

ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

Herausgeber



österreichisches
patentamt

HUNDERTSECHZEHNTER JAHRGANG
(Nr. 1-12)

I. TEIL

WIEN 2019
Verlag im Österreichischen Patentamt
XX., Dresdner Straße 87

Übersicht über den Inhalt des hundertsechszehnten Jahrganges (2019)

	Seite
Alphabetisches Sachregister der Gesetze, Staatsverträge, Verordnungen, Erlässe, Verfügungen, Bekanntmachungen, Berichte und Mitteilungen.....	III
Register der Entscheidungen mit den zugehörigen Leitsätzen	
I. Patentrecht	V
II. Markenrecht	VIII
Alphabetisches Verzeichnis von durch die Entscheidungen getroffenen Wortmarken und Markenwörtern	XIV
Register der Entscheidungen nach den Gesetzesstellen	XIV

**Alphabetisches Sachregister
der Gesetze, Staatsverträge, Verordnungen, Erlässe, Verfügungen, Bekannt-
machungen, Berichte und Mitteilungen**

A

Abgänge 12, 32, 47, 57, 61, 69

B

Budapester Vertrag;
 Beitritt von Antigua und Barbuda 31
 Kundmachung 16, 54

D

Disziplinarkommission 3

E

Ernennungen;
 Patentamt 2, 4, 5, 42, 61

G

Geographische Ursprungsbezeichnungen 60

H

Herkunftsschutz 5, 10, 26, 32, 37, 42, 46, 56, 61, 67, 74

K

Kundmachung des Bundeskanzlers 34, 40, 45, 71

M

Madri der Markenabkommen;
 Geltungsbereich 63
Madri der Protokoll;
 Beitritt von Brasilien 54
 Beitritt von Kanada 24
 Beitritt von Malaysia 73
 Geltungsbereich 8
Markenschutzgesetz - Änderung 8

N

Nizzaer Abkommen;	
Beitritt von Antigua und Barbuda	31
Beitritt von Indien.....	45
Geltungsbereich	25
11. Auflage.....	68

P

Patentamt;	
Ermächtigte Bedienstete	15
Geschäftsverteilung und Personaleinteilung;	
Zusammensetzung der Abteilungen	2, 3, 45, 72
Geschäftsverteilung Implementierung SQC.....	65
Kundmachung der Präsidentin des Patentamtes über die elektronische Einbringung von Eingaben	28, Sondernummer 1, 64
Rechtsabteilung Österreichische Marken; Geschäftsverteilung	3, 49
Rechtsabteilung Internationales Markenwesen; Geschäftsverteilung	20, 50
Rechtsabteilung Patente und Muster; Geschäftsverteilung	14, 15, 63, 65
Zusammensetzung der Abteilungen	9, 15, 16, 23, 24, 28, 30, 35, 40, 52, 54, 59, 65, 66, 71, 72
Patentanwaltsausbildungsverordnung	34
Patentanwaltsgesetz – Änderung	34
Patentanwaltskammer;	
Mitteilungen.....	11, 17, 31
Patentamtsgesetzbüchergesetz – Änderung	8
PCT;	
Ergänzung Regel 69.....	25
Gebühren	74
Reform der Ausführungsordnung	24
SAFE.....	36
PVÜ	
Geltungsbereich	8

S

Statistische Übersicht über Geschäftsumfang und Geschäftstätigkeit des Patentamtes	27
---	----

T

Totentafel	6, 12
------------------	-------

W

WHO	
Internationale freie Bezeichnungen	17, 55
Wirtschaftskammern;	
Sprechtage.....	11, 37, 74
WIPO	
Beitritt der Solomonen.....	36

Z

Zugänge	6, 47
---------------	-------

Register der Entscheidungen mit den zugehörigen Leitsätzen

I. Patentrecht

Oberster Gerichtshof

vom 29. Mai 2018, 4Ob98/18t

Zur Frage der Berichtigung des Endes der Schutzdauer eines ergänzenden Schutzzertifikates für ein Arzneimittel trotz rechtskräftigen Erteilungsbeschlusses (Einbeziehung der Entscheidung des EuGH nach Vorlageantrag).

