazu Entscheidungen des HABM an.

Schriftliche Nachweise für das Vorbringen, das Zeichen ELKO sei eine Abkürzung für elektro und Kohle, legte die Antragsgegnerin nicht vor. Da der Senat die Ansicht der Antragsgegnerin diesbezüglich anzweifelte, führte die Antragsgegnerin aus, dass sich dies auch aus dem vorgelegten Katalog (Preisliste zu den elko-therm-Kesseln vom 3. Feber 1986) ergäbe: Dort sei Kohle bzw. Koks erwähnt.

Die Antragsgegnerin führte weiters aus, dass die beteiligten Verkehrskreise im konkreten Fall Installateure seien, denen das Zeichen ELKO als Abkürzung für elektro und Kohle bekannt sei, sodass dieser Zeichenteil beschreibend sei.

Betreffend die Zusätze gelte, dass, wenn das Zeichen der Antragstellerin schwach bzw. beschreibend sei, jeglicher Zusatz ausreichen würde, um Unterscheidungskraft herbeizuführen, auch wenn die Zusätze selbst möglicherweise schwach seien. Es würden sich daher die angefochtenen Marken von der Antragsmarke unterscheiden bzw. läge keine Verwechslungsgefahr vor. Eine zergliederte Betrachtungsweise sei beim Vergleich unzulässig, auch die Betonung der Zeichen sei eine andere. Der Gesamteindruck würde eine Verwechslungsgefahr beseitigen.

Die Nichtigkeitsabteilung hat erwogen:

Zur Frage der Aktivlegitimation der Merloni Brands KFT steht Folgendes fest:

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

Elco Energiesysteme GMBH	13. November 1992
Klöckner 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 (Firmenwort-lautänderung)

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

Zum Zeitpunkt der Antragstellung (10. Juli 2003) war die Klöckner 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 Unbenennung in Merloni Brands KFT (Eintragung am 24. Jänner 2005 und 5. September 2005).

§ 11 Abs. 3 MSchG normiert, dass das Markenrecht vor dem Patentamt nicht geltend gemacht werden kann [...], solange die Marke nicht umgeschrieben ist.

Gemäß § 30 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer früher angemeldeten, noch zur Recht bestehenden Marke die Löschung einer Marke begehren, sofern [...].

Der OPMS hat in der Entscheidung OM 1/04 (PBI 2005, Seite 30) dazu Folgendes ausgeführt:

„...Diese Rechtslage bewirkt, dass der Erwerber eines Markenrechts seine Rechte aus dieser Marke frühestens dann in einem behördlichen Rechtsschutzverfahren geltend machen kann, wenn die Marke auf ihn umgeschrieben ist. Vor Änderung des Registerstands eingebrachte Löschungsanträge des Erwerbers - mag dieser auch schon materiell berechtigt sein - sind unzulässig; aktiv legitimiert zur Verfolgung von Rechten aus der Marke ist bis zum Zeitpunkt der Umschreibung weiterhin allein sein im Markenregister eingetragener Vormann. Im Interesse eines wirksamen und in zeitlicher Hinsicht lückenlosen Markenschutzes muss dem Erwerber eines Markenrechts - als materiell Berechtigtem - daher die Möglichkeit offen stehen, in ein markenrechtliches Verfahren vor dem Patentamt als Partei einzutreten, das sein Vormann zu einem Zeitpunkt eingeleitet hat, als er das Markenrecht von diesem zwar schon erworben hat, die Umschreibung im Register auf ihn aber noch nicht erfolgt ist. Es handelt sich dabei um einen im Interesse der Vermeidung einer Rechtsschutzlücke und des Vorrangs einer Sachentscheidung zulässigen Parteiwechsel, der nicht von der Zustimmung des Verfahrensgegners abhängt, sondern von diesem hinzunehmen ist.

