

ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

Herausgeber



österreichisches
patentamt

HUNDERTSIEBZEHNTER JAHRGANG
(Nr. 1-12)

I. TEIL

WIEN 2020
Verlag im Österreichischen Patentamt
XX., Dresdner Straße 87

Übersicht über den Inhalt des hundert­sieb­zehn­ten Jahrganges (2020)

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

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

A

Abgänge10, 21, 28, 40, 52, 57, 64, 70

B

Budapester Vertrag;
Erklärung von Großbritannien 63

D

Dienstzuteilungen 38

E

Ernennungen;
Patentamt..... 17, 46

G

Gesetze
4. COVID-19-Gesetz 19

H

Herkunftsschutz4, 10, 17, 21, 28, 33, 39, 45, 50, 56, 63, 68

I

Internationale Recherchebehörde (Uganda)..... 46

L

Locarno, Abkommen;
Beitritt von Singapur9
Beitritt von Saudi-Arabien..... 54

M

Madri der Markenabkommen; Änderung der Gemeinsamen Ausführungsordnung sowie der Gebührenordnung.....	44
Beitritt von Trinidad und Tobago.....	59

N

Nizzaer Klassifikation – 11. Auflage.....	67
---	----

P

Patentamt;	
Bestellungen	24, 26, 31
Dienstprüfungskommission	55
Dienstzuteilung.....	32
discover.IP	15
Ermächtigte Bedienstete	16, 59
Zuständigkeit	2
Geschäftsverteilung und Personaleinteilung.....	42, 43, 59
Produktionsstraße.....	7
Öffnungszeiten	40
Rechtsabteilung Erfindungen	36, 61
Rechtsabteilung Internationale Marken/Muster; Geschäftsverteilung	8, 66
Rechtsabteilung Österreichische Marken; Geschäftsverteilung	13, 31, 48, 60
Stabsstelle Erfindungen – Leitung.....	25
Zusammensetzung der Abteilungen	2, 3, 9, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 31, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 59, 61, 62, 66
Zuweisung der rechtskundigen Mitglieder an die Techn. Abteilungen	2
PCT;	
Reform der Ausführungsordnung	24
PVÜ	
Erklärung von Großbritannien	48, 63

S

Straßburger Abkommen	
Beitritt von Saudi-Arabien.....	63, 69
Statistische Übersicht über Geschäftsumfang und Geschäftstätigkeit des Patentamtes.....	35

V

Verordnungen	
Grundausbildungsverordnung	9
Patentamts-COVID-19-Verordnung.....	Sonderausgabe 1, 24

W

WHO	
Internationale freie Bezeichnungen	10, 46, 69
Wiener Klassifikation	
Beitritt von Saudi-Arabien.....	54, 63
Wirtschaftskammern;	
Sprechtage.....	40, 69
WIPO	
Beitritt von Nauru.....	16
DAS.....	51
neues Online-Service	68

Z

Zugänge	51
---------------	----



Register der Entscheidungen mit den zugehörigen Leitsätzen

Patentrecht

Oberster Gerichtshof

vom 22. August 2019, 4Ob124/19t

Zur Frage der Eintragbarkeit einer zivilrechtlichen Klage als Streitാനmerkung zu einem Patent nach § 45 PatG:
Die Streitാനmerkung ist zu versagen, wenn mit der Klage Ansprüche geltend gemacht werden, die nicht auf die Änderung des Registerstandes zielen.
Zurückweisung des Revisionsrekurses. 62

vom 25. März 2020, 4Ob44/20d

Zur Frage der Übertragung eines Patents („Stopfaggregat für eine Gleisstopfmaschine“).
Abweisung des Antrags beider Vorinstanzen, weil die Antragstellerin, welche die Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen für die Aberkennung trifft, die Beweise nicht erbracht habe.
Zurückweisung der außerordentlichen Revision.
Der Anscheinsbeweis beruht darauf, dass bestimmte Geschehensabläufe typisch sind und es daher wahrscheinlich ist, dass auch im konkreten Fall ein derartiger Ablauf und nicht ein atypischer gegeben ist. Die Möglichkeit der Dartuung von Geschehensabläufen aufgrund von Erfahrungssätzen stellt eine Beweiserleichterung für denjenigen dar, der anspruchsbegründende Tatsachen zu beweisen hat; der Anscheinsbeweis kann dann vom Gegner damit entkräftet werden, dass er Tatsachen darlegt und unter Beweis stellt, aus denen sich die ernsthafte Möglichkeit eines anderen Geschehensablaufs als des typischen ergibt. 50
(s. auch OLG 133R83/19g)