Sinngemäße Anwendung der Modalitäten des Art 17 Abs 2 PSM-VO für die Auslegung des Art 18 ESZ-VO: Konkret steht dem Schutzzertifikatswerber ein unmittelbar anwendbarer Rechtsbehelf zur Verfügung, nach dem gerade auch Fehler im Erteilungsbeschluss zu korrigieren sind.

Zum Eintritt des Rechtsnachfolgers des früheren Schutzrechtsinhabers in das Verfahren:

Wenngleich § 145 Abs 3 PatG (Eintritt des Erwerbers eines streitverfangenen Rechts auch ohne Zustimmung des Gegners in das Verfahren) auf ein mehrseitiges Rechtsmittelverfahren abzielt, ergibt sich aus einem Größenschluss, dass ein Parteiwechsel auch in einem einseitigen Verfahren möglich ist. 4

Oberlandesgericht Wien

vom 01. März 2018, 133R131/17p

Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit betreffend eine „Einrichtung zum Befördern von Personen und/oder Gegenständen“.

Ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage. Einer Neuentwicklung fehlt nicht schon dann die erfinderische Tätigkeit, wenn die Fachperson auf Grund des Standes der Technik zu ihr gelangen hätte können, sondern erst, wenn sie sie auf Grund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte: „could-would-approach“.

Die Beurteilung, ob sich das eingetragene Patent für die Fachperson in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist in erster Linie von einer Tatfrage abhängig. Es bedarf entsprechender Feststellungen, was sich für die Fachperson im Prioritätszeitpunkt aus den Vorveröffentlichungen ergeben hätte. 4

vom 11. April 2018, 133R3/18s

Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit eines „Speicherofens mit Konvektion“.

Zur Frage der Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung des Patents im Rahmen einer Beschränkung:

Das Beschränkungsverfahren nach Art 105a EPÜ soll dem Patentinhaber – insbesondere wenn ihm nach der Erteilung ein relevanter Stand der Technik bekannt wird – den Rückzug auf einen beschränkten Schutzzumfang, dh auf ein Minus, aber kein Aliud ermöglichen. Die Beschränkung der Ansprüche eines erteilten Patents mittels Teilverzichts ist auch unter Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung möglich, sofern dadurch die ursprüngliche Offenbarung nicht überschritten wird. 9

vom 12. April 2018, 133R22/17h

Abweisung eines Einspruchs gegen ein Patent – keine Durchführung einer mündlichen Verhandlung trotz Entrichtung der Gebühr von 210,-.

Ablehnung des Rekurses durch das Oberlandesgericht Wien nach Prüfung der Verfassungskonformität des § 103 Abs 2 PatG (vgl. dazu Entscheidung des VfGH). 16

vom 24. Mai 2018, 133R6/18g

Einspruch gegen ein Patent „Bandsägeblatt, insbesondere zum Schneiden von Metall“ wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit.

Teilweises Folgegeben des Einspruchs sowie Einschränkung durch die technische Abteilung.

Zur Auslegung unklarer Begriffe bzw. Formulierungen in den Patenansprüchen – in Anwendung von § 91 Abs 1 und per analogiam § 22a PatG – ist die Beschreibung der Anmeldung zu Rate zu ziehen.

Die Patenterteilung darf nicht vom – mitunter schwer zu erbringenden – Nachweis der Ausführbarkeit der Erfindung abhängig gemacht werden, insbesondere auch nicht vom Nachweis, ob die erfundene Maschine tatsächlich den Zweck erfüllen wird, der dem Erfinder vorgeschwebt ist. 10

vom 8. Juni 2018, 133R7/18d

Zur Frage des für die Patentierbarkeit erforderlichen „technischen Charakter“:

Nach Art 52 Abs 1 EPÜ muss der beanspruchte Gegenstand „technischen Charakter“ aufweisen, um patentfähig zu sein. Das Übereinkommen will damit ausdrücken, dass die Erfindung eine „Lehre zum technischen Handeln“ zum Gegenstand haben muss, worunter eine an die Fachperson gerichtete Anweisung zu verstehen ist, eine bestimmte „technische Aufgabe“ mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen. Patentfähig ist eine Erfindung erst dann, wenn sie der Fachperson eine Lösung für ein (technisches) Problem mit technischen Mitteln gibt. Dementsprechend sind Anspruchsmerkmale, die nicht kausal zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen, nicht erfinderisch und damit für sich genommen auch nicht patentfähig..... 25

vom 8. Juni 2018, 133R21/18p

Zur Frage der Änderung eines erteilten Patents (Schalungsträger mit einem Obergurt und einem Untergurt und einem diese verbindenden Steg) durch die Nichtigkeitsabteilung.

