

ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

I. Teil

Herausgeber



österreichisches
patentamt

Wien, 15. Februar 2010 / CVII. Jahrgang / Nr. 2

Erscheint am 15. jedes Monats
Bestellung beim Österreichischen Patentamt
DVR: 0078018
Bezugspreise:
Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR
Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR
Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland,
sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag
im Österreichischen Patentamt
Wien XX., Dresdner Straße 87
Postanschrift: Postfach 95
1200 Wien

Inhalt

• Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Verordnung des Präsidenten des Patentamtes über die im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit des Patentamtes zu erbringenden Service- und Informationsleistungen (Teilrechtsfähigkeitsverordnung 2010 – TRFV 2010)
- Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend Namen, Abkürzungen, Fahnen, und Emblems diverser Institutionen

• Entscheidungen

- Patentrecht:

- Die Verwendung nicht abgeschlossener Formulierungen in den Ansprüchen, zB betreffend pharmazeutische Verwendungen bzw. Zusammensetzungen, lassen zwar prinzipiell (Wirkstoff)Kombinationen als Grundlage einer Schutzzertifikatsanmeldung zu, allerdings nur im Rahmen des Schutzbereiches, der durch das Patent gemäß § 22a PatG definiert ist. So kann eine Aufzählung übergeordneter bzw. funktioneller Wirkstoffbegriffe in der Beschreibung den Schutzzumfang eines Patentbesitzes nicht auf sämtliche chemische oder funktionelle, in einer (Wirkstoff)Kombination verwendbare Maßnahmen bzw. Stoffe ausweiten; einerseits aus Gründen der Rechtssicherheit für Dritte, die auf der hinreichenden Vorhersagbarkeit des Schutzbereiches beruht, andererseits, da dann eine Fachperson, um überhaupt eine abschließende Definition einer (Wirkstoff)Kombination aufgrund der Angabe funktioneller bzw. chemischer Überbegriffe machen zu können, auch unter Berücksichtigung der technischen Schwierigkeiten bzw. Risiken, die sich durch eine Kombination von (Wirk)Stoffen zu einer pharmazeutischen Zusammensetzung ergeben können, selbst erfinderisch tätig werden müsste.

- Markenrecht:

- Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn ein ideeller Verein sie in der Öffentlichkeit auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen. [...]

Der entscheidungserhebliche Sachverhalt ist unabhängig davon festzustellen, ob der Sachverhalt bestritten ist oder nicht.

- Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke.

Das Entscheidungsorgan hat im Rahmen der ihm durch § 182 ZPO auferlegten Prozessleitungs-pflicht darauf hinzuwirken, dass die für die Entscheidung erheblichen tatsächlichen Angaben gemacht oder ungenügende Angaben über die zur Begründung oder Bekämpfung des Anspruchs geltend gemachten Umstände vervollständigt, die Beweismittel für diese Angaben bezeichnet oder die angebotenen Beweise ergänzt und alle Aufschlüsse gegeben werden, die zur wahrheitsgemäßen Feststellung des Sachverhalts der von den Parteien behaupteten Rechte und Ansprüche notwendig erscheinen.

• Berichte und Mitteilungen

- Ernennungen eines fachtechnischen Mitgliedes des Patentamtes
- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Abgang

• Anhang:

- Verordnung des Präsidenten des Patentamtes über die im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit des Patentamtes zu erbringenden Service- und Informationsleistungen (Teilrechtsfähigkeitsverordnung 2010 – TRFV 2010)

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Verordnung des Präsidenten des Patentamtes über die im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit des Patentamtes zu erbringenden Service- und Informationsleistungen (Teilrechtsfähigkeitsverordnung 2010 – TRFV 2010)

Der vollständige Text dieser Verordnung findet sich im **Anhang** zur vorliegenden Nr. 2/2010 des Österreichischen Patentblatts.

Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend die Flagge und das Staatseblem der Demokratischen Volksrepublik Korea

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2007, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970 auf die Flagge und das Staatseblem der Demokratischen Volksrepublik Korea Anwendung findet, welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen.

Entscheidungen

Patentrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 23. September 2009, OBp 1/08 (B 5/2007)

Die Verwendung nicht abgeschlossener Formulierungen in den Ansprüchen, zB betreffend pharmazeutische Verwendungen bzw. Zusammensetzungen, lassen zwar prinzipiell (Wirkstoff)Kombinationen als Grundlage einer Schutzzertifikatsanmeldung zu, allerdings nur im Rahmen des Schutzbereiches, der durch das Patent gemäß § 22a PatG definiert ist. So kann eine Aufzählung übergeordneter bzw. funktioneller Wirkstoffbegriffe in der Beschreibung den Schutzbereich eines Patentes nicht auf sämtliche chemische oder funktionelle, in einer (Wirkstoff)Kombination verwendbare Maßnahmen bzw. Stoffe ausweiten; einerseits aus Gründen der Rechtssicherheit für Dritte, die auf der hinreichenden Vorhersagbarkeit des Schutzbereiches beruht, andererseits, da dann eine Fachperson, um überhaupt eine abschließende Definition einer (Wirkstoff)Kombination aufgrund der Angabe funktioneller bzw. chemischer Überbegriffe machen zu können, auch unter Berücksichtigung der technischen Schwierigkeiten bzw. Risiken, die sich durch eine Kombination von (Wirk)Stoffen zu einer pharmazeutischen Zusammensetzung ergeben können, selbst erfinderisch tätig werden müsste.

Gründe:

Die Beschwerdeführerin, Inhaberin des europäischen Patents Nr 0 674 513 (österreichische Patentnummer E 143 262) „Inhibitoren der retroviralen Protease“, beantragte am 18. September 2001 die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für das Erzeugnis "Kombination der Wirkstoffe Lopinavir und Ritonavir" (Handelsname "Kaletra"). Die Technische Abteilung des Österreichischen Patentamts wies diesen Antrag mit

Beschluss vom 24. Mai 2007 zurück. Das angemeldete Erzeugnis sei nicht vom Grundpatent erfasst.