Oberlandesgericht Wien

vom 30. Oktober 2019, 133R60/19z

Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit eines Einspritzwerkzeugs für die Herstellung von Bauteilen im Spritzgussverfahren sowie eines Verfahrens zur Herstellung von Produkten im Spritzgussverfahren.
Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Der als „could-would-approach“ bezeichnete Ansatz kann insbesondere anhand des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes geprüft werden.
Ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage. Sie ist aber in erster Linie von Tatfragen abhängig, nämlich insoweit,

als es auf das Fachwissen ankommt, über das der Durchschnittsfachmann auf dem betreffenden Gebiet verfügt.

Zur Frage der (korrekten) Bezeichnung der Rechtsmittelgründe:

Was die fehlende Bezeichnung der Rechtsmittelgründe angeht, ist die Rechtsprechung dazu immer großzügig. Maßgebend ist nur, ob die Rechtsmittelausführungen die Rechtsmittelgründe deutlich erkennen lassen. 38

vom 04. Dezember 2019, 133R83/19g

Antrag auf Übertragung eines österreichischen Patents sowie einer europäischen Patentanmeldung

(„Stopfaggregat für eine Gleisstopfmaschine“).

Der Antragstellerin misslingt der Nachweis, dass die Voraussetzungen für eine Übertragung vorliegen, nämlich dass ein ehemaliger Dienstnehmer von ihr nach dessen Ausscheiden das Patent anmeldete, obwohl er den wesentlichen Inhalt der Patentanmeldung den Unterlagen der Antragstellerin entnommen habe.

Die Vorlage zweier Urkunden im Berufungsverfahren verstößt gegen das Neuerungsverbot des § 482 ZPO, das auch im Berufungsverfahren gegen Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung gilt. 50

(s. auch OGH, 4Ob44/20d)

vom 21. Jänner 2020, 133R99/19k

Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit betreffend eine Pharmazeutische Formulierung mit verzögerter Freisetzung, die 3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-methyl-propyl)phenol oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz davon in einer Matrix mit verzögerter Wirkstofffreisetzung enthält.

Dabei geht die Fachperson naheliegender Weise vom Wirkstoff „Tapentadol“ aus.

Die Frage, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage.

Was sich für die Fachperson im Prioritätszeitpunkt aus den Vorveröffentlichungen ergeben hätte, ist aber eine Tatfrage.

Anwendung des „could-would-approach“ sowie des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes.

Für eine wirksame Bekämpfung der Beweiswürdigung der Nichtigkeitsabteilung und der von ihr getroffenen Tatsachenfeststellungen genügt es nicht, bloß auf einzelne für den Prozesstandpunkt des Berufungswerbers günstige Beweismittel zu verweisen und darzulegen, dass auf Basis der vorliegenden Beweisergebnisse auch andere Rückschlüsse als jene, die die Nichtigkeitsabteilung gezogen hat, möglich gewesen wären. Vielmehr muss aufgezeigt werden, dass die getroffenen Feststellungen zwingend unrichtig sind oder wenigstens bedeutend überzeugendere Beweisergebnisse für andere Feststellungen vorliegen und das Erstgericht diesen und nicht anderen Beweismitteln Glauben hätte schenken müssen. 62

vom 10. März 2020, 33R10/20p

Teilverzicht des österreichischen Teils eines europäischen Patents mit dem Titel „Ballaststoff“ durch den Wortlaut „Verwendung“ bei diversen Ansprüchen.

Grundsätzlich ist zwischen Verfahrensansprüchen auf der einen und Produkt- und Vorrichtungsansprüchen auf der anderen Seite zu unterscheiden. Eine Zweckangabe in einem Verfahrensanspruch ist in der Regel einschränkend zu interpretieren, wenn sich die Erfüllung des Zwecks bei der Durchführung des Verfahrens erkennen lässt.