Die Änderung darf insbesondere nicht dazu führen, dass an die Stelle der geschützten Erfindung eine andere gesetzt oder dass der Gegenstand und/oder der Schutzbereich erweitert werden. Unzulässig ist daher grundsätzlich die Streichung von Merkmalen, da dies in aller Regel den Patentanspruch nicht einschränkt, sondern ihn erweitert. Entscheidend ist, dass erstens der Schutzbereich durch die Einschränkung tatsächlich verkleinert und zweitens die ursprüngliche Offenbarung dadurch nicht überschritten wird. 36

vom 19. Juni 2018, 133R12/18i

Einspruch gegen eine „Schankanlage und Verfahren zum gleichzeitigen Zapfen von Bier in mehrere Gläser“ wegen Fehlens der erfinderischen Tätigkeit, der Neuheit und wegen mangelnder Offenbarung.

Widerruf des Streitpatents.

Hilfsanträge im Rekursverfahren mit dem Zweck, eine eingeschränkte Form des Patents aufrechterhalten zu können, sind zulässig.

Eine Druckschrift kann als nächstliegender Stand der Technik herangezogen werden, wenn ihre technische Aufgabe mit der aus dem Streitpatent abgeleiteten Aufgabe in sachlicher Beziehung steht.

Für die Frage, auf welchen im Patent offenbarten technischen Maßnahmen die behaupteten Effekte basieren könnten, ist ein Hinweis auf eine Website nicht zielführend, weil sich die behaupteten Effekte aus der Offenbarung des Patents ableiten lassen müssen..... 31

vom 04. Juli 2018, 133R13/18m

Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit eines Zangenbackautomats.

Die Beurteilung der Neuheit eines Patents im Vergleich zu bestimmten Vorveröffentlichungen ist eine Rechtsfrage, keine Tatsachenfeststellung.

Es ist allgemein anerkannt, dass ein Patentinhaber, der durch die Verwendung allgemein gehaltener Ausdrücke einen weiten Schutzbereich für sich beansprucht, es sich auch gefallen lassen muss, dass ihm Vorveröffentlichungen entgegengehalten werden, die von den in der Beschreibung genannten Ausführungsbeispielen abweichen und bei einer engeren und präziseren Fassung des Schutzbegehrens nicht berechtigt wären.

Wenn die Antragstellerin mit ihrem Nichtigkeitsantrag nur teilweise durchdringt, ist mangels wertmäßiger Bestimmbarkeit der Bemessungsgrundlage im Zweifel vom gleichteiligen Obsiegen der Parteien auszugehen. 55

vom 29. August 2018, 133R40/18g

Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit betreffend das Patent „Einputzleiste sowie Verfahren zur Herstellung einer Einputzleiste“ – teilweise Stattgebung des Nichtigkeitsantrags.

Das Berufungsgericht kann den Inhalt einer in den Feststellungen der Vorinstanz – wenn auch ohne wörtliche Wiedergabe – enthaltenen Urkunde, deren Echtheit unstrittig ist, ohne weiteres berücksichtigen, ohne dass es einer Ergänzung des Beweisverfahrens bedarf.

Wenn der Hauptanspruch eines Patents neu und erfinderisch ist, so sind es auch die davon abhängigen Unteransprüche, weshalb solche Unteransprüche nicht für sich genommen auf ihre Patentfähigkeit, insbesondere nicht auf ihre Neuheit und erfinderische Qualität, zu prüfen sind. 41

Verfassungsgerichtshof

vom 07. März 2018, G97/2017

Antrag des Oberlandesgerichts Wien auf Aufhebung des § 28 Abs 1 Z1 Patentamtsgesetzes im Rahmen eines patentrechtlichen Rekursverfahrens (Einspruch gegen eine Patenterteilung; Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung unter Entrichtung der Gebühr).