Die Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamts wies die Beschwerde der Antragstellerin ab. Die Erteilung des Schutzpatents setze nicht nur den aufrechten Bestand des Grundpatents voraus, das beanspruchte Erzeugnis - hier die Wirkstoffkombination Lopinavir/Ritonavir - müsse überdies vom Schutzbereich des Grundpatents umfasst sein. Das Grundpatent enthalte 23 Ansprüche, von denen nur die Ansprüche 12 bis 14 auf die Herstellung von Medikamenten bzw pharmazeutischen Zusammensetzungen abstellten. Für eine Kombination aus Ritonavir und einem weiteren Wirkstoff kämen daher nur diese Patentansprüche 12 bis 14 in Betracht. Mangels abschließender Formulierung und der sich daraus ergebenden fehlenden Genauigkeit und Unterscheidungskraft seien diese drei Ansprüche jedoch unklar in Bezug auf die Verwendung weiterer Inhaltsstoffe in den angesprochenen Medikamenten oder pharmazeutischen Zusammensetzungen, wie Trägerstoffe oder zusätzliche Wirkstoffe. Erst die Beschreibung des Grundpatents eröffne die Verwendung von Wirkstoffkombinationen, sie beschränke sich jedoch auf die Offenbarung der funktionellen Übergruppe von Wirkstoffen, die als Retroviralproteaseinhibitoren fungierten, und führe dazu lediglich drei Wirkstoffe an, ohne den Wirkstoff Lopinavir zu nennen. Die Formulierung "und dergleichen" trage nichts zur Identifizierung nicht genannter Wirkstoffe bei. Um den Schutzbereich des Grundpatents bestimmen zu können, sei daher die Beschreibung zur Interpretation der unklaren und nicht abschließenden Formulierungen der Ansprüche 12 bis 14 heranzuziehen. Bei der Auslegung der Patentansprüche sei vom allgemeinen Fachwissen eines in der pharmazeutischen Industrie tätigen Chemikers, Pharmazeuten oder Biologen auszugehen. Dieser werde bei Betrachtung der hier relevanten Ansprüche 12 bis 14 zunächst nur an die im Rahmen der Herstellung von Medikamenten und pharmazeutischen Formulierungen üblichen Zusatzstoffe denken und an Wirkstoffe, von denen angenommen werden könne, dass sie das erfindungsgemäße Problem lösen, die Hemmung von HIV bzw HIV-Proteaseaktivität beim Menschen. Das seien nahe liegender Weise die in den Ansprüchen 1 bis 11 und 15 bis 23 geoffenbarten Verbindungen. Der Fachmann habe zunächst keinen Grund, sich mit neuen - hinsichtlich ihrer gemeinsamen Wirkung unberechenbaren - Wirkstoffkombinationen auseinander zu setzen, weil die dem Grundpatent zugrunde liegende Problemstellung durch die offenbarten Verbindungen eine klare technische Lösung erfahre. Er werde daher die Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche nur dann heranziehen, wenn er die Unklarheiten, die sich aus der nicht abschließenden Formulierung der Ansprüche 12 bis 14 ergeben, erkennen sollte. Sollte der Fachmann durch die Beschreibung auf die Möglichkeit von Wirkstoffkombinationen mit zusätzlichen Wirkstoffen aufmerksam werden, so werde er angesichts der mit neuen Wirkstoffkombinationen verbundenen Risiken und des für deren umfassende Prüfung erforderlichen technischen Aufwands nur die dort ausdrücklich genannten Wirkstoffe berücksichtigen und darauf vertrauen, dass sich diese für die Verwendung in einem Kombinationspräparat besonders eignen. Andernfalls wären sie nämlich - mangels Beitrags zur technischen Lösung des erfindungsgemäßen Problems - vom Anmelder gar nicht in die Offenbarung aufgenommen oder im Prüfungsverfahren aus den Anmeldungsunterlagen entfernt worden. Eine Erweiterung des Schutzbereichs auf Wirkstoffe, die nur durch generelle Funktionsmechanismen oder durch die Bezeichnung funktioneller Überbegriffe definiert werden, führe nicht nur zu unzumutbaren erfinderischen Anforderungen an den zur Auslegung genötigten Fachmann, sondern stelle auch die von der Rechtsprechung geforderte ausreichende Rechtssicherheit für Dritte in Frage, die auf einer hinreichend sicheren Vorhersehbarkeit des Schutzzumfangs beruhe. Eine Auslegung des Schutzzumfangs, die allgemeine und damit vage technische Überbegriffe berücksichtige, sei nicht vorhersehbar und trage nicht zur Ausgewogenheit zwischen Schutzanspruch und Rechtssicherheit bei. Zusammenfassend ergebe sich, dass das beantragte Erzeugnis bestehend aus der Wirkstoffkombination Ritonavir/Lopinavir nicht im Schutzbereich des Grundpatents enthalten sein könne, weil der Wirkstoff Lopinavir im Grundpatent nicht genannt werde, sondern lediglich in den funktionellen Überbegriff der Retroviralproteaseinhibitoren falle und die Erkenntnis der Eignung von Lopinavir zur Herstellung eines Wirkstoffkombinationserzeugnisses zur Lösung der Problemstellung des Grundpatents einer erfinderischen Tätigkeit bedürfe.

Die gegen diese Entscheidung erhobene Beschwerde der Patentinhaberin ist nicht berechtigt.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der Beschwerdeabteilung aufzuheben und für das Erzeugnis "Kombination der Wirkstoffe Lopinavir und Ritonavir" antragsgemäß ein ergänzendes Schutzzertifikat zu erteilen, in eventu, diese Entscheidung aufzuheben und die Anmeldung für das weitere Verfahren an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Das Grundpatent beinhalte die Stoffansprüche 1-11, die den Stoff als solchen schützten, die Stoff- und Verfahrensansprüche 15-23, sowie die Ansprüche 12-14 (Verwendungsansprüche 12 und 13 und pharmazeutische Zusammensetzung Anspruch 14), die von der Beschwerdeabteilung als einzig relevant für die Festlegung und Beurteilung des Schutzzumfangs bezeichnet und dafür herangezogen würden. Dies sei in keiner Weise gerechtfertigt, böten doch die Stoffansprüche Schutz für den Stoff als solchen, wodurch nicht autorisiertes Feilhalten oder Inverkehrbringen von Ritonavir enthaltenden Arzneimitteln - unabhängig davon, ob der Wirkstoff darin allein oder in Mischung vorliege - vom Patentinhaber unterbunden werden könne. Die Beschwerdeabteilung meine, zur Festlegung des Schutzbereichs seien ausschließlich die Ansprüche 12 bis 14 von Bedeutung. So sei die Kombination Ritonavir/Lopinavir nicht im Schutzbereich des Grundpatents enthalten, da der Wirkstoff Lopinavir darin nicht angeführt sei, sondern nur in den funktionellen Überbegriff (Retroviralproteaseinhibitoren) falle und so die Erkenntnis der Eignung von Lopinavir zur Herstellung eines Wirkstoffkombinationserzeugnisses zur Lösung der Problemstellung des Grundpatents erfinderischer Tätigkeit bedürfe. Die Überlegungen, ob hier eine in den Schutzbereich fallende äquivalente Ausführungsform vorliege stellten sich nicht, da nach Anspruch 14 erfindungsgemäß eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Inhibition von HIV - Protease vorliege, die einen Gehalt an einem pharmazeutischen Träger und eine therapeutisch wirksame Menge einer Verbindung nach irgendeinem der Ansprüche 1-11 umfasse.

Die Formulierung sei bezüglich der Komponenten nicht abschließend (was auch von der Beschwerdeabteilung anerkannt werde), womit jede Ritonavir und einen Träger umfassende Zusammensetzung unter den Anspruch 14 falle, gleich, ob Ritonavir allein oder in Mischung vorliege. So sei für den Patentinhaber durch Anspruch 14 sichergestellt, dass er gegen nicht autorisiertes Feilhalten oder Inverkehrbringen eines Ritonavir und einen oder mehrere Wirkstoffe enthaltendes Arzneimittel vorgehen könne. Somit falle eine Ritonavir und auch Lopinavir enthaltende pharmazeutische Zusammensetzung zur Inhibition von HIV - Protease selbstverständlich ebenfalls unter den Anspruch 14; eine solche Zusammensetzung erfülle diesen wortwörtlich. Ob eine äquivalente Form vorliege oder nicht, sei daher nicht von Belang. Im Grundpatent werde die Möglichkeit des Zusatzes anderer Stoffe zu den von den Ansprüchen umfassten hingewiesen, Seite 176 Zeile 8 führe wortwörtlich Retroviralproteaseinhibitoren als mögliche weitere Komponenten an.

Die Beschwerde ist nicht berechtigt.

