

ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

Herausgeber



österreichisches
patentamt

HUNDERTACHTZEHNTER JAHRGANG
(Nr. 1-12)

I. TEIL

WIEN 2021
Verlag im Österreichischen Patentamt
XX., Dresdner Straße 87

Übersicht über den Inhalt des hundertachtzehnten Jahrganges (2021)

	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. Gebrauchsmusterrecht	VI
III. Markenrecht	VI
Alphabetisches Verzeichnis von durch die Entscheidungen getroffenen Wortmarken und Markenwörtern	XI
Register der Entscheidungen nach den Gesetzesstellen	XI

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

	Seite
A	
Abgänge	10, 16, 21, 27, 54, 58, 68
B	
Budapester Vertrag;	
Beitritt der Sozialistischen Republik Vietnam	21
Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate	21
Beitritt von Vietnam	16
Erklärung von Großbritannien	10
G	
Gerichtsgebühren	26
H	
Herkunftsschutz	6, 11, 15, 19, 27, 33, 40, 43, 49, 58, 67
I	
Internationale Marken – E-Mailadresse	11
L	
Locarno, Abkommen;	
Erklärung von Großbritannien	10
M	
Madri der Markenabkommen;	
Änderung der Gemeinsamen Ausführungsordnung.....	14
Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate	57
Madri der Protokoll;	
Änderung der Ausführungsordnung.....	57
Beitritt von Pakistan.....	20
N	
Nachruf Dr. Leberl	27
Nizzaer Klassifikation	

IV

Erklärung von Großbritannien	10
11. Auflage	66

P

Patentamt;	
Aufnahmekommission	63
Bestellungen	2, 14, 25, 32, 38, 39, 64
Dienstzuteilung	2, 31, 68
Ermächtigte Bedienstete	39, 64
Focusrecherche – Abschaffung	26
Rechtsabteilung Erfindungen; Geschäftsverteilung	36, 60
Rechtsabteilung Internationales Markenwesen; Geschäftsverteilung	3
Rechtsabteilung Österreichische Marken; Geschäftsverteilung	37, 65
Stabsstelle Qualitätsm., Projektm. und Controlling	46
Versetzung	9
Zusammensetzung der Abteilungen	2, 9, 14, 18, 24, 25, 31, 38, 39, 42, 45, 46, 52, 53, 56, 64
Patentanwalts-gesetz – Änderung	31
PCT;	
Beitritt von Jamaika	68
Erklärung von Großbritannien	10
Gebührenänderung	12, 66

S

Statistische Übersicht über Geschäftsumfang und Geschäftstätigkeit des Patentamtes	23
Straßburger Abkommen	
Geltungsbereich	2
Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate	21

T

TLT	
Erklärung von Großbritannien	10
TMView – China	33
Totentafel	16, 22

W

WHO	
Internationale freie Bezeichnungen	10, 43, 50
Wirtschaftskammern;	
Sprechtage	33, 67

Z

Zugänge	42
---------------	----

Register der Entscheidungen mit den zugehörigen Leitsätzen

I. Patentrecht

Oberster Gerichtshof

vom 18. Februar 2021, 4Ob167/20

Einspruch gegen eine „Drosselspule für elektrische Energieversorgungsnetze mit reduzierten Schallemissionen“ – teilweise Stattgebung durch das Patentamt; Aufhebung der angefochtenen Entscheidung durch das Oberlandesgericht Wien; Nicht-Stattgebung des Revisionsrekurses.

Das AußStrG kennt keine Nichtigkeitsgründe, sondern nur (wesentliche) Verfahrensmängel. Ein solcher liegt vor, wenn die Entscheidung des Rekursgerichts mit sich selbst in Widerspruch steht (§ 57 Z 1 AußStrG iVm § 66 Abs 1 Z 1 AußStrG).

Zur Frage der Notwendigkeit der Prüfung einer erfinderischen Tätigkeit:

Das österreichische Einspruchsverfahren ist vom Dispositionsgrundsatz geprägt. Nicht geltend gemachte Einspruchsgründe sind nicht zu berücksichtigen. Der Einspruchsgrund braucht aber nicht explizit genannt zu werden, sofern er sich aus dem Zusammenhang klar ergibt.

Es besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen mangelnder Neuheit und Erfindungshöhe. Die mangelnde Neuheit wird als der Spezialfall einer „Erfindungshöhe von Null“ angesehen. Bei mangelnder Neuheit kommt es auf eine Erfindungshöhe nicht mehr weiter an, weil Erfindungshöhe Neuheit zur Voraussetzung hat. Der Einwand der mangelnden Neuheit muss daher – bei gegebenem sachlichem Zusammenhang – in einer zweiten Stufe (nachdem die Neuheit bejaht wurde) zur Prüfung (auch) der Erfindungshöhe führen.