Ein solcher Fall eines zulässigen Parteiwechsels liegt hier vor, weil im Zeitpunkt der Einbringung der Löschungsklage die eingetretene Antragstellerin zwar schon (Einzel-)Rechtsnachfolgerin im Markenrecht der Anmelderin, der Rechtsübergang im Markenregister jedoch noch nicht umgeschrieben war, weshalb damals die neue Markeninhaberin noch nicht vor dem Patentamt als Verfahrenspartei auftreten durfte. Die Berichtigung der Parteienbezeichnung durch die Nichtigkeitsabteilung ist also im Ergebnis zutreffend erfolgt.“

Im konkreten Fall liegen zwei Probleme betreffend die Aktivlegitimation vor, welche getrennt zu behandeln sind:

Die erste Frage ist jene, ob eine bloß materiell berechtigte (tatsächliche) Inhaberin einer Marke zur Stellung eines Löschungsantrags legitimiert ist, wenn/solange sie nicht im Register eingetragen ist. Sofern die erste Frage bejaht wird, stellt sich jene (zweite), ob/inwieweit eine weitere Markenerwerberin ohne Zustimmung der Gegenseite als Antragstellerin in das Verfahren eintreten kann.

Zur **ersten** Frage:

Der Registerstand hat betreffend die Inhaberschaft einer Marke nach allgemeiner Auffassung nur deklarativen Charakter.

Wenngleich dies dem Publizitätsgedanken abträglich ist, so ist der SMIR S.p.A. als (bloß) materieller Inhaberin, welche im Antragszeitpunkt nicht im Register eingetragen ist, dennoch ein Interesse zuzugestehen, markenrechtliche Schritte zu unternehmen, widrigenfalls eine Rechtsschutzlücke zu befürchten wäre.

Dieser Auffassung steht nach Meinung der Nichtigkeitsabteilung der § 30 Markenschutzgesetz nicht entgegen, spricht er doch (nur) vom „Inhaber“ einer Marke, ohne nach formeller bzw. materieller Inhaberschaft zu differenzieren. Diese Überlegung ist erstens dem Rechtsschutzinteresse des tat-

sächlichen Inhabers zuträglich. Es kann dem Gesetzgeber im konkreten Fall nicht unterstellt werden, eine Rechtsschutzlücke in Kauf zu nehmen, welche sich auftäte, würde man dem materiellen Inhaber die Aktivlegitimation so lange verweigern, wie er nicht im Register eingetragen ist. 2.

Weiters ist eine derartige Vorgangsweise verwaltungsökonomisch: Durch die Zurückweisung des Antrags wegen fehlender Aktivlegitimation wäre ja auch für die Antragsgegnerin im gegenständlichen Fall nichts gewonnen, könnte doch unmittelbar nach der Zurückweisung die Merloni Brands KFT als nunmehrige materielle und formelle Inhaberin der Antragsmarke einen Löschungsantrag einbringen (dahingehend erfolgte gegenständlich bereits eine Willenserklärung). 3.

Bezieht man § 11 Abs. 3 MSchG mit ein, so ist dazu Folgendes zu bemerken:

Die SMIR S.p.A. als Antragstellerin war zum Zeitpunkt der Antragstellung (10. Juli 2003) im Register noch nicht als Inhaberin eingetragen (dies erfolgte am 28. August 2003).

Gemäß der genannten Bestimmung kann das Markenrecht vor dem Patentamt nicht geltend gemacht werden, solange die Marke nicht umgeschrieben ist. Daraus folgt, dass ab/mit der Umschreibung der Geltendmachung von Rechten nichts im Wege steht. Gegenständlich ist – wollte man insofern von fehlender Aktivlegitimation zu Beginn des Verfahrens ausgehen – dieser Mangel mit der Umschreibung im Register geheilt. 4.

Freilich ist die Zulassung des Löschungsantrags nur unter der Voraussetzung vertretbar, dass die materielle Berechtigung in weiterer Folge rasch durch eine entsprechende Eintragung/Änderung im Register ersichtlich gemacht wird, was konkret ohnedies etwa eineinhalb Monate nach Antragstellung erfolgt ist. Überdies ist der Antrag auf Umschreibung auf die SMIR S.p.A. bei der WIPO bereits vor Einbringung des Löschungsantrags gestellt und vor der Nichtigkeitsabteilung entsprechend dokumentiert worden. 5.