1. Die Beschwerdeführerin besitzt - als zwingende Voraussetzung für die Erteilung des beantragten Schutzzertifikats - ein aufrechtes Grundpatent für Ritonavir. Der hier geltend gemachte Anspruch auf Erteilung eines Schutzzertifikats für das Erzeugnis "Kombination der Wirkstoffe Lopinavir und Ritonavir" setzt nicht nur den aufrechten Bestand des Grundpatents voraus, vielmehr muss (auch) das nunmehr beanspruchte Erzeugnis vom Schutzbereich des Grundpatents umfasst sein (Artikel 3 lit a) und Artikel 4 der VO (EWG) Nr 1768/92).

2. Gemäß § 22a PatG wird der Schutzbereich eines Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ ist dabei sinngemäß anzuwenden. Danach soll die Auslegung zwischen zwei extremen Auffassungen und zwar zwischen der Auffassung, der Schutzbereich ergebe sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnungen seien nur zur Behebung allfälliger Unklarheiten heranzuziehen, und dem anderen Extrem, die Patentansprüche dienen nur als Richtli-

nie, der Schutzbereich erstrecke sich auf das, was sich dem Fachmann nach Prüfung von Beschreibung und Zeichnungen als Schutzbegehren darstelle, liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Sicherheit für Dritte verbinden.

3. Die Anforderung für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats "dass das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist" (Art 3 VO (EWG) Nr 1768/92 iVm § 1 SchZG) bedingt notwendigerweise die Betrachtung des Schutzbereiches und damit eine Festlegung desselben unter Beachtung der durch das PatG vorgegebenen Regelungen.

3.1. Die Beschwerdeabteilung hatte sich in ihrer Entscheidung ausführlich mit dem Schutzbegehren befasst und dazu zutreffend festgehalten:

"Das Grundpatent enthält 23 Ansprüche, wobei die Ansprüche 1-11 und 15-23 sich auf die strukturelle Definition von chemischen Verbindungen beziehen, darunter auch die des Ritonavir. Die Ansprüche 12-14 sind auf die Herstellung von Medikamenten bzw pharmazeutischen Zusammensetzungen abgestellt. Da nur diese Ansprüche für die Bestimmung des Schutzbereichs des Grundpatents hinsichtlich der Kombination des Ritonavir mit einem weiteren Wirkstoff wesentlich sind, werden die weiteren Ausführungen auf diese beschränkt.

Anspruch 12 lautet: Verwendung einer Verbindung nach irgendeinem der Ansprüche 1-11 zur Herstellung eines Medikamentes zur Inhibition von HIV-Protease beim Menschen.

Anspruch 13 lautet: Verwendung einer Verbindung nach irgendeinem der Ansprüche 1-11 zur Herstellung eines Medikamentes zur Inhibition von HIV beim Menschen.

Anspruch 14 lautet: pharmazeutische Zusammensetzung zur Inhibition von HIV-Protease, die einen pharmazeutischen Träger und eine therapeutisch wirksame Menge an einer Verbindung nach irgendeinem der Ansprüche 1-11 umfasst.

Für alle drei Ansprüche werden nicht abschließende Formulierungen verwendet, wie "Herstellung eines Medikamentes" oder "pharmazeutische Zusammensetzung..., die umfasst". Dadurch werden zumindest sprachlich Schutzbereiche impliziert, die in den Ansprüchen per se keine Definition erfahren, und damit auch prinzipiell über die im Grundpatent in den Ansprüchen 1-11 und 15-23 beschriebenen Verbindungen und deren pharmazeutische Verwendung hinausgehen können. Ansprüche, aus deren Wortlaut eine Kombination unterschiedlicher Wirkstoffe unter Einbeziehung der in den Ansprüchen beschriebenen direkt abzuleiten ist, enthält das Grundpatent jedenfalls nicht. Die nicht abschließende Formulierung der Ansprüche 12-14 und deren daraus erwachsende fehlende Genauigkeit und Unterscheidungskraft macht diese unklar bezüglich der Verwendung weiterer Inhaltsstoffe in den angesprochenen Medikamenten oder pharmazeutischen Zusammensetzungen, wie Trägerstoffe oder aber auch zusätzlicher Wirkstoffe. Der Schutzbereich eines Patentes ist, gemäß § 22a PatG und dem Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ sowie der ständigen österreichischen Rechtsprechung, durch die Ansprüche und insbesondere bei deren Unklarheit unter Hinzuziehung der Beschreibung und der Zeichnungen zu bestimmen (vergleiche beispielsweise die zu FN 629 zitierten Entscheidungen in Weiser, 2005, Seite 159 2.1). Um den Schutzbereich des Grundpatentes bestimmen zu können, ist im gegenständlichen Fall jedenfalls die Beschreibung zur Interpretation der unklaren nicht abschließenden Formulierungen der Ansprüche 12-14 heranzuziehen."

3.2. Der Oberste Patent- und Markensenat hält fest, dass in der bloßen Angabe der bestimmten Wirkung und der weiteren Angabe, dass es einen Trägerstoff (für den Wirkstoff) sowie einen diese Wirkung hervorrufenden Wirkstoff umfasst, nicht die unbedingt notwendige, eine Abgrenzung ermöglichende klare und deutliche Kennzeichnung für ein beliebiges, eine bestimmte Wirkung aufweisendes Mittel erkannt werden kann. Formulierungen dieser Art werden oft so ausgelegt, dass sie nicht nur eine beliebige Zahl an weiteren Komponenten des Mittels, sondern auch das gesamte Spektrum an Verbindungen - und zwar sowohl bereits bekannte Verbindungen als auch alle noch hinkünftig verfügbar gemachten Verbindungen - als mögliche weitere Komponenten des Mittels enthalten. Bei Vorliegen solcher An-

spruchsformulierungen wird es daher unumgänglich sein, weitere Festlegungen zu treffen, um einen einigermaßen definierten Schutzbereich zu definieren.

3.3. Für die Beurteilung des Schutzbereichs des Grundpatents E 143 262 und die Frage, ob dieser Schutzbereich auch den Gegenstand der Schutzzertifikatsanmeldung umfasst sind vor allem die Ansprüche 12-14, insbesondere der Anspruch 14 von Bedeutung:

Dieser Anspruch weist eine offene Formulierung auf, nach der er alle pharmazeutischen Zusammensetzungen aus einem (pharmazeutischen) Träger und einem Wirkstoff nach den Ansprüchen 1-11 umfassen soll. Diese Formulierung bedeutet, dass die Zusammensetzung nach Anspruch 14 jeden beliebigen weiteren Stoff, ob pharmazeutisch aktiv oder nicht, enthalten kann, dies auch in unbegrenzter Anzahl, demnach eine unbestimmbar große Menge an pharmazeutischen Zusammensetzungen mit einer einzigen feststehenden Komponente, nämlich Ritonavir umfasst. Eine aus mehreren Komponenten bestehende und Ritonavir enthaltende pharmazeutische Zusammensetzung wird nicht explizit beansprucht. In den Ansprüchen finden sich auch keine genauen Angaben oder Hinweise bezüglich weiterer möglicher Komponenten. Um bei Vorliegen solcher Formulierungen dessen ungeachtet den Schutzbereich eines Patentes festlegen zu können, sind die in § 22a PatG vorgesehenen (oben beschriebenen) Auslegungsrichtlinien heranzuziehen.