Abweisung des Antrags in Bezug auf die Wortfolge "oder der Technischen Abteilung"; Zurückweisung in Bezug auf die übrigen Teile des Antrags.

Die Grenzen der Aufhebung einer auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfenden Gesetzesbestimmung sind notwendig so zu ziehen, dass einerseits der verbleibende Gesetzesteil nicht einen völlig veränderten Inhalt bekommt und dass andererseits die mit der aufzuhebenden Gesetzesstelle untrennbar zusammenhängenden Bestimmungen auch erfasst werden.

Die Bestimmung, mit der die Verfahrensgebühr für einen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vor der Rechtsabteilung geregelt wird, ist nicht präjudiziell für das gegenständliche Rekursverfahren. Die beiden in § 28 Abs 1 Z 1 PAG festgeschriebenen Bestimmungen sind offensichtlich trennbar, sodass der Anfechtungsumfang auf die Wortfolge "oder der Technischen Abteilung" in § 28 Abs 1 Z 1 PAG eingeschränkt wird.

Dem Gesetzgeber steht bei der Festsetzung und Bemessung von Gerichtsgebühren ein weiter rechtspolitischer Gestaltungsspielraum zu, und es steht ihm frei, im Hinblick auf Kostenwahrheit und das Verursacherprinzip Gebühren für die Inanspruchnahme der Gerichte vorzusehen. Eine strenge Äquivalenz bei Gerichtsgebühren in dem Sinn, dass die Gebühren dem bei Gericht verursachten Aufwand entsprechen müssten, ist nicht erforderlich. Dass bei einer Antragstellung gemäß § 103 Abs 2 PatG gegebenenfalls der Gebühr überhaupt keine Leistung entsprechen könnte, trifft nicht zu, weil die Behörde zu begründen hat, warum sie eine Verhandlung nicht für erforderlich hält. 17

II. Markenrecht

Oberster Gerichtshof

vom 25. September 2018, 4Ob66/18m

Zur Frage der Verwechslungsgefahr dreier Wortbildmarken (mit Grafik), alle enthaltend den Buchstaben „M“, im Bereich der Klasse 25.

Ob zwischen zwei Marken (bildliche) Verwechslungsgefahr besteht, wirft im Allgemeinen keine erhebliche Rechtsfrage auf.

Ein allgemeiner Erfahrungssatz, dass Verbraucher beim Kauf von Bekleidung stets eine besonders hohe Aufmerksamkeit aufwenden würden, besteht nicht. 36

Oberlandesgericht Wien

vom 29. Mai 2018, 4Ob237/17g

Zur Frage der ernsthaften Benutzung einer Individualmarke, deren Verwendung im Rahmen eines Lizenzsystems Dritten gestattet worden ist:
 Von einer ernsthaften Benutzung kann nicht ausgegangen werden, wenn die angegriffene Marke nicht entsprechend ihrer Hauptfunktion als Garantie für die Herkunft der Erzeugnisse aus einem einzigen Unternehmen, sondern als bloße Gewährleistung einer bestimmten Produktqualität („Gütesiegel“) benutzt wird. 9

vom 21. Juni 2018, 133R36/18v

Die Wortbildmarke „W WELS“ (mit Grafik) ist den Wortbildmarken „W HOTELS“ und (zwei Mal) „W“ (alle mit Grafik) im Bereich der Dienstleistungen der Kl 43 nicht verwechselbar ähnlich.
 Einzelne Buchstaben sind zwar markenfähig, doch ist gegenständlich im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung die grafische Ausgestaltung der jeweiligen Marke erheblich und unterscheidend. 25

