Haller

Dr. Albrecht Haller
Rechtsanwalt

1090 Wien, Garnisongasse 7
Tel. (+43 1) 408 66 66-0
Fax (+43 1) 408 66 66-50
office@netlaw.at
www.netlaw.at

Per E-Mail: philipp.achammer@provinz.bz.it
Einschreiben

An die
Autonome Provinz Bozen – Südtirol
z. H. Herrn Landesrat Philipp Achammer
Landhaus 7
Andreas-Hofer-Straße 18
39100 Bozen
ITALIEN

Wien, am 9. Oktober 2018

Österreichischer Journalisten Club (ÖJC) –
Autonome Provinz Bozen – Südtirol

Markenrechtsverletzung

Sehr geehrter Herr Landesrat Achammer,

der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) hat mich in oben bezeichneter Angelegenheit mit seiner anwaltlichen Vertretung beauftragt und entsprechend bevollmächtigt.

1. Zum markenrechtlichen Schutz meines Mandanten

1.1. Mein Mandant ist Inhaber der **Wortmarke "PROF. CLAUS GATTERER-PREIS** VERLIEHEN VOM ÖSTERREICHISCHEN JOURNALISTEN CLUB". Diese Marke ist nicht nur in Österreich geschützt (Registernummer AT 129 088; siehe http://see-ip.patentamt.at), sondern über eine internationale Registrierung bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) auch in **Italien** (Registernummer IR 846 293; siehe http://www.wipo.int/madrid/monitor). Der Markenschutz besteht jeweils in Klasse 41, und zwar für:

> *"Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausschreibung und administrativen Durchführung des journalistischen Wettbewerbes sowie Durchführung von journalistischen Arbeiten im Rahmen von publizistischen Wettbewerben; Vorbereitung und Durchführung von Preisverleihungsveranstaltungen zur Verleihung von publizistischen Preisen."*

1.2. Im Laufe der Jahre hat mein Mandant viel Zeit und Geld in diese Marke, ihre Entwicklung und Pflege gesteckt. Damit mein Mandant seine in- und ausländischen Aktivitäten im Interesse der Pressefreiheit und des Qualitätsjournalismus auch in Zukunft mit größtmöglicher Kraft und Wirkung betreiben kann, muss er **verhindern**, dass durch Markenrechtsverletzungen die **Unterscheidungskraft oder** die **Wertschätzung** seiner Marken **ausgenutzt oder beeinträchtigt** wird.

2. Zu Ihrer Zeichenbenutzung

2.1. In der Tageszeitung "Dolomiten" findet sich in der Ausgabe vom 25. September 2018 auf Seite 17 ein **Artikel** mit der Überschrift **"Der 'junge' Claus-Gatterer-Preis".** Darin wird ausdrücklich auf den von meinem Mandanten ins Leben gerufenen und seit 1985 verliehenen Prof.-Claus-Gatterer-Preis Bezug genommen. Zum Befremden meines Mandanten ist weiter zu lesen (Fettschrift durch mich):

> *"Jetzt wird die Auszeichnung **erstmals auch für Oberschülerinnen und Oberschüler** vergeben. [...] Die Arbeitsgruppe Begabungsförderung im Schulverbund Pustertal und die Pädagogische Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion haben **auf Initiative von Landesrat Philipp Achammer** einen Preis für Oberschülerinnen und Oberschüler ausgeschrieben, die offen sind für Menschen bzw. Menschengruppen, die sich in sozialen Ausnahmesituationen befinden, die kritisches Bewusstsein zeigen gegen Gleichgültigkeit in der Gesellschaft und motiviert sind, diese Themen journalistisch aufzubereiten."*

2.2. Mein Mandant hat **nie** in die Benutzung seiner Marke für die Auslobung eines "jungen" Claus-Gatterer-Preises eigens für Oberschüler **eingewilligt, wenn** ein solcher zusätzlicher Preis mit einer **Kürzung der Landesförderung** für den traditionellen Gatterer-Preis einhergehe. Denn eine solche Kürzung würde ja die Bedeutung und Strahlkraft des herkömmlichen Gatterer-Preises schmälern und damit das Gesamtprojekt gefährden.

3. Zur rechtlichen Beurteilung Ihrer Zeichenbenutzung

3.1. Zunächst halte ich zur Vermeidung von Missverständnissen fest: Da die Tageszeitung "Dolomiten" auch in Wien erhältlich ist, stützt mein Mandant sich auf die internationale Zuständigkeit der österreichischen Gerichte (siehe Art 7 Z 2 EuGVVO), die sachliche Zuständigkeit unserer Handelsgerichte (siehe § 51 Abs 2 Z 10 JN), die örtliche Zuständigkeit des **Handelsgerichtes Wien** (siehe § 83c Abs 3 JN) und die Anwendbarkeit des **österreichischen Rechtes** (siehe Art 8 Abs 1 Rom-II-VO).

3.2. Der **Inhaber einer Marke** hat das **ausschließliche Recht,** Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (siehe § 10 Abs 1 Z 2 MSchG). Übrigens gilt das zumindest sinngemäß auch für Italien – dank der "Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken" (siehe deren Art 10).

3.3. Die Benutzung eines Zeichens in der Werbung gilt als markenrechtlich relevante **Benutzungshandlung** (siehe § 10a Z 4 MSchG; vgl Art 10 Abs 3 lit e Marken-RL).