In der Beschreibung des Grundpatents, die nach § 22a PatG zur näheren Auslegung heranzuziehen ist, finden sich auf den Seiten 176 bis 178, fünfter Absatz eine Aufzählung möglicher weiterer Komponenten, großteils durch Angabe genereller Funktionsmechanismen oder Anführung von funktionellen Überbegriffen definiert. Auch die Beschwerdeführerin geht selbst davon aus, dass die Verwendung von Wirkstoffkombinationen erst in der Beschreibung deutlich eröffnet wird. Wie schon die Beschwerdeabteilung zutreffend aufzeigte, beschränkt sich die Beschreibung dabei auf die Offenbarung der funktionellen Übergruppe von Wirkstoffen, die als Retroviralproteaseinhibitoren fungieren, und nennt dazu lediglich drei Wirkstoffe als Beispiele, wobei der Wirkstoff Lopinavir nicht unter den genannten ist. Abgesehen davon, dass sich Lopinavir nicht unter den im oben angeführten Teil der Beschreibung namentlich angeführten chemischen Verbindungen findet, fällt dieser Wirkstoff auch nicht unter die nach den Ansprüchen 1 bis 11 und 15 bis 25 geschützten Verbindungen.

Dem Einwand der Beschwerdeführerin, eine explizite Nennung des im Erzeugnis neben Ritonavir verwendeten Wirkstoffes Lopinavir sei nicht notwendig gewesen, um vom Schutzbereich des Grundpatents umfasst zu sein, ist noch ein weiterer Aspekt entgegenzuhalten. Die im Gegenstand des beantragten Schutzzertifikats genannte weitere Verbindung Lopinavir war nämlich zum Prioritätszeitpunkt des Grundpatents E 143 262 noch gar nicht bekannt und kann somit schon aus diesem Grund nicht als zur erfinderischen Idee des Grundpatents gehörend angesehen werden. Ein Schutzbegehren auf zum Prioritätszeitpunkt der Patentanmeldung noch nicht bekannte und erst zu entwickelnde Bestandteile auszudehnen, ist nicht gerechtfertigt, weil das Schutzbegehren in einem solchen Fall noch nicht in den Anmeldeunterlagen beschriebene, also fiktive Bestandteile bzw fiktive Gegenstände umfassen würde. Eine derartige Ausdehnung des Schutzbereichs eines Patents ist daher als ein nicht konkretisiertes und auch nicht konkretisierbares Begehren mit dem Gesetzesauftrag des § 22a PatG nicht in Einklang zu bringen. Es ist und als solches nicht geeignet, zur Festlegung des Schutzbereiches herangezogen zu werden.

3.4. Der Oberste Patent- und Markensenat kann auch der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung, die Verbindung Lopinavir werde - wegen der wortwörtlichen Nennung von Retroviralproteaseinhibitoren auf Seite 176, Zeile 8 der Beschreibung des Patents E 143 262 - vom Schutzbereich dieses Patents umfasst, nicht beitreten.

Schon die Beschwerdeabteilung hat zutreffend darauf hingewiesen, dass eine Erweiterung des Schutzbereichs auf Wirkstoffe, die nur durch generelle Funktionsmechanismen definiert sind oder durch die Bezeichnung funktioneller Überbegriffe von Wirkstoffen - wie im gegenständlichen Grundpatent Retroviralproteaseinhibitoren bzw HIV-Proteaseinhibitoren - nicht

nur unzumutbare erfinderische Anforderungen an den zur Interpretation genötigten Fachmann stellte, sondern auch die in der Entscheidung des OGH 4Ob178/03k bei der Interpretation des Schutzzumfangs eines Patents geforderte ausreichende Rechtssicherheit für Dritte in Frage stellte, die ja auf der hinreichend sicheren Vorhersagbarkeit des Schutzzumfangs beruht. Eine Interpretation, die allgemeine und damit vage technische Überbegriffe berücksichtigt, ist unvorhersehbar und willkürlich. Sie trägt jedenfalls nicht zur Ausgewogenheit zwischen Schutzanspruch und Rechtssicherheit bei und ist daher unter Berücksichtigung der bei Auslegung von Patentansprüchen heranzuziehenden Grundsätze (§ 22a PatG) abzulehnen.

Darüber hinaus ist dem Fachmann bekannt, dass Ritonavir auch als Einzelwirkstoff angewendet wurde und wird, wogegen Lopinavir nur in Kombination mit Ritonavir anwendbar ist, da Lopinavir im menschlichen Körper sehr rasch metabolisiert wird und erst durch die gemeinsame Gabe mit Ritonavir eine ausreichende Konzentration an Lopinavir im Organismus erreichbar ist und so eine ausreichende Hemmung der HIV-Proteasen bewirkt wird. Lopinavir ist die jüngere Entwicklung und zur Entfaltung ihrer Wirksamkeit bedarf eine diese Verbindung aufweisende pharmazeutische Zusammensetzung der Unterstützung durch die bei ihrer Entwicklung schon existente Verbindung Ritonavir. Die der Entwicklung der im Schutz-zertifikat beanspruchten pharmazeutischen Zusammensetzung aus Lopinavir und Ritonavir zugrunde liegende Idee bzw Intention war nicht die, das die Verbindung Ritonavir allein enthaltende Medikament zu verbessern, sondern die negativen metabolischen Eigenschaften von Lopinavir in einem dieses allein enthaltenden Medikaments mittels einer weiteren aktiven Komponente zu unterdrücken bzw so weit als möglich zurückzudrängen. Auch diese Tatsachen lassen nicht den Schluss zu, dass eine Ritonavir/Lopinavir pharmazeutische Zusammensetzung vom Grundpatent umfasst ist.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung des BGH, wonach das Schutz-zertifikat auch für - im Grundpatent als solches nicht genannten - Derivate eines Wirkstoffs und dessen physiologisch annehmbare Salze und Solvate erteilt werden könne, nicht einschlägig ist. Sie hatte derivative Formen ein und desselben Wirkstoffs mit denselben Heilungs- bzw Vorbeugungseffekten zum Gegenstand. In den Schutzbereich des vorliegenden Patents fällt der Wirkstoff Ritonavir, der zusätzliche Wirkstoff Lopinavir ist hingegen kein Derivat des Ritonavir, sondern eine strukturell und chemisch davon völlig verschiedene chemische Verbindung.

3.5. Aus den genannten Gründen wird deutlich, dass das beantragte Erzeugnis, die Wirkstoffkombination Ritonavir/Lopinavir nicht im Schutzbereich des Grundpatents enthalten sein kann, das Erzeugnis liegt also nicht in den Grenzen des durch das Grundpatent gewährten Schutzes und entspricht daher weder dem Erfordernis von Artikel 3 lit a) VO (EWG) Nr 1768/92, noch Artikel 4 VO (EWG) Nr 1768/92.

Die Beschwerde der Patentinhaberin musste erfolglos bleiben.

Markenrecht

Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 28. Jänner 2009, Om 1/07 (Nm 97-102/2004)

Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn ein ideeller Verein sie in der Öffentlichkeit auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen. Eine ernsthafte Benutzung liegt also auch dann vor, wenn der Markeninhaber nicht Waren oder Dienstleistungen gegen Entgelt anbietet, sondern die Marke einsetzt, um zu erreichen, dass Aktivitäten zur Erreichung des Vereinszwecks ihm zugeordnet werden.

Der entscheidungserhebliche Sachverhalt ist unabhängig davon festzustellen, ob der Sachverhalt bestritten ist oder nicht.