vom 11. Juli 2018, 133R45/18t

Die Wortmarke ROOM SEVEN ist der Wortbildmarke 7 seven (mit Grafik) im Bereich der Kl 18 verwechslungsfähig ähnlich. Dabei wird das Wort „seven“ für Gepäckstücke als Unternehmenshinweis gewertet werden.
 Es kommt einem einzelnen Markenbestandteil selbständiger Schutz zu, sofern er für sich allein unterscheidungskräftig und durch seine Verwendung die Gefahr von Verwechslungen zu besorgen ist.
 Eine etwaige friedliche Koexistenz der beiden Marken in der Vergangenheit kann die Gefahr einer Verwechslung nicht hintanhaltend, weil (im Gegensatz zum Sachverhalt in der „Budweiser-Entscheidung“) nicht geklärt ist, dass die Konsumenten beide Parteien als verschiedene Anbieter identifizieren. 35

vom 11. Juli 2018, 133R46/18i

Die Wortmarke „VITAWELL“ ist der Wortmarke „VITAMIN WELL“ im Bereich der Waren der Kl 32 verwechselbar ähnlich.
 Der verschiedenen Bedeutung der Wörter („Vita“, „Vitamin“ und „Well“) wird ein geringerer Einfluss auf den Gesamteindruck zugemessen. Beide Marken erwecken durch die Dominanz von „Vita“ und von „Well“ einen Gesamteindruck, der viel mit Gesundheit und Wohlbefinden zu tun hat. Die drei Buchstaben „min“ fallen dabei auch deshalb nicht ins Gewicht, weil der Durchschnittsverbraucher die Zeichen als Ganzes wahrnimmt und weniger auf die unterschiedliche Wortbedeutung achtet.
 Im Ergebnis muss die Antragsgegnerin auch gegen sich gelten lassen, dass die angegriffene Marke zur Gänze aus Teilen besteht, die auch in der Widerspruchsmarke enthalten sind. Ins Gewicht fällt auch besonders, dass die jeweiligen Endungen ge-

nauso ident sind und dass in Bezug auf die einzige Warengruppe, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, völlige Identität mit den Waren der Widerspruchsmarke vorliegt..... 30

vom 12. Dezember 2018, 133R112/18w

Zur Frage der ernsthaften Benutzung einer Wortbildmarke für diverse Waren und Dienstleistungen im Bereich der Bildung (KI 16, 35 und 41).

Wenn der Markeninhaber eine Marke nur für einen Teil der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt hat, so galt nach der Judikatur des OPM die Verwendung der Marke auch für weitere Waren und Dienstleistungen, sofern diese in ihren Eigenschaften und Zweckbestimmungen mit den benutzten Waren übereinstimmen.

Dies setzt voraus, dass für zumindest eine eingetragene Ware oder Dienstleistung der Benutzungsnachweis gelang. Für diesen Fall erstreckte der OPM die rechtserhaltende Wirkung auf ähnliche (iSv zweckgleiche) Waren oder Dienstleistungen.

Es kann in der Benutzung einer Marke für Waren oder Dienstleistungen, die unter einen Oberbegriff des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses fallen, zugleich eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für andere Waren und/oder Dienstleistungen liegen, die unter denselben Oberbegriff des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses fallen.

Wird die Ware oder die Dienstleistung, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird, von mehreren Oberbegriffen des Warenverzeichnisses erfasst, so ist im Lösungsklageverfahren einer der Oberbegriffe ersatzlos zu löschen, wobei eine wirtschaftliche Betrachtungsweise anzustellen und dem Bedürfnis des Markeninhabers an einer angemessenen wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit Rechnung zu tragen ist. 66

vom 13. Dezember 2018, 133R122/18s

Zur Frage der Glaubhaftmachung der Benutzung einer Marke:

Nur das gänzliche Fehlen einer Beweiswürdigung ist ein Verstoß gegen die Begründungspflicht des § 272 Abs 3 ZPO. Ein Verfahrensmangel kann daher auch darin begründet sein, wenn für eine entscheidungswesentliche Feststellung jegliche Beweiswürdigung fehlt.

Für die Frage der ernsthaften Benutzung - eine sogenannte quaestio mixta - ist ein taugliches Tatsachensubstrat zu ermitteln, anhand dessen diese Frage beurteilt werden kann. Der Umstand, welche Beweise in der Lage sind, die Benutzung zu bescheinigen, ist nicht den Feststellungen zugrunde zu legen, sondern als Akt der Beweiswürdigung ein gesonderter Entscheidungsteil.