Der Umstand, dass die Aktivlegitimation im gegenständlichen Fall von der Bearbeitungszeit des Umschreibungsantrags durch die WIPO abhängig ist, spricht in der konkreten Konstellation ebenfalls für die Annahme einer Heilung. Letztlich erscheint die Zulassung des Löschungsantrags auch insofern geboten, als die Antragsgegnerin durch die Anpassung des Registerstandes noch während des Nichtigkeitsverfahrens nicht für einen unvertretbar langen Zeitraum im Unklaren war, wer formell bzw. materiell ihr Gegner im Verfahren ist. Berücksichtigungswürdig erscheint in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass zu Beginn des Nichtigkeitsverfahrens noch Vergleichsverhandlungen zwischen den Parteien geführt worden sind, als die Umschreibung auf die SMIR S.p.A. im Register längst erfolgt war. 6.

Der Antragsgegnerin ist insofern beizupflichten, als der Sachverhalt, der der Entscheidung Om 4/03 zu Grunde lag, hinsichtlich der Frage der formellen bzw. materiellen Inhaberschaft zunächst nicht ident ist mit dem konkreten Fall. Im Fall Om 4/03 verliert die zunächst materiell **und** formell legitimierte Antragstellerin diese Stellung, während im gegenständlichen Fall von Haus aus die (nur) materiell Berechtigte (SMIR S.p.A.) den Antrag stellt. Entsprechend den obigen Ausführungen führt die zunächst fehlende Eintragung der Antragstellerin im Register aber nicht zur Zurückweisung des Antrags. 7.

Im Sinne der oben erwähnten **zweiten** Frage ist die Entscheidung Om 4/03 für den gegenständlichen Fall aber insofern relevant, als in beiden Fällen im Verfahrensverlauf eine materiell Berechtigte in Form der Markenerwerberin existiert (im konkreten Fall die Merloni Brands KFT), deren Berechtigung erst nach Einbringung des Löschungsantrags auch im Register ersichtlich gemacht wurde. Die Interessenslage der Erwerberin ist also in beiden Fällen gleich. Der OPM hat in dieser Entscheidung der Auffassung, unter Anwendung des § 30 Markenschutzgesetz der Erwerberin die Legitimation zur Prozessführung von Haus aus abzusprechen, eine klare Absage erteilt. 8.

Festzuhalten ist weiters, dass der § 234 ZPO nicht (analog) zur Anwendung gelangt.

Grundlegender Tenor in der genannten Entscheidung des OPM war, dass ein nach Einleitung des Löschungsverfahrens auftretender Erwerber einer Antragsmarke die Möglichkeit erhalten soll, zu entscheiden, ob er in das Verfahren eintritt und die damit verbundenen Rechtsfolgen in Kauf nimmt. Im konkreten Fall hat die Merloni Brands KFT angegeben, das Verfahren weiterführen zu wollen. 9.

Die vorgelegten Unterlagen betreffend die Rechtsübergänge von der Glöckner Heiztechnik GmbH auf die Nachfolgeunternehmen wurden nach Vorlage diverser Beglaubigungen bzw. Übersetzungen

von der Nichtigkeitsabteilung als unbedenklich bzw. von der Antragsgegnerin nicht mehr als unrichtig oder unecht eingestuft.

Unter Berücksichtigung der oben erwähnten Aspekte wurde das Verfahren daher unter Zugrundelegung der Merloni Brands KFT als Antragstellerin fortgesetzt. *→ unrichtig*

Zur Frage der verwechslungsfähigen Ähnlichkeit der gegenständlichen Marken:

Gemäß § 30 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer früher angemeldeten, noch zur Recht bestehenden Marke die Löschung einer Marke begehren, sofern.....(Z. 2) die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.

In einem auf § 30 MSchG gestützten Lösungsverfahren ist ausschließlich auf den Registerstand abzustellen (NA PBI. 1967, 101; OPM PBI 1978, 106 - Südleiten/Sandleiten; NA PBI 1988, 165 u.a.). Es sind daher gegenständlich die gegenüberstehenden Marken, so wie sie registriert sind, zu vergleichen.

