

Markenrecht in der Verfahrenspraxis

RA Dr. Egon Engin-Deniz
Partner, Head of IP

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
cms.law



Zivilrechtliche Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen - Fortsetzung

Einstweilige Verfügung (§ 56 MSchG)

- Für Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns
- *Zweck:*
 - Sicherung des Anspruchs selbst
 - Bei EV für Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche genügt Anspruchsbescheinigung (Bestehen des Markenrechts, ev rechtserhaltende Benutzung und Verletzungshandlung)
 - Gewerbsmäßigkeit für EV auf angemessenes Entgelt, Schadenersatz u Herausgabe des Gewinns nötig (obwohl Ansprüche im Hauptverfahren gar keine gewerbsmäßige Begehungshandlung voraussetzen)
 - Sicherung von Beweismitteln
 - zu sichernde Beweismittel sind je nach Sicherungszweck (Sicherung von Ansprüchen auf angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe des Gewinns, Unterlassung, Beseitigung) hinreichend genau zu bezeichnen

Einstweilige Verfügung (§ 56 MSchG) - Fortsetzung

- Vorteile der EV :
 - rasche Verhinderung von weiteren Markenverstößen durch AG
 - bei Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage ist Anrufung des OGH zulässig, sodass tlw Rechtsstreit bereits im Provisorialverfahren entschieden werden kann
- Nachteile der EV:
 - bei Prozessverlust mit Urteil: verschuldensunabhängige Haftung des Ast für den durch die Vollstreckung der EV verursachten Schaden (§ 394 EO)
 - bei Abweisung der EV: Kostenersatz an AG für Provisorialverfahren sofort und unabhängig vom Prozessausgang im Definitivverfahren
 - ABER: Kosten einer erlassenen EV sind weitere Verfahrenskosten und nur im Falle des Obsiegens im Rechtsstreit zu ersetzen (§ 393 Abs 1 EO)

Einstweilige Verfügung (§ 56 MSchG) - Fortsetzung

- Einbringen des EV-Antrags gesondert oder gemeinsam mit der Klage im Definitivverfahren mögl
- grds einseitig ausgestaltetes Verfahren
 - in der Praxis holt Gericht stets eine Äußerung binnen kurzer Frist vom AG ein (sonst Widerspruchsmöglichkeit gemäß § 397 Abs 1 EO)
- weitgehend formfreies Verfahren
 - bis zum Zeitpunkt der Entscheidung können Schriftsätze eingebracht werden, Gericht kann aber zurückweisen
- Bei Bescheinigung der Dringlichkeit der Sache kann Senatsvorsitzender selbst entscheiden (§ 388 Abs 2 EO)
- auf die Dauer eines Rechtsstreites befristeter Unterlassungsvergleich wohl zulässig

Einstweilige Verfügung (§ 56 MSchG) - Fortsetzung

- EV zur Sicherung von Beweismitteln ~ Ersatz für frühere Beschlagnahmemöglichkeit
- Anhörung der Gegenseite?
 - wohl nein
 - Grund: AG könnte Beweis- und Bescheinigungsmittel dem gerichtlichen Zugriff zu entziehen und damit Zweck vereiteln
- **Für sämtliche EV ausschließlich HG Wien zuständig (§ 56a)**

Beispiele

- Entscheidung „BING“
- Entscheidungen „VELUX“
- Entscheidung „KLEINER FEIGLING“
- Entscheidungen „OSCAR“

Verfahren

Ausschluss der Öffentlichkeit (§ 55 MSchG)

- Verhandlungen in Markensachen sind grds öffentlich
- auf Antrag Ausschluss der Öffentlichkeit möglich
 - wenn durch die Öffentlichkeit ein wichtiges Interesse des Bundes oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis einer der Parteien oder eines Zeugen einer Gefährdung ausgesetzt würde
 - für einen Teil des Verfahrens oder für die ganze Verhandlung

Verjährung (§ 55 MSchG)