Die Verwertung einer fremdsprachigen Urkunde kann einen Verfahrensmangel begründen. Auch Urkunden, die nicht in deutscher Sprache vorliegen, unterliegen aber der freien Beweiswürdigung.

Es fällt grundsätzlich in den Risikobereich des Beweisführers, wenn er zu fremdsprachigen Urkunden keine Übersetzung vorlegt und die Tatsacheninstanzen daher mangels ausreichender Sprachkenntnisse keine Feststellungen daraus treffen. 41

vom 19. Dezember 2018, 133R80/18i

Zur Frage der Aktenwidrigkeit und der unrichtigen Tatsachenfeststellungen auf Grund unrichtiger Beweiswürdigung im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens wegen bösgläubiger Markenmeldung nach § 34 Markenschutzgesetz.

Eine Aktenwidrigkeit besteht nur dann, wenn ein Widerspruch zwischen dem Akteninhalt und den darauf beruhenden wesentlichen Tatsachenfeststellungen allein auf die unrichtige Wiedergabe des Inhalts eines Aktenstücks zurückzuführen ist und nicht in der Gewinnung der Feststellungen auf Grund von Schlussfolgerungen liegt.

Die Beweiswürdigung kann erst dann erfolgreich angefochten werden, wenn stichhaltige Gründe ins Treffen geführt werden, die erhebliche Zweifel an der von der ersten Instanz vorgenommenen Schlussfolgerungen rechtfertigen könnten. Bloß der Umstand, dass die Beweisergebnisse möglicherweise auch andere als die getroffenen Feststellungen ermöglicht hätten, kann nicht zu einer erfolgreichen Bekämpfung der Beweiswürdigung und der darauf gegründeten Tatsachenfeststellungen führen.

Es gehört zum Wesen der freien Beweiswürdigung, dass die Tatsacheninstanz den persönlichen Eindruck, den sie von den vernommenen Personen gewinnt, auf Grund ihrer persönlichen Überzeugung verwertet und sich für jene Darstellung entscheidet, die mehr Glaubwürdigkeit beanspruchen kann.

Die von der Antragstellerin ins Treffen geführte Urheberrechtsverletzung der beiden Marken liegt nicht vor. 59

vom 20. Februar 2019, 133 R 12/19s

Anfechtung einer dreidimensionalen Marke (Getränke-Standbeutel), welche auch Gegenstand einiger Patente war, gemäß § 4 Abs 1 Z 6 Markenschutzgesetz.

Stattegebung des Antrags mangels Existenz eines dekorativen oder phantasievollen Elements, das keine technische Funktion erfüllt.

Auch die Verpackung kann als Form der Ware angesehen werden, wenn die Ware selbst keine ihr „inwohnende Form“ hat, sodass ihr erst die Verpackung die Form gibt, was insbesondere auf Flüssigkeiten zutrifft.

Das gegenständliche Eintragungshindernis kann nicht durch den Nachweis beseitigt werden, dass es andere Formen gibt, mit denen sich die gleiche technische Wirkung erzielen lässt.

Es ist auch dahin auszulegen, dass dadurch die Funktion der Ware erfasst ist und nicht ihre Herstellungsweise.

Das Vorhandensein nicht wesentlicher Merkmale ohne technische Funktion kann eine Registrierung nicht rechtfertigen, wobei nur solche Merkmale wesentlich sind, die den Gesamteindruck der Marke bestimmen.

Das Übergehen des rechtlichen oder tatsächlichen Vorbringens einer Partei begründet keine Mangelhaftigkeit des Verfahrens, sondern eine allenfalls unrichtige rechtliche Beurteilung. 45

vom 20. Februar 2019, 133R7/19f

Zur Frage der Bösgläubigkeit einer Markenmeldung iSd § 34 MSchG nach Beendigung eines Lizenzvertrags.