Die Beurteilung der **Verwechslungsgefahr**, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu erfolgen hat, impliziert eine gewisse **Wechselbeziehung** zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Antragsmarke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Die Wechselbeziehung zwischen diesen Faktoren kommt auch im 10. Erwägungsgrund der Markenharmonisierungsrichtlinie zum Ausdruck, wonach es unbedingt erforderlich ist, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen, deren Beurteilung ihrerseits insbesondere vom **Bekanntheitsgrad** der Marke auf dem Markt und dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen abhängt. Es ist jedenfalls die Eignung der Antragsmarke zu prüfen, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie registriert worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von den anderen Unternehmen zu unterscheiden. Bei dieser Beurteilung sind sämtliche maßgebende Faktoren und insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstandes, ob sie beschreibende Elemente in bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie registriert worden ist, aufweist. Je größer die Ähnlichkeit der erfaßten Waren oder Dienstleistungen und je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist, umso größer ist die Verwechslungsgefahr (vergleiche EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, Lloyds/Loint's).

Eine Ähnlichkeit von Waren ist dann zu bejahen, wenn zwischen den betreffenden Erzeugnissen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen angebracht sehen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren vom selben Unternehmen stammen. Dies wird insbesondere dann anzunehmen sein, wenn die Waren nicht völlig gegensätzlicher Natur sind und sich in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwendungsweise, ihrer Beschaffenheit und Herstellung, und insbesondere ihren Herstellungs- und Verkaufsstellen so eng berühren, dass für die beteiligten Verkehrskreise der Eindruck entsteht, sie stammen aus derselben Stelle, von der aus die Herstellung geleitet wird.

Sinngemäß gelten diese Ausführungen für Dienstleistungen.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, ist eine Rechtsfrage, die keinem Beweisverfahren zugänglich ist (OPM ÖBl. 1978, 30 - Elkapin/Elka; OGH ÖBl. 1994, 227 - Ritter/Knight). Dies kann allerdings wohl nur dann gelten, wenn keine Erhebungen zu einer allfällig geltend gemachten gesteigerten Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit der Antragsmarke erforderlich sind.

Die Entscheidung der Frage, ob zwei Marken als ähnlich zu beurteilen sind, hängt neben dem von den entgegenstehenden Marken vermittelten Gesamteindruck auch von den beteiligten Verkehrs-

kreisen ab, die mit den jeweiligen Waren bzw. Dienstleistungen in Berührung kommen. Hierbei sind allfällig bestehende Unterschiede in der Aufmerksamkeit bei der Wahrnehmung der Marken zu berücksichtigen. Maßgebend ist dabei die Auffassung eines nicht unerheblichen Teils der beteiligten Verkehrskreise. Nach Auffassung des EuGH ist auch in diesem Zusammenhang - und wohl nicht nur bei Beurteilung einer allfälligen Täuschungsgefahr - nicht auf den flüchtigen und unkritischen Abnehmer, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustellen (vergleiche EuGH, Urteil vom 16. Juli 1998, RS C-210/96, Gut Springheide und Tusky, Slg. 1998, I-4657).

Zu berücksichtigen ist auch, dass der Verkehr die beiden zu vergleichenden Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und vergleichen kann, sondern seine Auffassung nur aufgrund eines mehr oder minder undeutlichen Erinnerungsbildes gewinnt. Für dieses sind erfahrungsgemäß die Übereinstimmungen stärker prägend als die Unterschiede.

Verwechslungsgefahr zweier Bezeichnungen kann auf der Gleichheit oder Ähnlichkeit ihres Bildes, ihres Klanges oder ihres Sinnes beruhen; besteht sie auch nur in einer Richtung, muss sie bejaht werden (Hohenecker/Friedl a.a.O. 50; OGH ÖBl. 1977, 40 - Grotta Azzura; ÖBl. 1986, 77 - Tiere mit Herz; ÖBl. 1994, 227 - Ritter/Knight).