Anders ist dies jedoch bei Produktansprüchen, bei denen eine Zweckangabe entweder gar nicht berücksichtigt wird oder ausnahmsweise nur insofern als einschränkend anzusehend ist, als das Produkt zur Erreichung des Zwecks geeignet sein muss..... 44

vom 07. Mai 2020, 133R138/19w

Zur Frage der Neuheit und des erfinderischen Schritts betreffend eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Bekämpfen von bienenschädlichen Milben (beinhaltend: Verfahrensansprüche, Vorrichtungsansprüche und Verwendungsansprüche).
Anwendung des „could-would-approachs“ sowie des „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes“.
Systematische Gegenüberstellung der „Aufgabe“ und der „Lösung“.
Berücksichtigung der Beschreibung für die Auslegung der Patentansprüche. 55

Markenrecht

Oberster Gerichtshof

vom 26. November 2019, 4Ob152/19k

Zur Frage der rechtmäßigen Registrierung der Wortbildmarke „Sophienwald“ (mit Grafik) für diverse Waren der Kl 14, 21 und 33 – Nichtigkeitsverfahren; Berufung vor dem Oberlandesgericht Wien (s. auch OLG 133R20/19t).
Die von der Inhaberin der angefochtenen Marke gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien erhobene außerordentliche Revision wurde zurückgewiesen, weil keine erhebliche Rechtsfrage vorliege. 27

Oberlandesgericht Wien

vom 02. Mai 2019, 133R29/19s

Die Wortbildmarke „Terra mia“ (mit Grafik) ist den Wortmarken TERRA im Bereich diverser Waren der Klasse 29 verwechslungsfähig ähnlich. Die ältere Marke wurde zur Gänze in das jüngere Zeichen aufgenommen und führt, weil sie dort keine untergeordnete Rolle spielt, in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht zur Ähnlichkeit.
Einer aufrecht registrierten Unionsmarke muss im Widerspruchsverfahren immer ein gewisser Grad an Kennzeichnungskraft zuerkannt werden. 16

vom 21. Mai 2019, 133R42/19b

Zur Frage der Warenähnlichkeit zwischen Fahrrädern als auch Automobilen bzw. der mittelbaren Verwechslungsgefahr:
Eine Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn die angesprochenen Verkehrskreise annehmen würden, dass die angebotenen Automobile von einem Fahrradhersteller stammen. Sie ist weiters gegeben, wenn der unrichtige Eindruck entsteht, dass die unter diesem Zeichen angebotenen Fahrräder von einem Automobilhersteller stammen.

Die Ähnlichkeit der Waren hängt auch davon ab, ob solche Produkte üblicher Weise im selben Unternehmen hergestellt werden. Häufig bieten große Fahrzeughersteller unter ihrer Marke auch Fahrräder – wenn auch allenfalls als bloße Merchandising-Artikel – an.

Fahrräder und Automobile sind demnach nicht so verschieden, als dass das Publikum jedenfalls oder zumindest überwiegend ausschließen würde, dass sie – mit dem identen Kennzeichen markiert – aus demselben Unternehmen stammen. Verwechslungsgefahr liegt vor. 4

vom 07. Mai 2019, 133R34/19a

Die Wortbildmarke „SKY ONE PENTHOUSES URANIA“ (mit grafischer Ausgestaltung) ist diversen Wort- bzw. Wortbildmarken „SKY“ im Bereich der Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 37 verwechslungsfähig ähnlich.

Im Widerspruchsverfahren ist auf den Registerstand abzustellen. Die Marken sind abstrakt zu prüfen und zu vergleichen. Dabei darf in Bezug auf die Widerspruchsmarke(n) das Fehlen der Unterscheidungskraft oder der beschreibende Charakter nicht angenommen werden.

Eine Verwechslungsgefahr würde (nur) fehlen, wenn die ältere Marke als Bestandteil der jüngeren dort eine bloß untergeordnete Rolle spielt und im Vergleich zu den übrigen Bestandteilen (hier: bildliche Gestaltung mit weiteren Wortelementen), die den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens bestimmen, ganz zurücktritt. 10

vom 11. Juli 2019, 133R20/19t

Zur Frage der rechtmäßigen Registrierung der Wortbildmarke „Sophienwald“ (mit Grafik) für diverse Waren der Kl 14, 21 und 33.

Das Nichtigkeitsverfahren ist nicht bloß eine Wiederholung des Eintragungsverfahrens, bei dem neuerlich in alle Richtungen zu prüfen ist, ob Eintragungshindernisse vorliegen. Die Nichtigkeitsabteilung tritt nicht in die Rolle des Prüforgans ein, sondern führt ein kontradiktorisches Verfahren durch, das von der Parteienmaxime dominiert ist.