3.4. Die **Verwechslungsgefahr** ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren (RIS-Justiz RS0121500).

3.5. Ob das von Ihnen benutzte Zeichen der registrierten Marke meines Mandanten **bildlich** (optisch), **klanglich** (akustisch) **oder begrifflich** (semantisch) **ähnlich** ist, richtet sich nach dem Gesamteindruck, den die Marke und das Zeichen hervorrufen. Dabei sind die sie **beherrschenden und unterscheidenden Bestandteile** zu berücksichtigen. Entscheidend ist die Wirkung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsnutzer der betreffenden Dienstleistungen, der die Marke in der Regel als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die Einzelheiten achtet (siehe RIS-Justiz RS0117324). Für den Ähnlichkeitsvergleich sind die einzelnen **Zeichenbestandteile nicht isoliert zu betrachten** und dürfen nicht nur die nicht übereinstimmenden Zeichenteile zugrunde gelegt werden; vielmehr ist in jedem Einzelfall zu prüfen, welcher Einfluss auf den **Gesamteindruck** des Zeichens den einzelnen Markenteilen zukommt. In keinem Falle darf aber außer Acht gelassen werden, dass das charakteristische Merkmal eines Zeichen grundsätzlich nicht auf einem schutzunfähigen oder nur schwachen Zeichenbestandteil liegt, die Aufmerksamkeit des Käufers vielmehr in solchen Fällen zwangsläufig auf die übrigen Zeichenelemente gelenkt wird (RIS-Justiz RS0066753).

3.6. Das von Ihnen benutzte Zeichen **besteht im** bildlich, klanglich und begrifflich **prägenden Bestandteil** der Marke meines Mandanten: "CLAUS[-]GATTERER-PREIS". Demgegenüber fallen der schwache Zeichenbestandteil "PROF." und die rein beschreibende Angabe "VERLIEHEN VOM ÖSTERREICHISCHEN JOURNALISTEN CLUB" nicht ins Gewicht. Die **Zeichenähnlichkeit** könnte also kaum größer sein.

3.7. Es besteht kein Zweifel, dass auch die **Unterscheidungskraft** der Marke meines Mandanten und die **Dienstleistungsähnlichkeit** hoch sind.

3.8. Nach ständiger Rechtsprechung würde schon genügen, dass die angesprochenen Verkehrskreise (hier insbesondere: die Leser der "Dolomiten") vermuten, die Arbeitsgruppe Begabungsförderung im Schulverbund Pustertal und die Pädagogische Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion stünden mit meinem Mandanten in wirtschaftlicher oder organisatorischer Beziehung (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn; siehe RIS-Justiz RS0078978). Im vorliegenden Fall besteht aber sogar **Verwechslungsgefahr im engeren Sinn:** Denn die angesprochenen Verkehrskreise vermuten zwangsläufig, dass mein Mandant in die Ausschreibung und Verleihung des "jungen" Claus-Gatterer-Preises involviert ist.

3.9. Aus alledem ergibt sich, dass Sie das **Markenrecht** meines Mandanten **verletzt** haben.

3.10. Das Markenschutzgesetz sieht im Fall einer Markenrechtsverletzung ein breites Spektrum an **zivilrechtlichen Ansprüchen** vor. Insbesondere hat mein Mandant Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Urteilsveröffentlichung (siehe §§ 51 ff MSchG; vgl die "Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums").

4. Vergleichsangebot meines Mandanten

4.1. Mein Mandant anerkennt und schätzt, dass Sie sich ebenfalls für sozial engagierten Journalismus einsetzen. Zwar darf das nicht zu Lasten der mit beträchtlichem Aufwand entwickelten und gepflegten Marke meines Mandanten geschehen. Doch hat mein Mandant mich beauftragt, Ihnen die Möglichkeit einer **gütlichen, schnellen und kostengünstigen Bereinigung der Angelegenheit** zu geben. In diesem Sinn bietet mein Mandant – vorbehaltlich der Sach- und Rechtslage – an, auf sämtliche weiteren Ansprüche (insbesondere auf einen gerichtlichen und damit vollstreckbaren Unterlassungsvergleich und auf eine Urteilsveröffentlichung) zu verzichten, wenn Sie **bis spätestens 19. Oktober 2018** (Datum des Einlangens) zu meinen Handen schriftlich erklären, von der angekündigten Benutzung des geschützten Markenbestandteils "CLAUS GATTERER-PREIS" **Abstand** zu **nehmen** und sich nach besten Kräften darum zu **bemühen, dass auch Dritte unterlassen,** den Bestandteil "CLAUS GATTERER-PREIS" der geschützten Marke meines Mandanten oder eine andere dieser Marke verwechselbar ähnliche Bezeichnung im Zusammenhang mit einem Journalismus-Preis kennzeichenmäßig zu benutzen. Außerdem müssten innerhalb derselben Frist die **tariflichen Kosten** des durch Ihr Verhalten erforderlich gewordenen Einschreitens meiner Kanzlei (TP 3A RATG iVm § 8 Abs 3 AHK + 50 % ES + 20 % USt = EUR 1.478,34) auf unser von der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (BIC GIBAATWW) geführtes Kanzleikonto mit der Kontonummer (IBAN) AT04 2011 1280 5940 0000 **ersetzt** werden.

4.2. Ich hoffe, wir können die unerfreuliche Angelegenheit auf diese Weise "abfangen". Denn jedwede Weiterung – zumal ein Verfahren vor dem Handelsgericht Wien – würde beiden Parteien einen hohen Zeitaufwand abverlangen und dem Markenrechtsverletzer beträchtliche und unnötige Mehrkosten bereiten. Zu Ihrer Information füge ich hinzu, dass der für die Bemessung der Anwalts- und Gerichtskosten maßgebende Streitwert in Urheber- und Verlagsrechtssachen EUR 43.200 beträgt (siehe § 5 Z 29 AHK idF seit 28. Mai 2014).

Mit freundlichen Grüßen,

A. Haller

Albrecht Haller

Frist: 19. Oktober 2018