Übereinstimmungen im Wort oder Klangbild können laut ständiger Rechtsprechung durch einen allenfalls vorhandenen abweichenden Begriffsinhalt derart reduziert werden, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass dieser abweichende Sinngesamt vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird und sein Verständnis keinen weitergehenden Denkvorgang erfordert. Bei hochgradigen klanglichen oder bildlichen Übereinstimmungen kommt ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngesamt regelmäßig nicht mehr in Betracht. Auch Abnehmern, denen die Bedeutung des einen oder des anderen Markenwortes ohne weiteres geläufig ist, nützt die begriffliche Abgrenzung nichts, wenn sie sich wegen der großen Schrift- oder Klangähnlichkeit verlesen bzw. verheören, weil ihnen dann der Sinngesamt überhaupt nicht oder der falsche Begriff zum Bewusstsein kommt. Auch bei Waren, die "auf Sicht" gekauft werden, kommt der klanglichen Ähnlichkeit Bedeutung zu. Auch bei diesen Produkten kann es im Zuge sprachlicher Weitergaben zu klanglichen Verwechslungen kommen. Abgesehen davon wird erfahrungsgemäß selbst beim nur optischen Aufnehmen einer Marke gleichzeitig der klangliche Charakter des den Gesamteindruck prägenden Markenwortes ausgesprochen mit aufgenommen und damit die Erinnerung an klanglich ähnliche Marken wachgerufen, die von früheren Begegnungen bekannt sind. Die klangliche Verwechslungsgefahr wird insofern nicht durch ein unmittelbares Hören, sondern durch die ungenauen Erinnerungen an den Klang einer der beiden Marken ausgelöst (vergleiche Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, Heymann Taschenkommentare zum gewerblichen Rechtsschutz, Carl Heymanns Verlag KG Köln, Seiten 176 f mwN). Dass allein die klangliche Ähnlichkeit zwischen zwei Marken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b der Markenharmonisierungsrichtlinie hervorrufen könne, hat der EuGH in seinem Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, Lloyd/Loint's, bekräftigt.

Es ist zu beachten, dass es bei der Prüfung der Verwechselbarkeit von Marken auf den Gesamteindruck und nicht auf eine zergliedernde Betrachtungsweise ankommt. Es darf somit keine isolierte Betrachtung der Bestandteile vorgenommen werden. Dennoch ist aber der Einfluss der Markenteile auf den Gesamteindruck zu prüfen.

Bei Wortbildmarken ist für den Gesamteindruck im Regelfall der Wortteil maßgebend, weil sich der Geschäftsverkehr meist an diesem Kennwort, soweit es unterscheidungskräftig ist, zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedächtnis behalten wird. Dies gilt insbesondere dort, wo die bildliche Zutat keine vom Wortbegriff gedanklich wegführende Bedeutung hat, sondern den Aussagegehalt der Wortbildmarke noch unterstreicht. (Vergleiche Entscheidung des OPM vom 23. März 1994 zu „Orient Express“ PBI 1994, 190; ÖBl 1994, 89.)

Verwechslungsgefahr ist regelmäßig anzunehmen, wenn ein geschütztes Zeichen vollständig in ein anderes Zeichen aufgenommen wird, sofern nicht das ältere Zeichen innerhalb des jüngeren Zei-

chens nur eine untergeordnete Rolle spielt und im Vergleich zu den übrigen Bestandteilen, die den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens prägen, ganz in den Hintergrund tritt (vergleiche Entscheidungen des OPM vom 23. März 1994 zu „Orient Express“ PBI 1994, 190; ÖBI 1994, 89 und vom 10. April 2002 zu „Jack & Jones“ vs. WBM „Jones“ PBI 2002, 135; ÖBI 2002, 195).

Übertragen auf den gegenständlichen Fall ergibt sich Folgendes:

Es steht die Wort-Bild-Marke

ELCO

den Wort-Bild-Marken

elko-therm

elko-flex

elko-mat

elko-san

gegenüber.

Die bessere Priorität der Marke der Antragstellerin ist aus dem Register zu ersehen.

Bei den gegenständlichen Waren und Dienstleistungen handelt es sich um solche, welche typischer aber nicht zwingender Weise durch Fachleute verbaut werden.

Als Verkehrskreise sind daher neben den Fachleuten auf dem Gebiet der Heiz- und Kühltchnik auch die Durchschnittskonsumenten anzusehen.