Das Eintragungshindernis der geographischen Herkunftsangabe setzt grundsätzlich voraus, dass die Angabe für den Verkehr zumindest subjektiv relevant sein kann. Deshalb bedarf es bei unbekanntem geographischen Herkunftsangaben der Feststellung eines gegenwärtigen oder künftigen Freihaltebedürfnisses.

Es darf nicht ausschließlich auf den durchschnittlich informierten und durchschnittlich aufmerksamen Verbraucher abgestellt werden, sondern es sind auch die Kreise zu berücksichtigen, die mit den betroffenen Waren Handel treiben und infolgedessen ein breiteres Wissen von allen Umständen dieser Warenproduktion haben.

Auch veraltete und historische Bezeichnungen (alter Name eines jetzt in Tschechien liegenden kleinen Ortes) sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie der Verkehr noch als Ortsbezeichnungen versteht und die Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen dem Ort und den bezeichneten Produkten herstellen. 27

vom 08. Juli 2019, 133R44/19x

Die Wortbildmarke „Alpha“ (mit grafischer Ausgestaltung) ist den Wortmarken „Alfa“ und (2 Mal) „Alfavier“ im Bereich der Dienstleistungen der Kl 35, 38, 41 und 42 verwechselbar ähnlich.

Hierbei liegt ein Fall von „mittelbarer Warengleichartigkeit“ (Ähnlichkeit von Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits) vor. Der Verkehr unterliegt daher der Fehlvorstellung, der Hersteller der Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, trete (auch) mit den Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr auf.

Der Schutzgegenstand einer Wortmarke ist deren Wiedergabe in allen Standardschreibweisen und –schrifttypen. Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke (Schriftart, stilisiertes „A“) ist banal und führt daher nicht aus dem Ähnlichkeitsbereich heraus.

Im außerstreitigen Rekursverfahren sind weder ein Rekursantrag noch Rekursgründe erforderlich. Der Rechtsmittelwerber muss nur angeben, inwieweit er sich durch den angefochtenen Beschluss beschwert erachtet. 27

vom 16. Juli 2019, 133R37/19t

Die Wortmarke VIVEA ist der Wortmarke NIVEA sowie der Wortbildmarke NIVEA (mit Grafik) im Bereich diverser Dienstleistungen der Klassen 41, 43 und 44 vor allem in klanglicher aber auch in bildlicher Hinsicht verwechslungsfähig ähnlich.

Der Durchschnittskunde wird dem Wort „Nivea“ keinen erkennbaren Sinngehalt beimessen, weil es sich dabei um keinen aus der lateinischen Sprache in den allgemeinen Sprachgebrauch übernommenen Begriff handelt.

Dabei liegt ein ernsthafter Gebrauch der Widerspruchsmarken vor.

Die Frage der „ernsthaften markenmäßigen Benutzung“ ist keine reine Rechtsfrage, sondern zumindest eine sogenannte quaestio mixta, also muss jedenfalls (auch) ein taugliches Tatsachensubstrat. 32

vom 28. August 2019, 133R68/19a

Die Wortmarke AMINEO ist der Wortmarke AMINOVA im Bereich der Waren der KI 5, 29 und 32 trotz ähnlicher Anfangsbuchstaben nicht verwechslungsfähig ähnlich. In bildlicher, aber insbesondere in klanglicher Hinsicht haben die Endungen im Allgemeinen und auch hier konkret einen erheblichen Auffälligkeitwert.

Ein Nachdenk- und fantasiehafter gedanklicher Kombinationsvorgang wird in Bezug auf die Verwechslungsgefahr in der Regel nicht angestellt.

Wenn die Verwechslungsgefahr ohnedies verneint wird, erübrigt es sich, auf die Frage einer etwaig verminderten Kennzeichnungskraft näher einzugehen. 32

vom 06. November 2019, 133R76/19b

Zwischen der Widerspruchsmarke „MARC“ und der angefochtenen Marke „MARC-MARCS“ besteht im Bereich der Waren der KI 25 unmittelbare Verwechslungsgefahr.