- Verjährung aller *Ansprüche in Geld, auf Rechnungslegung und auf Auskunft* richten sich nach § 1489 ABGB
 - § 1489 ABGB: grds 3 Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger
 - Verjährungsbeginn: Kenntnis des Geschädigten vom Sachverhalt so weit gegeben, dass eine Feststellungsklage mit Aussicht auf Erfolg mögl (Wissen um die Schadenshöhe ist nicht erforderlich!)
 - Keine Unterbrechung der Verjährung des Anspruchs auf Rechnungslegung und auf Zahlung durch Klage auf Unterlassung/Beseitigung
- Keine Regelung zur Verjährung von *Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen*
 - Verjährung von Unterlassungsansprüchen: § 1489 ABGB analog
 - Anspruch bleibt aber auch nach Ablauf der Verjährungsfrist gewahrt, solange ein gesetzwidriger Zustand besteht: § 20 Abs 2 UWG analog
 - Rspr zur Verjährung von Beseitigungsansprüchen fehlt, aber wohl auch § 1489 ABGB analog

Unterbrechung (§ 57 MSchG)

Zwei mögliche Konstellationen:

- Vorfrage der Rechtsbeständigkeit des klägerischen Markenrechts, die sowohl in einem Zivil- wie auch in einem Privatanklageverfahren von Bedeutung sein kann
 - Bei AT und IR Marken selbständig vom Gericht zu prüfen (trotz anhängigem Lösungsverfahren vor ÖPA nicht zur Unterbrechung verpflichtet)
 - Bei EUTM Marken grds Rechtsbeständigkeit anzunehmen, außer bei Einwand der mangelnden Benutzung oder Bestehen eines älteren Rechts
- Fälle der Streitanhängigkeit

Instanzenzug

- 1. Instanz: HG Wien
- 2. Instanz: OLG
 - Berufung
 - Rekurs gg Beschluss auf EV
- 3. Instanz: OGH
 - Revision
 - Revisionsrekurs gg Beschluss auf EV

Vorabentscheidung des EuGH

- Vorabentscheidung in Markenfragen aufgrund Marken-RL sinnvoll
- kein Anspruch der Parteien auf Einleitung des Vorabentscheidungsverfahrens
- Parteien haben nur ein **Anregungsrecht**
 - Parteien können vorlageberechtigte Stelle von der Sinnhaftigkeit bzw Notwendigkeit einer Vorlage überzeugen
 - **Anträge** der Parteien des Anlassverfahrens, die über bloße Anregungen hinausgehen, sind **zurückzuweisen**
- Gericht entscheidet, ob Vorlage oder selbst entscheidet

Beweislast bei Erschöpfung

- Erschöpfung = Markeninhaber kann Dritten nicht verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind
 - Ausnahme: berechtigte Gründe, insb Veränderung oder Verschlechterung
 - wichtig bei Parallelimport
- OGH lange Zeit der Ansicht, dass das Fehlen der Zustimmung des Markeninhabers ein negatives Tatbestandsmerkmal sei, für das den Markeninhaber die Behauptungs- und Beweislast treffe
- EuGH: Beweislast trifft grds denjenigen, der sich auf das Vorliegen der Zustimmung beruft (nicht den Markeninhaber!)
- ABER: geteilte Beweislast in Fällen, in denen die Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht (zum Schutz des freien Warenverkehrs)
 - insb wenn Markeninhaber seine Waren im EWR über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt
 - dann Nachweis durch Markeninhaber, dass Zustimmung nur für Inverkehrbringen außerhalb des EWR

EuGH 3.6.2010, C-127/09 – Coty Prestige Lancaster

- Parfümtester, die sich von üblicher Ware durch die Aufschriften „Demonstration“ und „Unverkäuflich“ unterscheiden, an Zwischenhändler zur Weitergabe an Kunden zu Testzwecken überlassen
- keine Erschöpfung des Markenrechts, da Ware von einem Dritten in Verkehr gebracht, und daher keine ausdrücklich oder konkludent zum Ausdruck gebrachte Zustimmung des Markeninhabers zu einem Inverkehrbringen
- Siehe Engin-Deniz, MSchG³ 522.



Wiederholungsfragen

1. Wofür kann eine EV beantragt werden?
2. Worin liegen die Vorteile/Nachteile einer EV?
3. Wann verjährt der Unterlassungsanspruch?
4. Wen trifft die Beweislast bei Erschöpfung?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

C/M/S/ Law-Now™

C/M/S/ e-guides

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
www.cms-lawnow.com

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

www.cmslegal.com