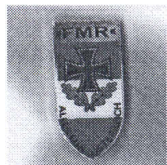
Der Berufung wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an die Nichtigkeitsabteilung zurückverwiesen.

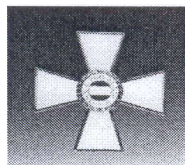
Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind weitere Verfahrenskosten.

G r ü n d e :

Die Antragsgegnerin ist seit 8. Jänner 1996 Inhaberin der im Markenregister des Österreichischen Patentamts unter der Nr. 161 744 bis 161 749 mit Priorität vom 22. Mai 1995 eingetragenen Wortbildmarken.



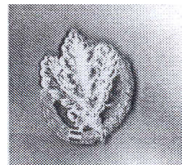
Nr. 161 744



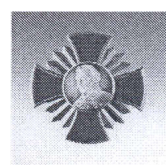
Nr. 161 745



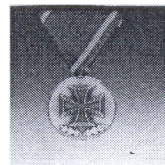
Nr. 161 746



Nr. 161 747



Nr. 161 748



Nr. 161 749

Beginn der Schutzdauer ist jeweils der 8. Jänner 1996. Jede der Wortbildmarken wurde für nachstehende Waren und Dienstleistungsklassen eingetragen:

- 37: Pflege von Kriegsdenkmälern

- 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Durchführen von Soldatentreffen

-45 (früher 42): Karitatives Wirken für sozial Bedürftige

Mit Wirksamkeit vom 31. Jänner 2005 wurden auf Antrag der Markeninhaberin bei allen angefochtenen Marken in der Klasse 41 die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung" gelöscht.

Die Markeninhaberin ist ein ideeller Verein, dessen Vereinszweck im Wesentlichen in der Pflege und Förderung des Wehrgedankens, des Kameradschaftswesens und Soldatentums, der Erinnerung und Ehrung von im Krieg gefallenen Soldaten und von herausragenden Militärs sowie in der Unterstützung bedürftiger Personen und von Einrichtungen zur Betreuung bedürftiger Personen besteht. Zur Umsetzung des Vereinszwecks widmet sich die Antragsgegnerin der Pflege von Kriegerdenkmälern, sie organisiert Gedenkmessen, Heldengedenkfeiern, Kameradschaftstreffen, Stiftungsfeste und Soldatentreffen, sammelt Sach- und Geldspenden ein und verteilt sie an Hilfsbedürftige.

Der Verein hat einen Radetzky-Orden gestiftet, in dessen Rahmen Orden und Ehrenzeichen verliehen werden, die den zu OM 161 745, OM 161 746, OM 161 748 und OM 161 749 registrierten Marken entsprechen. Sie sind im österreichischen Amtskalender und im Erlass des Bundesministeriums für Landesverteidigung 2004 angeführt. Auch das - der zu OM 161 744 registrierten Marke entsprechende - Ehrenschild und das - der zu OM 161 746 registrierten Marke entsprechende - Kappenemblem verleiht der Verein an Mitglieder und auch an Gönner. Die Mitglieder tragen die Dekorationen bei den verschiedenen Veranstaltungen, beim Sammeln und bei der Übergabe von Geld- und Sachspenden. Die Marken sind auf Einladungen für Veranstaltungen, auf dem Briefpapier und auf Aussendungen des Vereins abgedruckt.

Der Antragsteller begehrt, die Marken gemäß § 33a Markenschutzgesetz wegen Nichtgebrauchs zu löschen. Die Antragsgegnerin habe in den letzten fünf Jahren die Marken nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt.

Die Antragsgegnerin beantragt, die Löschanträge abzuweisen. Ihre Mitglieder hätten die Marken in Form von Ehrenschildern, Kappenemblem, Orden und Ehrenzeichen bei Erbringung der jeweiligen Dienstleistung getragen. Der Verein pflege Kriegerdenkmäler, organisiere Soldatentreffen, sammle und verteile Spenden. Die Marken Nr 161 745, 161 748 und 161 749 würden außer als Dekoration und sichtbare Auszeichnung auch auf Ankündigungen, Geschäftspapieren und Werbematerial des Markeninhabers verwendet.

Die Nichtigkeitsabteilung hat die Marken mit Wirkung vom 8. Jänner 2001 gelöscht.

Nach der Rechtsprechung des EuGH werde eine Marke rechtserhaltend benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Zu einer ernsthaften Benutzung gehörten insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen. Für einen rechtserhaltenden Gebrauch müssten jedenfalls tatsächliche Umsatzgeschäfte vorliegen oder es müsse die Absicht bestehen, solche Geschäfte zu fördern.

Bei den Dienstleistungen der Klasse 37 (Pflege von Kriegerdenkmälern), Klasse 41 (Durchführung von Soldatentreffen) und Klasse 45 (früher 42; Karitatives Wirken für sozial Bedürftige) sei die Antragsgegnerin zwar außenwirksam tätig geworden. Sie habe aber keine Umsatzgeschäfte getätigt und mit ihren Handlungen auch nicht künftige Umsatzgeschäfte fördern wollen. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 41 (Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten) sei die Antragsgegnerin entweder Leistungsempfängerin gewesen, indem sie Freikarten für das Theater oder Einladungen zu Konzerten angenommen habe, oder sie habe für ihre Mitglieder intern Leistungen erbracht, indem sie Frühschoppen oder Faschingskränzchen veranstaltet habe. Im Zusammenhang mit "sportlichen Aktivitäten" (Klasse 41) sei die Antragsgegnerin ebenfalls überwiegend Leistungsempfängerin gewesen, indem sie an von Dritten organisierten Veranstaltungen teilgenommen habe. Die dabei unentgeltlich erbrachten Leistungen, wie die Hilfe bei der Durchführung von Schießveranstaltungen, seien keine Umsatzgeschäfte und auch nicht zur Förderung künftiger Umsatzgeschäfte geeignet gewesen.

Die Berufung der Antragsgegnerin ist berechtigt.

Die Antragsgegnerin bekämpft die Auffassung der Nichtigkeitsabteilung, wonach ein rechtserhaltender Gebrauch einer Marke mit Umsatzgeschäften verbunden sein müsse. Die Rechtsprechung des EuGH decke die Auffassung der Nichtigkeitsabteilung nicht, weil sich der EuGH bisher nicht mit einem gleichartigen Fall befasst habe.

Der Oberste Patent- und Markensenat hat am 27. Juni 2007 beschlossen, dem EuGH gemäß Art 234 EG folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Ist Art 12 Abs 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass eine Marke zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen (ernsthaft) benutzt wird, wenn ein ideeller Verein die Marke auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen?

Mit Urteil vom 9. Dezember 2008, C-442/07, hat der EuGH wie folgt zu Recht erkannt:

Art 12 Abs 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn ein ideeller Verein sie in der Öffentlichkeit auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen.

Art 12 Abs 1 MarkenRL ist in § 33a Abs 1 MSchG umgesetzt. Danach kann jedermann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten oder gemäß § 2 Abs 2 in Österreich Schutz genießenden Marke begehren, soweit diese für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig (§ 10a) benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.

Aufgrund der im Vorabentscheidungsverfahren ergangenen Entscheidung des EuGH ist § 33a Abs 1 MSchG dahin auszulegen, dass eine ernsthafte Benutzung im Sinne dieser Bestimmung auch dann vorliegt, wenn der Markeninhaber nicht Waren oder Dienstleistungen gegen Entgelt anbietet, sondern als ideeller Verein die Marke einsetzt, um zu erreichen, dass Aktivitäten zur Erreichung des Vereinszwecks ihm zugeordnet werden.