Betreffend die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen hat die Antragsgegnerin – in Übereinstimmung mit dem Vorbringen der Antragstellerin – selbst zugestanden, dass eine dahingehende Ähnlichkeit vorliegt (Schriftsatz vom 30. bzw. 31. August 2005); die Nichtigkeitsabteilung schließt sich dieser Auffassung an.

Für die Nichtigkeitsabteilung liegen keine Anhaltspunkte dahingehend vor, dass die Buchstabenkombination „elco“ eine gängige Abkürzung für „electrical“ und „coil“ (englisch für „elektro“ und „Kohle“) bzw. eine beschreibende Angabe darstellen würde. Dies wurde auch seitens der Antragstellerin in Abrede gestellt bzw. konnte die Antragsgegnerin im Verfahren keinerlei Beweise für ihre dahingehende Behauptung beibringen. Auch aus den seitens der Antragsgegnerin vorgelegten Unterlagen (Preisliste zu den elko-therm-Kesseln vom 3. Feber 1986) ist Derartiges nicht abzuleiten.

Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass „elco“ zum Zeitpunkt der Antragstellung eine einschlägige Abkürzung gewesen wäre.

Für diese Annahme spricht auch der Umstand der Registrierung der Antragsmarke an sich, wollte man dem Prüfer im Jahr 1992 nicht ein fehlerhaftes Vorgehen unterstellen.

Umgekehrt konnte auch die Antragstellerin nicht darlegen, dass – wie vorgebracht – die Kennzeichnungskraft des Zeichens „elco“ eine besondere wäre.

Die Antragsmarke ist grafisch ausgestaltet, jedoch erschöpft sich dies im Wesentlichen in einer besonderen Schriftart, sodass aus der Grafik keine wesentliche Steigerung der Kennzeichnungskraft abzuleiten ist.

Sohin ist betreffend die Antragsmarke von einem Phantasiewort mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen.

Selbst wenn man – gemeinsam mit der Antragsgegnerin – die Auffassung verträte, dass „elco“ schwach kennzeichnungskräftig wäre, bliebe dies doch die einzige Vergleichsbasis der Antragsmarke und wären die angefochtenen Marken diesem Wort gegenüber zu stellen.

Die angefochtenen Marken bestehen aus den Teilen „elko“ bzw. „-therm“, „-flex“, „-mat“ und „-san“.

In Bezug auf den Zeichenteil „elko“ gelten die obigen Ausführungen sinngemäß.

Betreffend die jeweiligen Zweit-Silben führte die Antragstellerin aus, dass es sich dabei um aussagekräftige, beinahe beschreibende Angaben/Abkürzungen in Form eines Hinweises auf „thermisch“, „flexibel“, „automatisch“ und „sanitär“ handle. Dieses Vorbringen ist für die Nichtigkeitsabteilung nachvollziehbar und wird sogar durch die Antragsgegnerin bestätigt (vergleiche deren Ausführungen im Schriftsatz vom 6. November 2006).

Sohin weisen diese Zweit-Silben praktisch keine Kennzeichnungskraft auf und sind bei einem Vergleich der gegenständlichen Marken nahezu ohne Bedeutung.

Auch die angefochtenen Marken weisen eine grafische Ausgestaltung auf, die sich aber ebenfalls lediglich in einer besonderen Schriftart erschöpft und insofern zur Kennzeichnungskraft kaum etwas beitragen kann.

Zur Frage der Verwechslungsgefahr im Konkreten:

Eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt kann nicht ins Treffen geführt werden, zumal es sich bei der Buchstabenkombination „elco“ bzw. „elko“ um Phantasiewörter ohne besondere Aussage handelt bzw. sonst keine Übereinstimmungen vorliegen.

Betreffend eine Verwechslungsgefahr nach klanglichen Kriterien ist auszuführen:

Auf Grund der Übung der österreichischen Verkehrskreise, den Konsonanten „C“ in der Wortmitte wie ein „K“ auszusprechen, sowie des Umstandes, dass die übrigen Buchstaben des Wortes „elco“ und jene des Wortes „elko“ ident sind, ergibt sich betreffend diese Zeichen(teile) eine phonetische Identität.