Zur Frage der öffentlichen Zugänglichkeit – Geheimhaltungsverpflichtung im Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten. 42

Oberlandesgericht Wien

vom 16. Juli 2020, 133R133/19k

Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit betreffend eine „Vorrichtung zum Abschluss eines einen Platten- oder Steinbelag aufweisenden Bodenabschnitts“.

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

Die „objektive technische Aufgabe“ ist es, die technischen Effekte oder Wirkungen jener Merkmale, welche die beanspruchte Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden, beim nächstliegenden Stand der Technik zu erzielen. 10

vom 24. November 2020, 33R69/20i

Zur Frage der Neuheit und des erfinderischen Schritts des Patents „Farbmischende Sammeloptik“: teilweise Stattgebung des Einspruchs.

Anwendung des „could-would-approachs“ und des „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes“.

Keine Bedenken gegen erstmals im Rekurs gestellte Eventualanträge, wenn sie sich zum einen an den Grundsätzen des § 104 Abs 4 PatG orientieren und zum anderen

im Rekursverfahren auf der Basis des in erster Instanz ausgehend vom Parteivorbringen ermittelten Sachverhalts abschließend beurteilen lassen. 42

vom 22. März 2021, 33R127/20v

„Verfahren zum Beschichten eines Substrats sowie Beschichtungsanlage“: Einspruch gegen das erteilte Patent wegen Erweiterung und wegen fehlender Neuheit und Erfinderrhöhe; teilweiser Widerruf und teilweise Aufrechterhaltung durch die Technische Abteilung nach Hilfsanträgen der Antragsgegnerin. Stattgebung des Rekurses wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs:

Ein Fall des § 58 Abs 1 AußStrG führt nicht zur Aufhebung des Beschlusses, wenn sich schon aus den Rekursausführungen ergibt, dass die angefochtene Entscheidung zu bestätigen ist oder ohne weitere Erhebungen abgeändert werden kann. Nur dann, wenn weitere Erhebungen erforderlich sind, ist mit Aufhebung vorzugehen. Eine Sanierung der Unterlassung der Zustellung der Hilfsanträge im Sinne eines Vorrangs der Sachentscheidung durch das Rekursgericht kommt hier nicht in Betracht, weil die Gehörverletzung mit der Notwendigkeit einer Verfahrensergänzung einhergeht. 49

II. Gebrauchsmusterrecht

Oberster Gerichtshof

vom 31. August 2020, 4Ob119/20h

Zur Frage der Technizität einer Gebrauchsmusteranmeldung mit dem Titel „Verfahren und Kontrollsystem zur Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen“; Stattgebung des außerordentlichen Revisionsrekurses.

Gegenstand der begehrten Gebrauchsmusteransprüche ist weder ein Computerprogramm noch eine Programmlogik, sondern ein „Kontrollsystem“, das heißt eine „Vorrichtung“. Die Frage der Technizität eines Anspruchsgegenstands ist unabhängig von der Frage seiner Neuheit und Erfinderrhöhe zu prüfen. Nach der Rechtsprechung liegt Technizität eines Erfindungsmerkmals vor, wenn es einem technischen Zweck dient. Technizität eines aus mehreren Merkmalen zusammengesetzten Anspruchsgegenstands kann bereits dann vorliegen, wenn ein einziges Merkmal – auch wenn es aus dem Stand der Technik bereits bekannt sein sollte – technisch ist (sogenannter „any hardware“- oder „any technical means“-Ansatz). 32

III. Markenrecht

Oberlandesgericht Wien

vom 28. April 2020, 33R5/20b

Zur Frage des Eingriffs in die Unternehmensbezeichnung „Rat Pack Filmproduktion“ durch die Marke „RAT PAC“ (registriert für diverse Dienstleistungen im Bereich der Filmproduktion, für den Betrieb von Kasinos sowie für diverse Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen).

Der Schutz, den § 32 MSchG gewährt, hängt nicht von der Registrierung im österreichischen Firmenbuch ab, sondern davon, ob das Unternehmenskennzeichen im Inland bei einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung verwendet wird.