Die Antragsgegnerin hat vorgebracht, sie verwende die Marken auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial; ihre Mitglieder trügen den Marken entsprechende Abzeichen und Ehrenzeichen bei der Pflege von Kriegerdenkmälern, bei Gedenkmessen, Gedenkfeiern, Stiftungsfesten, Kameradschaftstreffen und Soldatentreffen, beim alljährlichen Milizschießen, beim alljährlichen Adventsingen, beim Sammeln und Verteilen von Spenden an Hilfsbedürftige und Notleidende.

Die angefochtene Entscheidung stellt nur ganz allgemein fest, dass die Mitglieder der Antragsgegnerin im verfahrensrelevanten Zeitraum den angefochtenen Marken entsprechende Zeichen in Form von (metallischen) Orden und/oder Stoffaufnähern verschiedener Größe in verschiedener Kombination auf Uniformen und auf Zivilkleidung bei der Erbringung von Dienstleistungen getragen haben, für die die angefochtenen Marken eingetragen sind. Auf den Gebrauch dieser Zeichen/der eingetragenen Marken sei nicht weiter im Detail einzugehen gewesen, weil der Antragsteller den Gebrauch nicht bestritten habe.

Die Nichtigkeitsabteilung hat damit verkannt, dass der entscheidungserhebliche Sachverhalt unabhängig davon festzustellen ist, ob der Sachverhalt bestritten ist oder nicht. Für die Entscheidung über das Löschungsbegehren ist erheblich, ob und in welcher Weise die Antragsgegnerin selbst oder durch ihre Mitglieder die Marken im Zusammenhang mit der jeweiligen Dienstleistung verwendet hat. Dabei sind Feststellungen zu jeder einzelnen Marke und zu jeder der Dienstleistungen zu treffen, für die die Marken eingetragen sind. Erst dann kann beurteilt werden, ob die Antragsgegnerin sämtliche Marken für die verschiedenen Dienstleistungen ernsthaft benutzt und damit rechtserhaltend gebraucht hat.

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 25. Feber 2009, Om 10/08 (Nm 165/2005)

Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke.

Das Entscheidungsorgan hat im Rahmen der ihm durch § 182 ZPO auferlegten Prozessleitungspflicht darauf hinzuwirken, dass die für die Entscheidung erheblichen tatsächlichen Angaben gemacht oder ungenügende Angaben über die zur Begründung oder Bekämpfung des Anspruchs geltend gemachten Umstände vervollständigt, die Beweismittel für diese Angaben bezeichnet oder die angebotenen Beweise ergänzt und alle Aufschlüsse gegeben werden, die zur wahrheitsgemäßen Feststellung des

Sachverhalts der von den Parteien behaupteten Rechte und Ansprüche notwendig erscheinen.

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an die Nichtigkeitsabteilung zurückverwiesen.

Der Berufung der Antragsgegnerin wird teilweise Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird im Umfang der Löschung der Marke Nr 119 566 hinsichtlich Waren der Klasse 9 bestätigt.

In Ansehung der Löschung der Marke hinsichtlich Waren und Dienstleistungen der Klassen 39 und 41 wird die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts zurückverwiesen.

Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind weitere Verfahrenskosten.

G r ü n d e :

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der österreichischen Wortmarke Nr 119 566 "GALILEO", angemeldet am 17. September 1987 und eingetragen am 11. Mai 1988 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen:

- Klasse 9: elektrische und elektronische Apparate und Instrumente, Computer, Datenverarbeitungsgeräte sowie Bestandteile und Zubehör (nicht in anderen Klassen enthalten) für die vorgenannten Waren;
- Klasse 39: Transportwesen, Reisevermittlung, Reisebüro, Buchung und Reservierung von Reiseveranstaltungen;
- Klasse 41: Unterhaltung, Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Veranstaltung und Kartenreservierung von Unterhaltungsveranstaltungen; Dienstleistungen eines Kartenbüros.

Gestützt auf den Löschungsgrund des § 33a MSchG beehrte die Antragstellerin mit Antrag vom 11. November 2005 die Löschung der österreichischen Marke Nr 119 566 in vollem Umfang. In den letzten fünf Jahren vor Antragstellung hätten weder die Markeninhaberin noch ein berechtigter Dritter die Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt.

Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung des Löschantrags. Die Marke GALILEO werde im Inland mit Zustimmung der Antragsgegnerin von der TraviAustria als deren Vertriebsgesellschaft in Österreich benutzt. Sie sei in der Reisebranche für eine große Anzahl der im Flugverkehr und insbesondere im e-ticketing erbrachten Dienstleistungen bekannt und etabliert. So könnten etwa in Österreich e-tickets für 49 namentlich angeführte Fluglinien über das GALILEO-System ausgestellt werden. E-tickets würden unter Verwendung der unter der Marke GALILEO vertriebenen Software erstellt. Die Marke bezeichne ein weltweit angewendetes computerunterstütztes Reservierungssystem mit einer graphischen Benutzeroberfläche, mit dessen Hilfe Anfragen verwaltet und weitergeleitet werden könnten. Die Reservierungssoftware werde unter dem Markennamen GALILEO vertrieben und sei in knapp tausend Reisebüros und bei Reiseveranstaltern in Österreich installiert und im Einsatz. Sie ermögliche über ein elektronisches System den Zugang zum Server und zu Datenbanken für die Abfrage nach Verfügbarkeit von Flügen, Hotels uä, wobei auch Netzwerke verwendet würden. Das System biete auf diese Weise die Dienstleistungen Reisevermittlung, Buchung und Reservierung von Reisen an. Zum Kundenkreis der Markeninhaberin zählten ausschließlich Reisebüros, Private hätten keinen Zugang zum System. Das Reisebüro selbst stelle nur die Verbindung zwischen dem System und dem Kunden her, die eigentliche Vermittlungstätigkeit führe aber das System aus, indem es eine Anfrage mit den Angeboten abgleiche und passende Ergebnisse ausgabe. Die Dienstleistung werde daher von der Markeninhaberin (bzw der TraviAustria als deren Vertriebsgesellschaft für Österreich) an das

Reisebüro erbracht, das sie dann seinerseits an den Kunden weiter verkaufe. Der eigene PC des Kunden (Reisebüro) werde durch die Software zum Bestandteil des Systems, wodurch die Marke ihrerseits auch für elektronische Apparate, Computer und Datenverarbeitungsgeräte benutzt werde, ohne auf den Datenverarbeitungsgeräte selbst angebracht zu sein. Reisebüros und Reiseveranstalter hätten in der Vergangenheit auch nicht nur die Lieferung der Software, sondern auch die zugehörige Hardware nachgefragt. Anfragen um Hardware habe die österreichische Vertriebsgesellschaft der Antragsgegnerin, die TraviAustria Datenservice für Reise und Touristik GmbH & Co Nfg KG an Hardwarehersteller weitergeleitet. In diesen Fällen sei die Marke nur im Rahmen der Bestellung, nicht auch durch Anbringen auf den Geräten selbst benutzt worden.