Aus der Verdoppelung eines Worts (hier auch mit der Anfügung eines Plural S) wird auf einen identen Hersteller geschlossen, der dadurch nur eine „Intensivierung“ oder eine Qualitätssteigerung der bisher vermarkteten Produkte andeuten will. 55

vom 07. November 2019, 133R89/19i

Die Wortmarke MISTER D, ZUSATZ: MISTER D. TEUER. ABER WOHLTÄTIG. ist im Bereich der KI 25 sowie im Bereich von diversen Waren der KI 28 bei nahezu voll-

ständiger Warenidentität und Warenähnlichkeit der Marke MISTER TEE verwechslungsfähig ähnlich.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit einer zusammengesetzten Marke kann es nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Bestandteile zu vernachlässigen sind. Schon ein einzelner Markenbestandteil genießt gegen unbefugte Verwendung Schutz, sofern er für sich allein unterscheidungskräftig ist und durch seine Verwendung die Gefahr von Verwechslungen zu besorgen ist. 44

vom 22. November 2019, 133R86/19z

Zur Frage der ernsthaften Benutzung der Wortmarke CERESOL im Sinne des § 33a MSchG für diverse Waren der Kl 29 (nach Teilverzicht: pflanzliche Fette für Nahrungszwecke, Kunstspeisefette, Speiseöle).

Der kennzeichnende Charakter einer Marke kann auch durch für sich gesehen kennzeichnungsschwache oder sogar schutzunfähige Bestandteile mitbestimmt werden, weshalb auch Markenteile mit beschreibendem Gehalt nicht ohne weiteres bei der Benutzung unterdrückt werden dürfen.

Nicht als rechtserhaltende Benutzung anzuerkennen sind Abwandlungen der Schreibweise, die ersichtliche Veränderungen im klanglichen, optischen oder begrifflichen Gesamteindruck der Marke bewirken. 38

vom 27. November 2019, 133R128/19z

Widerspruch; aufhebender Beschluss gemäß § 29b Abs 1 Markenschutzgesetz.

Die Zurückziehung eines Widerspruchs nach einem solchen Beschluss ist möglich, wenn ein Rekurs eingebracht ist oder auch ohne Einbringung eines Rekurses, solange der Beschluss nicht rechtskräftig ist (§ 11 Abs 1 AußStrG bzw. Größenschluss).

In diesem Fall wird beschlussmäßig die Wirkungslosigkeit des Beschlusses festgestellt. Immer ist die Voraussetzung ein Anspruchsverzicht durch die Widersprechende oder die Zustimmung des Gegners. 21

vom 25. März 2020, 33R29/20g

Zuerkennung von Reiseauslagen im Nichtigkeitsverfahren:

Der Partei gebührt bei Notwendigkeit ihres Erscheinens der Ersatz der Reiseauslagen (Zureise von ihrem Wohnsitz oder von einem anderen, durch zwingende (meist berufliche) Notwendigkeiten bedingten Aufenthaltsort). Die Frage, ob der Partei unter Umständen nicht anstelle der Kosten öffentlicher Verkehrsmittel bei Anreise mit dem eigenen Pkw das amtliche Kilometergeld vergütet werden kann, sollte flexibel gelöst werden. 66

vom 20. Mai 2020, 33R20/20h

Zur Frage der gerechtfertigten Nichtbenutzung einer Marke innerhalb von zweieinhalb Jahren ab Markenregistrierung (die Marke wurde zuvor auch wegen Ähnlichkeit angefochten).

Die Einbringung einer Löschungsklage hindert den Markeninhaber grundsätzlich nicht an deren Nutzung, denn die Kollision mit älteren Rechten Dritter ist nach bisher

herrschender Meinung tendenziell kein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung, sondern gehört zum normalen Unternehmensrisiko. Es ist bei der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen, welche Umstände den Antragsgegner dazu veranlassten, die Marken zwischen der Registrierung und dem Zeitpunkt der Löschungsanträge nicht zu benutzen. 66

Alphabetisches Verzeichnis von durch die Entscheidungen betroffenen Wortmarken und Markenworten

Alfa/Alfaview x Alpha.....	27
AMINOVA x AMINEO.....	32
CERESOL.....	38
KONA	4
MARC x MARCMARCS	55
MISTER TEE x MISTER D.....	44
NIVEA x VIVEA.....	32
SKY x SKY ONE PENTHOUSES URANIA	10
Sophienwald	27
TERRA x Terra mia.....	16

Register der Entscheidungen nach den Gesetzesstellen

Außerstreitgesetz

§ 11 (1)	21
----------------	----

Patentgesetz

§ 1.....	38, 55, 62
§ 3.....	38, 55
§ 45.....	62
§ 46.....	44
§ 49.....	50

Markenschutzgesetz

§ 30.....	4, 10, 16, 27, 32, 44, 55
§ 33.....	27
§ 33a	38, 66

ZPO

§ 482	50
§ 502	50