Es geht weiters nicht um den Vergleich von Waren und Dienstleistungen, wie dies üblicherweise im Streit zweier Markeninhaber der Fall ist, sondern darum, ob die Branche, für die die Antragstellerin ihr Unternehmenskennzeichen benützt, ausreichend nahe jenen Dienstleistungen ist, für die die angegriffene Marke registriert ist. Die Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen weisen dabei keine ausreichende Nähe auf. 6

vom 12. Mai 2020, 33R23/20z

Die Wortmarke VIVATICKET ist der Wortmarke VIVA im Bereich diverser Dienstleistungen der KI 35 (insbesondere: Einzelhandelsdienstleistungen) verwechslungsfähig ähnlich.
Für die Frage der Bekanntheit einer Marke (§ 10 Abs 2 MSchG) existieren keine festen Prozentsätze.
Die Rechtsfrage der Bekanntheit der Marke kann stets nur aufgrund des konkret erwiesenen Sachverhalts beantwortet werden.
Dass Einzelhändler zum Zwecke ihrer eigenen Absatzförderung notwendigerweise Waren Dritter bewerben müssen, macht sie nicht zu Dienstleistern gegenüber diesen Dritten im Sinne eines Werbe-Dienstleisters. 15

vom 25. Mai 2020, 33R24/20x

Zur Frage der Umschreibung einer Marke im Rahmen eines Insolvenzverfahrens:
Nach österreichischem Recht sind Marken vermögenswerte Rechte des Schuldners und gehören daher zur Insolvenzmasse. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens verliert der Markeninhaber nicht die Markenrechtsfähigkeit. Das Recht, sein zur Insolvenzmasse gehörendes Vermögen – einschließlich der Rechte an der Marke – zu verwalten und darüber zu verfügen, geht jedoch auf den Insolvenzverwalter über.
Das Verfahren betreffend die Eintragung der Übertragung des Rechts an einer Marke ist ein reines Urkundenverfahren. Eine Beweisaufnahme durch das Patentamt, beispielsweise durch Einvernahme der berechtigten Personen zur mündlichen Übertragungserklärung, kann durch die Parteien nicht veranlasst werden.
Eintragungen in das Patent- und Markenregister können nur aufgrund inhaltlich und formal unbedenklicher Urkunden erfolgen. Für das Zustandekommen einer Willenseinigung zwischen den Parteien ist die zweifelsfreie Abgabe einer Willenserklärung erforderlich. 19

vom 29. Juni 2020, 33R39/20b

Die Marke „360VITAL“ (unter anderem eingetragen für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 41 und 44) ist der Marke „360“ (eingetragen für die Klassen 35, 38, 41, 43 und 44) nicht verwechslungsfähig ähnlich.
Die Ziffernfolge „360“ ist eine im Verkehr gängige und/oder bekannte Zahl, die den Teilnehmern gedanklich eine (gewisse) Vollständigkeit vermittelt.
Der Einwand des Fehlens der Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke ist im Widerspruchsverfahren nicht beachtlich. 9

vom 04. August 2020, 33R70/20b

Die Wortbildmarke „das Mahlwerk cafe &“ ist der Wortbildmarke „MAHLWERK Restaurant Bar“ im Bereich der Kl 43 verwechslungsfähig ähnlich. Dabei ist die Dominanz des Textes „Mahlwerk“ ebenso von Bedeutung wie die Quasi-Identität der Dienstleistungen, wobei die grafischen Elemente ausreichend weit in den Hintergrund treten. 15

vom 21. August 2020, 33R48/20a

Zur Frage der Nichtigkeit eines Unterbrechungsbeschlusses im markenrechtlichen Lösungsverfahren:

Ein außerhalb der mündlichen Verhandlung gefasster Unterbrechungsbeschluss ist wirksam. Wird aber der anderen Partei keine Möglichkeit geboten, zu dem Unterbrechungsantrag Stellung zu nehmen, liegt Nichtigkeit des Beschlusses wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Die Direkt-Zustellung des Antrags gemäß § 112 ZPO vermag die Nichtigkeit nicht zu beseitigen, weil die Gegnerin ohne Aufforderung durch die Nichtigkeitsabteilung nicht gehalten war, eine Äußerung abzugeben. Nichtigkeitsgründe müssen ohne Rücksicht darauf wahrgenommen werden, ob sie sich im Einzelfall ausgewirkt haben. 6

vom 22. Oktober 2020, 33R87/20m

Die Wortmarke „SOUNDLIFE SLEEP SYSTEM“ ist trotz ähnlicher Waren im Bereich der Kl 9 der Wortmarke „life“ nicht verwechslungsfähig ähnlich. Der Wortbestandteil LIFE rückt klanglich und optisch in den Hintergrund bzw. stellt SOUNDLIFE ein Phantasiewort dar. Somit weist der Bestandteil LIFE keine selbstständig kennzeichnende Stellung auf, weshalb auch die Judikatur betreffend die Übernahme der älteren Marke in das neue Zeichen nicht zur Anwendung kommt. 26