Als Nachweis für die Verwendung ihrer Marke in den letzten fünf Jahren vor Antragstellung legte die Antragsgegnerin vor: Ausgabe 2/2006 der von der TraviAustria Datenservice für Reise und Touristik GmbH & Co.Nfg.KG herausgegebenen Fachzeitschrift "Travi FAX" (Beilage ./1), das Deckblatt eines Schulungshandbuchs "TraviAustria Akademie, Galileo Desktop" (Beilage ./2), die Kopie der Ansicht einer CD zur Installation der Software GALILEO Desktop (Beilage ./3), das Deckblatt einer Arbeitshilfe mit dem Titel "Remind Me" "Galileo Formats" datiert mit September 2001 (Beilage ./4), Rechercheergebnisse von Google zum Suchwort "galileo reservation" (Beilage ./5), E-Mail der TraviAustria über die Verwendung der Marke (Beilage ./6), Ausdrücke aus dem Internetauftritt der TraviAustria (Beilagen ./7, ./8 und ./9), historische Entwicklung von Firma und Unternehmen der Antragsgegnerin (Beilage ./10).

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts gab dem Löschungsantrag statt und löschte die Marke Nr 119 566 mit Wirkung vom 11. November 2000. Der benutzungsrelevante Zeitraum erstreckte sich vom 10. November 2000 bis zum 10. November 2005. Hauptprodukt der Antragsgegnerin sei eine Reservierungssoftware. Sie sei (unter der Marke GALILEO) als Installations-CD vertrieben worden; zum Gebrauch der Software seien Schulungen abgehalten, ein Schulungshandbuch erstellt und eine Arbeitshilfe der CD beigelegt worden.

Nach der im Abkommen von Nizza vorgesehenen Klassifikation wären die Waren und Dienstleistungen der Antragsgegnerin nachstehenden - bei der Markenmeldung aber nicht beanspruchten - Klassen zuzuordnen:

- Klasse 9: Programme für Datenverarbeitungsanlagen, auf Datenträger gespeichert; evtl Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Disketten, Magnetbänder; Magnetplatten
- Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbes Handbücher
- Klasse 41: Erziehung und Unterricht (die Dienstleistung "Ausbildung" habe es damals noch nicht gegeben)
- Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Für den Rechtserhalt sei entscheidend, dass die Marke für jene Waren und Dienstleistungen benutzt werde, für die sie eingetragen sei. Die von der Antragsgegnerin vorgelegten Urkunden hätten eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für die (tatsächlich) eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht nachgewiesen. Schon aus dem Vorbringen der Markeninhaberin ergebe sich, dass sämtliche Dienstleistungen der Klassen 39 und 41 weder von ihr selbst noch mit ihrer Zustimmung von einem Dritten angeboten würden. Ihr Produkt/die Dienstleistung bestehe lediglich in einer Software zur Abwicklung von Dienstleistungen der Klassen 39 und 41 durch die entsprechenden Anbieter dieser Dienstleistungen, nämlich durch Reisebüros. Anfragen betreffend die Lieferung von Hardware habe die Antragsgegnerin an Hardwarehersteller weitergeleitet; einen Nachweis für den Vertrieb von Hardware unter ihrer Marke habe sie nicht erbracht. Beilage ./1 betreffe Software und Schulungen, Beilage ./2 ein Schulungshandbuch, Beilage ./3 eine Installations-CD und Beilage ./4 eine Arbeitshilfe. Sie alle seien nicht im Warenverzeichnis enthalten. Beilage ./5 lasse bloß die Existenz eines Reservierungssystems mit der Bezeichnung "GALILEO" erkennen, Schlüsse auf eine Verwendung des Zeichens für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen könnten daraus aber nicht gezogen werden. Aus Beilage ./6 ergebe sich lediglich, dass TraviAustria

als Distributor für das Galileo System in Österreich tätig sei, sie enthalte jedoch keine Details über die Verwendung der Marke im Zusammenhang mit den registrierten Waren und Dienstleistungen. Beilage ./7 lasse weder einen Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erkennen noch stelle sie einen Bezug zur Markeninhaberin her. Auch Beilage ./8 enthalte keinen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen, lasse aber die Zustimmung der Markeninhaberin zur Benutzung der Marke vermuten. Beilage ./9 beziehe sich auf - nicht im Waren/Dienstleistungsverzeichnis enthaltene - Software. Auch die Darstellung der Firmengeschichte in Beilage ./10 reiche nicht aus, um den Lösungsgrund des Nichtgebrauchs abzuwenden.

In ihrer Berufung macht die Antragsgegnerin geltend, die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts habe die vorgelegten Benutzungsnachweise unvollständig und unzutreffend gewürdigt. Sie sei auf ihr Vorbringen nicht eingegangen, wonach die Marke nicht bloß eine Anwendersoftware, sondern ein weltumspannendes Reservierungssystem bezeichne, das sowohl Hardware als auch Softwarekomponenten umfasse und über welches die Antragsgegnerin eine Reihe von Dienstleistungen erbringe. Die Antragsgegnerin habe in der mündlichen Verhandlung ausführlich erklärt, was die informierten Verkehrskreise unter einem computergestützten Reservierungssystem verstünden, nämlich ein System, das in der Lage sei, ihnen Zugriff auf ein weltweites Leistungsangebot von Fluggesellschaften, Hotels und Mietwagenfirmen zu ermöglichen. Ein derartiges System enthalte als Kernstück eine umfangreiche Datenbank, somit auch einen Computerspeicher, auf den mittels Galileo-Desktop-Software zugegriffen werde. Damit finde auch eine rechtserhaltende Benutzung in Ansehung von Waren der Klasse 9 statt. Die Marke werde aber auch für Dienstleistungen der Klasse 39 im Sinn einer "Reisevermittlung" rechtserhaltend verwendet. Die Markeninhaberin vermittele Reisen zwischen Leistungsanbietern und Leistungsempfängern, indem sie Leistungsangebote von Fluggesellschaften, Hotels oder Mietwagenfirmen einhole, in einer Datenbank verwalte, den Kunden anbiete und für sie reserviere. Reisebüros fungierten dabei lediglich als Wiederverkäufer der von ihr vermittelten Reisen. Gleiches gelte für die Dienstleistungen der Klasse 41, ihr Reservierungssystem Galileo vermittele auch Karten für Unterhaltungsveranstaltungen, sodass auch insoweit eine rechtserhaltende Benutzung stattfinde.

Die Antragstellerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben. Die vorgelegten Urkunden reichten für den Nachweis einer Reisevermittlungstätigkeit nicht aus, die Antragsgegnerin habe auch die Benutzung der Marke zur Kennzeichnung von Hardware nicht bewiesen.

Die gegen das Lösungserkenntnis der Nichtigkeitsabteilung erhobene Berufung der Antragsgegnerin ist teilweise berechtigt.

1. Gemäß § 33a MSchG kann jedermann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten oder gemäß § 2 Abs 2 MSchG in Österreich Schutz genießenden Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt (§ 10a MSchG) wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann. Als Art der Benutzung kommen alle in § 10a MSchG angeführten Vorgänge in Betracht. Bei Dienstleistungsmarken besteht die relevante Benutzungshandlung im Herstellen einer gedanklichen Beziehung, durch die die Dienstleistung nach Auffassung der beteiligten Verkehrskreise als aus einem bestimmten Unternehmen stammend gekennzeichnet wird (OPM Om 2/07). Diese gedankliche Beziehung wird dadurch hergestellt, dass die Dienstleistung dem Kunden gegenüber erkennbar unter der Marke erbracht wird (Beetz in Kucsko, marken.schutz 611). Der Nachweis für die Benutzung der Marke obliegt dem Markeninhaber (§ 33a Abs 5 MSchG).