Bösgläubiger Markenrechtserwerb setzt die Absicht des Anmelders voraus, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebaute System zu stören. Diese Absicht muss nicht der einzige Beweggrund des Anmelders sein, es

genügt, dass es sich um ein wesentliches Motiv handelt. Spricht die Vermutung für eine bestimmte Absicht des Antragsgegners, ist es seine Sache, sie zu entkräften. Beim § 34 MSchG handelt es sich um einen Popularantrag. Daher ist die Frage der Kennzeichnungskraft einer etwaigen älteren Marke oder eine Ähnlichkeit mit dieser irrelevant. Die Existenz einer älteren Marke kann jedoch ein Indiz für eine Bösgläubigkeit darstellen. Der § 34 MSchG schützt nicht nur vor bösgläubigen Eingriffen in fremde Markenrechte, sondern auch vor Eingriffen in fremde Geschäfts- oder Unternehmensbezeichnungen, selbst wenn für diese kein formaler Kennzeichenschutz gegeben ist. 73

vom 21. Februar 2019, 133R6/19h

Die Wortbildmarke „café cappuccino“ (mit Grafik) ist diversen „cappuccino“ enthaltenen Wortbildmarken (mit Grafik) trotz starker Überschneidungen im Bereich der Dienstleistungen (KI 43) nicht verwechslungsfähig ähnlich. Die (beschreibenden oder werblich-anpreisenden) Wortbestandteile der Widerspruchsmarken werden dabei von den unterschiedlichen Grafiken überlagert. Der Grundsatz, dass bei Wortbildmarken in der Regel der Wortbestandteil maßgebend ist, gilt nur für solche Wortbestandteile, die unterscheidungskräftig sind und damit den Gesamteindruck des Zeichens maßgebend mitbestimmen; andernfalls wird die Aufmerksamkeit des angesprochenen Publikums von den schutzunfähigen Wortbestandteilen zwangsläufig auf die bildlichen Bestandteile des Zeichens hingelenkt werden. Auf die von der Antragsgegnerin erhobene Einrede der mangelnden Benutzung zweier Widerspruchsmarken war angesichts dieser Rechtslage nicht einzugehen. 46

vom 21. Februar 2019, 133R135/18b

Zum Rechtsinstitut des Anscheinsbeweises in den Fällen der Verwirkung des markenrechtlichen Anspruchs (§ 30 Abs 3 MSchG): Der Anscheinsbeweises hat den Zweck, die Rechtsdurchsetzung nicht an Beweisschwierigkeiten scheitern zu lassen und kommt in Betracht, wenn eine umfassende und konkrete Beweisführung vom Beweispflichtigen billigerweise nicht erwartet werden kann, weil Umstände beweisbedürftig sind, die allein in der Sphäre des anderen liegen, nur letzterem bekannt sein können und daher auch nur durch ihn beweisbar sind. Die Kenntnis des Prozessgegners von der Benutzung einer Marke ist ein solcher Umstand, weshalb der Beweis genügt, dass das jüngere Kennzeichen in einer Art und Weise benutzt wurde, die auf Seiten des Klägers eine Kenntnis dieser Benutzung nahelegt, woraufhin der Kläger den Gegenbeweis erbringen müsste, dass er von der Benutzung keine Kenntnis hatte. Auch ein „unmittelbares Konkurrenzverhältnis“ wird mitunter als ausreichend angesehen, um einen Anscheinsbeweis zu rechtfertigen. Ein substantiiertes Vorbringen der Antragsgegnerin ist aber jedenfalls nötig. Die bloße Kenntnis der Antragstellerin von der Registrierung der Marke reicht für die Annahme einer Verwirkung nicht aus. 59

vom 27. Februar 2019, 133R19/19w

Zur Frage der Ähnlichkeit zweier Wortbildmarken betreffend Waren im Bereich der Klasse 11.

Die an Identität grenzende Ähnlichkeit der Zeichen springt ins Auge. Der kleine Zusatz, der im Rekurs mit „seit 1995“ zitiert wird, nach Einschätzung des Rekursgerichts jedoch eher als „seit 1996“ zu lesen ist, hat dafür keine Bedeutung.

Dem Einwand der Antragsgegnerin, die Antragstellerin habe die Widerspruchsmarke nicht benutzt, ist zu entgegnen, dass die Widerspruchsmarke noch nicht fünf Jahre lang registriert ist (§ 29b Abs 3 MSchG)..... 55

vom 30. April 2019, 133R33/19d

Zur Rechtsbeständigkeit der Marke COYOTE für die Dienstleistungen der Klasse 43 (Gastronomie), insbesondere nach dem Kriterium der (fehlenden) Unterscheidungskraft.