Wohl weisen die angefochtenen Marken jeweils einen – faktisch nicht kennzeichnungskräftigen – Zusatz auf, der nicht zu überhören ist, sodass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht vorliegt; doch werden die Verkehrskreise diesen Zusatz nicht als unterscheidungskräftigen Unterschied zwischen den gegenständlichen Marken werten. Es findet hier eher die Regel der „Stammmarke“ Anwendung, wie sie auch seitens der Antragstellerin angesprochen wurde: Viele Unternehmen pflegen zur Kennzeichnung bestimmter Warenarten oder Dienstleistungen ein bestimmtes Stammzeichen zu führen und dieses durch Voranstellen, Anhängen oder Weglassen von Silben abzuwandeln. Der übereinstimmende Gesamteindruck bei Serienzeichen ist dann eine Folge der im Verkehr bekannten Übung, aus einem Stammzeichen weitere Warenzeichen abzuleiten und sich für die Einführung neuer Zeichen des Bekanntheitsgrades des Stammzeichens zu bedienen (OPM 10. Feber 1993, PBI 1994, 27).

Die Verkehrskreise werden durch die Aussagekraft der Zweitsilben in den angefochtenen Marken denken, es würde der Markenstamm „elco“ (gesprochen: elko) um besondere Hinweise für spezifische Einsatzzwecke der gegenständlichen Geräte ergänzt (z.B. Sanitärbereich, etc.). Trotz der Zusätze (Zweitsilben), welche die angefochtenen Marken aufweisen, werden die Verkehrskreise auch in der Gesamtbetrachtung der gegenüberstehenden Zeichen daher nicht davon ausgehen, dass die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von verschiedenen Anbietern stammen. Es ist sohin von einer verwechslungsfähigen klanglichen Ähnlichkeit der Marken auszugehen.

Obgleich eine festgestellte Ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht zu einem eindeutigen Ergebnis führt, wird der Vollständigkeit halber auch die Verwechslungsgefahr nach optischen Kriterien kurz beleuchtet:

Wenn die Verkehrskreise die gegenständlichen Zeichen vergleichen, sticht sofort der Bestandteil „elco“ bzw. „elko“ ins Auge: Zum einen deshalb, weil die Antragsmarke lediglich aus diesem Wort

besteht, zum anderen, weil dieser Teil bei den angefochtenen Marken am Beginn (somit besonders auffällig) platziert ist.

Diese Zeichen(teile) unterscheiden sich lediglich durch den Buchstaben „c“ bzw. „k“, welcher sich in der Wortmitte befindet und sohin im Vergleich eine eher untergeordnete Rolle spielt. Dagegen stimmen die Anfangs- und Endbuchstaben überein.

Die grafische Ausgestaltung der Marken ist jeweils schwach, sodass eine darauf beruhende Unterscheidung ausscheidet. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass das Schriftbild einer Marke im Laufe der Jahre häufig gewissen Änderungen („Modernisierungen“) unterworfen ist, was den Verkehrskreisen hinlänglich bekannt ist. Sohin könnte das eine Schriftbild als bloße Fortentwicklung des anderen angesehen werden.

Auf Grund der Zweitsilben der angefochtenen Marken scheidet auch in diesem Punkt eine unmittelbare Verwechslung aus, allerdings gilt auch hier das zum Punkt der klanglichen Verwechslungsgefahr Gesagte sinngemäß, sodass auch eine Gesamtbetrachtung der Zeichen nicht zur Unterscheidbarkeit der Marken führt, sondern eine verwechslungsfähige Ähnlichkeit in optischer Hinsicht anzunehmen ist.

Bei dieser Sach- und Rechtslage kommt es an sich auf die Frage der Verwechslungsgefahr durch ein „gedankliches Inverbindung-Bringen“ nicht mehr an. Der Begriff der gedanklichen Verbindung stellt nämlich keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern soll dessen Umfang genauer bestimmen.