2. Die Löschung der Marke hinsichtlich Waren der Klasse 9 ("elektrische und elektronische Apparate und Instrumente, Computer, Datenverarbeitungsgeräte sowie Bestandteile und

der von den Parteien behaupteten Rechte und Ansprüche notwendig erscheinen (OGH 1 Ob 284/01y = SZ 74/198; vergleiche RIS-Justiz RS0037270).

4. Der Berufung der Antragsgegnerin war teilweise Folge zu geben, die angefochtene Entscheidung war aufzuheben und die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts zurückverwiesen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs 1 MSchG iVm § 122 Abs 1 und § 140 PatG, sowie auf § 52 Abs 1 ZPO.

Berichte und Mitteilungen

Ernennungen eines fachtechnischen Mitgliedes des Patentamtes

Es wird zur Kenntnis gebracht, dass der Präsident des Österreichischen Patentamtes mit Wirkung vom 1. Jänner 2010 den Bediensteten

VB/v1 Dipl.Ing. Michael Sypniewski

zum fachtechnischen Mitglied des Patentamtes ernannt hat.

Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Hessischer Handkäse“, „Hessischer Handkäs“, GGA, (DE, Käse),

24. Dezember 2009, C 320/47/2009, Kl. 3, 5, 29-34

„Génisse Fleur d'Aubrac“, GGA, (FR, Fleisch), 30. Dezember 2009,

C 322/39/2009, Kl. 3, 5, 29-34

„Mogette de Vendée“, GGA, (FR, Bohne), 23. Jänner 2010, C 18/42/2010,

Kl. 3, 5, 29-34

„Asparago di Badoere“, GGA, (IT, Spargel), 29. Jänner 2010, C 22/52/2010,

Kl. 3, 5, 29-34

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 24. Dezember 2009, C 320/27/2009, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Castelmagno – g.U.“ (IT, Käse, ABI. L 163/20/96 und L 168/10/2003; Änderung des Ursprungsnachweises, des Herstellungsverfahrens und der Etikettierung) und

im Amtsblatt vom 30. Dezember 2009, C 322/33/2009, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zur eingetragenen Bezeichnung „Prosciutto Toscano – g.U.“ (IT, Schinken, ABI. L 163/20/96; Änderung der Beschreibung, des Herstellungsverfahrens und der Etikettierung) und

im Amtsblatt vom 29. Jänner 2010, C 22/48/2010, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zur eingetragenen Bezeichnung „Cappero de Pantelleria – g.g.A.“ (IT, Kapern, ABI. L 148/8/96 und L 77/25/2004; Änderung der Beschreibung, des Herstellungsverfahrens und Einzelstaatliche Vorschriften).

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2007 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (ggf. zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Abgang

Im März wird Hofrat Dr.phil. Helmut Erber durch Versetzung in den Ruhestand aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausscheiden.

Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!

Anhang

Verordnung des Präsidenten des Patentamtes über die im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit des Patentamtes zu erbringenden Service- und Informationsleistungen (Teilrechtsfähigkeitsverordnung 2010 – TRFV 2010)

Aufgrund

1. des § 58a Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009,
2. des § 7 des Schutzzertifikatsgesetzes 1996, BGBl. I Nr. 11/1997, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2007,
3. des § 33 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. 211/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009,
4. des § 35 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009,
5. des § 26 Abs. 2 des Musterschutzgesetzes 1990, BGBl. Nr. 497, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 151/2005,

wird verordnet:

§ 1. Folgende Service- und Informationsleistungen sind vom Patentamt im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit zu erbringen:

1. schriftliche Auskünfte und Auskünfte mittels elektronischer Datenträger und Medien über Daten, die angemeldete und registrierte gewerbliche Schutzrechte betreffen,
2. statistische Auswertungen von Daten im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes,
3. Durchführung von Recherchen über den Stand der Technik und von Gutachten über die Patentierbarkeit von Erfindungen für Personen, Unternehmen, Staaten oder internationale staatliche oder nichtstaatliche Organisationen, die mit Aufgaben auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes befasst sind,
4. Durchführung von Schutzrechtsrecherchen und von Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Patentbewertungen unter Heranziehung anerkannter Evaluierungsstandards,
5. schriftliche Auskünfte und Auskünfte mittels elektronischer Datenträger und Medien im Rahmen von Markenmeldeverfahren sowie auf Grund gesonderter Anträge darüber, ob ein bestimmtes Zeichen angemeldeten oder registrierten Marken gleich oder möglicherweise ähnlich ist („Ähnlichkeitsrecherchen“),
6. Übersetzungen von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen für die internationale Registrierung von Marken,

7. Klassifizierung von Bildbestandteilen von Marken für nationale oder internationale staatliche oder nichtstaatliche Organisationen, die mit Aufgaben auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes befasst sind,
8. Vertrieb von Informationsleistungen und -diensten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes,
9. Herstellung, Verlag, Vertrieb und Vermittlung von Druckwerken, Software und bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern sowie
10. Ausstellungen, Seminare und ähnliche Veranstaltungen.

§ 2. (1) Das Patentamt wird im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit unter der Bezeichnung „serv.ip“ tätig, wobei bei der Präsentation seiner Leistungen sowie beim Abschluss von Rechtsgeschäften der Hinweis „serv.ip - ein privatrechtliches Unternehmen des Österreichisches Patentamtes“ ausdrücklich anzuführen ist.

(2) Bei der Erbringung von Service- und Informationsleistungen gemäß § 1 und insbesondere auch bei der diesbezüglichen kommerziellen Kommunikation ist jeglicher Hinweis auf eine behördliche oder amtliche Funktion zu vermeiden.

(3) Die Kunden sind vor Vertragsabschluss darauf hinzuweisen, dass die Leistungen gemäß § 1 auf rein privatrechtlicher Basis und ohne behördlichen Charakter erbracht werden und für Verbindlichkeiten, die durch die Tätigkeit des Patentamtes im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit entstehen, den Bund keine Haftung trifft.

§ 3. (1) Das Österreichische Patentamt bedient sich bei der Erbringung von Service- und Informationsleistungen gemäß § 1 Personen, die im Rahmen von Dienst- oder Werkverträgen gemäß § 58b Abs.3 des Patentgesetzes 1970 beschäftigt werden. Die Kosten hierfür werden aus den gemäß § 58b Abs. 4 des Patentgesetzes 1970 erworbenen Vermögen und Rechten gedeckt.

(2) Bei der Erbringung von Service- und Informationsleistungen gemäß § 1 ist sicherzustellen, dass schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen der Beteiligten im Sinn des § 15 Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der geltenden Fassung gewahrt bleiben. Dabei sind insbesondere Personen gemäß Abs. 1 vertraglich zu verpflichten, dass sie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, sowohl während als auch nach Beendigung ihres Arbeits- oder Dienstverhältnisses bzw. nach Erfüllung ihres Werkvertrages weder Dritten mitteilen noch sonst in irgendeiner Form verwerthen.

§ 4. Diese Verordnung tritt mit Beginn des auf die Kundmachung im Patentblatt I. Teil folgenden Tages in Kraft. Gleichzeitig tritt die Teilrechtsfähigkeitsverordnung, PBl. I. Teil 2005, Nr. 6, Anhang 2, außer Kraft.