Das Zeichen „COYOTE“ ist das englische Wort für ein in Nordamerika beheimatetes Tier und wird auch in Österreich im Sinne von „Kojote“ verstanden, wodurch dieses Zeichen als Phantasiebezeichnung wahrgenommen wird. Dies auch in Anbetracht des Filmes „Coyote Ugly“, wobei insofern auch keine Bösgläubigkeit durch Urheberrechtsverletzung vorliegt.

Zur Frage der Klagsänderung im laufenden (Nichtigkeits)Verfahren:

Nach der Rechtsprechung zu § 235 ZPO liegt keine Klagsänderung vor, wenn die neuen Tatsachenbehauptungen das bisherige Vorbringen zumindest in seinem „Kern“ unberührt lassen. Wohl aber ist es eine Klagsänderung, wenn das Vorbringen der rechtserzeugenden Tatsachen geändert wird. Das Vorbringen erst in der mündlichen Verhandlung, wonach das von der Zweitantragstellerin verwendete Zeichen im Zeitpunkt der Markenmeldung des Antragsgegners bereits Verkehrsgeltung iSd § 31 MSchG gehabt habe, ist ein neues Tatsachenvorbringen und damit eine Änderung des ursprünglichen Löschantrags. Da im markenrechtlichen Verfahren keine vorbereitende Tagsatzung vorgesehen ist, findet ein „Vorverfahren“ statt, in dem der gesamte Prozessstoff für die mündliche Verhandlung so weit vorzubereiten ist, dass diese möglichst ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Parteien können nach § 179 ZPO grundsätzlich bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel vorbringen, doch kann ein solches Vorbringen zurückgewiesen werden, wenn es grob schuldhaft nicht früher vorgebracht wurde und seine Zulassung die Erledigung des Verfahrens erheblich verzögern würde.

Das Vorbringen zur Verkehrsgeltung eines Zeichens erst in der mündlichen Verhandlung stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Prozessförderungspflicht dar und rechtfertigt eine dahingehende Ablehnung.

Zur Frage der fehlenden zukünftigen Benutzung einer Marke (Insolvenz des Antragsgegners):

Eine etwaige Nichtbenutzung der Marke durch den Antragsgegner kann keinesfalls als Verzicht auf das Markenrecht qualifiziert werden. Eine Verzichtserklärung kann nicht nur gegenüber dem Patentamt, sondern auch in der Verhandlung über einen Löschantrag abgegeben werden. Ein Verzicht auf das Markenrecht durch rechtsgeschäftliche Erklärung gegenüber Dritten ist demgegenüber nicht möglich. Die bloße Untätigkeit des Berechtigten für sich allein reicht nicht aus, um einen stillschweigenden Verzicht anzunehmen..... 66

Alphabetisches Verzeichnis von durch die Entscheidungen betroffenen Wortmarken und Markenworten

café cappuccino x cappuccino	46
COYOTE	66
Husky.....	59
Kürbiskernöl.....	9
M x M Martini	36
Pools & Technik x Pools & Technik.....	55
Reformhaus	73
ROOM SEVEN x 7	35
Ufo.....	59
VITAWELL x VITAMIN WELL	30
W HOTELS x W WELS	25

Register der Entscheidungen nach den Gesetzesstellen

Europäisches Patentübereinkommen

Art 52 (1).....	25
-----------------	----

Markenschutzgesetz

§ 4 (1) 6	45
§ 30.....	25, 30, 35, 36, 46, 55
§ 30 (3)	59
§ 33.....	45
§ 33a.....	9, 41, 66
§ 34.....	59, 73

Patentgesetz

§ 1.....	4, 9, 10, 31, 36, 41, 55
§ 3.....	4, 9, 10, 31, 36, 41, 55
§ 103 (2)	16
§ 145 (3)	4

Patentamtsgebührengesetz

§ 28 (1)	16
----------------	----

Zivilprozessordnung

§ 43 (1)	55
----------------	----

§ 179.....	66
§ 235.....	66

SchutzzertifikatsVO

Art 18.....	4
-------------	---