Zur Frage des Abgrenzungsvertrags (Beilage 19) und dessen Relevanz im Ähnlichkeitsverfahren gemäß § 30 MSchG:

Entsprechend den obigen Ausführungen, wonach das gegenständliche Verfahren ein Registerverfahren ist, kann nach Ansicht der Nichtigkeitsabteilung eine derartige privatrechtliche Vereinbarung nicht in die Beurteilung des Falles miteinbezogen werden. Sollten tatsächlich Verstöße gegen vertragliche Vereinbarungen vorliegen, wären diese im Zivilverfahren abzuklären. Für eine Würdigung solcher Vereinbarungen lässt auch der § 30 MSchG mangels einschlägiger Bestimmungen keinen Raum.

Für den Fall, dass der Abgrenzungsvertrag dennoch bei der Beurteilung des Falles eine Rolle spielen sollte, ist aber für die Antragsgegnerin nichts gewonnen, weil aus der Vereinbarung, insbesondere dem Punkt III/1 keine Anhaltspunkte für das Recht auf Registrierung der angefochtenen Marken abgeleitet werden können. Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass das bloße Recht zur Verwendung eines Zeichens dessen Benutzer – auch gegenüber dem Vertragspartner – eine wesentlich schwächere Rechtsposition einräumt als er im Falle einer registrierten Marke hätte. Sohin ist anzunehmen, dass eine derartige potentielle Stärkung der Rechtsposition eigens vereinbart worden wäre.

Die Marken Nr. 185 303, 185 304, 185 305 und 185 306 sind daher antragsgemäß mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt ihrer Registrierung zu löschen.

Eine eventuelle Verkehrsbekanntheit der angefochtenen Marken vor dem Prioritätszeitpunkt der Antragsmarke ist im Rahmen des Ähnlichkeitsvergleichs gemäß § 30 MSchG nicht zu berücksichtigen.

Die Kostenentscheidung basiert auf § 42 Abs. 1 MSchG iVm § 122 Abs. 1 PatG und § 41 Abs. 1 sowie § 187 Abs. 1 ZPO und ist im vollständigen Obsiegen der Antragstellerin begründet. Die Kostenberechnung erfolgt in Anlehnung an den RAT gemäß § 5 Z 14 der AHK, wobei entsprechend der Entscheidung des OPM vom 11. November 1987, Om 1-4/85, nur jene Kosten zuzusprechen sind, welche sich aus der Zusammenrechnung der Streitwerte ergeben. Das darüber hinausgehende Kostenmehrbegehren ist abzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung:

Der Partei, die sich durch diese Entscheidung beschwert erachtet, steht die Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat offen. Die Berufung ist binnen einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung beim Österreichischen Patentamt schriftlich einzubringen.

Sie hat einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten, d.h. es ist anzugeben, in welcher Richtung und in welchem Umfang eine Abänderung der Entscheidung begehrt wird, und dies ist zu begründen.

Die Berufungsschrift und deren Beilagen sind in zweifacher Ausfertigung zu überreichen. Ist die Berufung gegen mehrere Gegner gerichtet, so ist neben der für den Obersten Patent- und Markensenat bestimmten Ausfertigung für jeden Gegner eine Ausfertigung samt einer Abschrift jeder Beilage zu überreichen.

Die Partei, die in Österreich weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, hat sich im Falle der Erhebung einer Berufung durch einen in Österreich zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar vertreten zu lassen. Sofern sich Wohnsitz oder Niederlassung außerhalb Österreichs, jedoch im EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft befindet, genügt die Bestellung eines in Österreich wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten (§ 61 Abs. 4 MSchG).

Die Berufung unterliegt einer Verfahrensgebühr von 600 € für jede Marke, auf die sich die Berufung bezieht. Richtet sich die Berufung nur gegen die Kostenentscheidung, beträgt die Verfahrensgebühr 300 € für jede Marke, auf die sich die Berufung bezieht. Die Gebühr ist auf das Konto des Österreichischen Patentamts (PSK Kto. Nr. 5 160 000; BLZ 60 000); zu überweisen bzw. einzuzahlen. Als Verwendungszweck ist Folgendes anzuführen: Nm 99/2003, usw., Berufung

Dr. Renate DIETRICH
Vorsitzende

Tel.: +43 (1) 534 24-257
Fax.: +43 (1) 534 24-737