vom 06. November 2020, 33R94/20s

Die Wortbildmarke „EGON TO GO“ (mit Grafik) ist der Wortbildmarke „EGON RESTAURANT“ (mit Grafik) im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 43 verwechslungsfähig ähnlich. Die unterschiedlichen Zusätze der Marken – „Restaurant“ bei der Widerspruchsmarke, „to go“ bei der angegriffenen Marke – schwächen die Verwechslungsgefahr nicht ab, sondern verstärken sie sogar noch, weil sie erst recht auf eine Zusammengehörigkeit der Marken hindeuten. 39

vom 9. November 2020, 33R79/20k

Widerspruchsverfahren: Abweisung des Widerspruchs; fristgerechter Rekurs. Werden der Rekurs und der Widerspruch zurückgezogen, so ist der angefochtene Beschluss wirkungslos. Voraussetzung dafür ist entweder ein Anspruchsverzicht oder die Zustimmung des Anspruchsgegners. 32

vom 17. November 2020, 33R68/20t

Widerspruchsverfahren. Zur Frage der Verwechslungsgefahr einer Bildmarke und einer (gleichartigen) Wortbildmarke (OVB) einerseits mit einer Wortbildmarke (3SI IMMOGROUP) andererseits im Bereich der Klasse 36 (Immobilienwesen, Bauwesen):

Stehen bei einer Wortbildmarke (Widerspruchsmarke) die bildlichen und die wörtlichen Bestandteile mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander, dann sind nicht nur jene Zeichen als mit dieser Marke verwechselbar ähnlich anzusehen, die nach ihrem Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr hervorrufen, sondern auch jene, die entweder nur die bildlichen oder nur die wörtlichen Teile dieser Marke in verwechselbarer Weise wiedergeben.

Zur Frage der Benutzung einer Widerspruchsmarke:

Kennzeichnen mehrere Marken dieselbe Ware, so ist in solchen Fällen von einem kennzeichnungsmäßigen Gebrauch sämtlicher Marken auszugehen, es sei denn, eine Marke würde vollständig in den Hintergrund treten. „Ernsthafte Benutzung“ kann erfüllt sein, wenn eine Bildmarke nur in Verbindung mit einer sie überlagernden Wortmarke benutzt wird, wobei beide Marken zusammen zusätzlich als Gemeinschaftsmarke eingetragen sind; jedoch dürfen die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft der Marke, wie sie eingetragen wurde, verändern.

Zeichen, die nicht färbig eingetragen sind, sind in der Regel mit ähnlichen Zeichen in allen Farben verwechselbar. 56

vom 14. Dezember 2020, 33R103/20i

Die Wortbildmarke „clean at home“ ist der Wortmarke „CLIN“ im Bereich der Klasse 3 nicht verwechslungsfähig ähnlich.

Nach dem EuGH dürfen weder das EUIPO noch das Gericht der Europäischen Union in einem Widerspruchsverfahren die Unterscheidungskraft einer eingetragenen nationalen Marke verneinen. Dies kann nur im Rahmen eines Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahrens geschehen.

Da sich keine Sach- oder Rechtsfragen besonderer Komplexität stellen, ist eine mündliche Verhandlung (selbst bei Vorliegen eines Antrags) nicht vorzunehmen. 40

vom 30. Dezember 2020, 33R108/20z

Die Wortbildmarke „SmoKings“ (mit Grafik) ist der Wortbildmarke „Smoking“ (besondere Schriftart) im Bereich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 34 und 35 verwechslungsfähig ähnlich.

Wird eine (ältere) registrierte Marke vollständig in ein anderes Zeichen aufgenommen, so ist bei Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit regelmäßig Verwechslungsgefahr anzunehmen und zwar auch dann, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind. Die Grafik der angefochtenen Marke in Form einer stilisierten Wasserpfeife führt von der Widerspruchsmarke nicht in der erforderlichen Weise weg. Das übernommene Zeichen dominiert die angefochtene Marke. 65

vom 07. Jänner 2021, 33R119/20t

Die angegriffene Wortmarke „SCC SOFTCOM CONSULTING“ ist der Widerspruchsmarke „SCC“ verwechslungsfähig ähnlich. Die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke sind größtenteils identisch und im Übrigen zumindest hochgradig ähnlich. Aufgrund der übereinstimmenden Buchstabenfolge SCC, die in die angegriffene Marke übernommen wurde und dort eine selbständig kennzeichnende Stellung hält, besteht zwischen den beiden Marken Verwechslungsgefahr. 48

vom 26. März 2021, 33R124/20b

Die angegriffene Wortmarke „HELIOT“ und die ebenfalls angegriffene Wort-Bild-Marke „HELIOT SMART AUSTRIA“ sind der Widerspruchs-Wortmarke „ELIOT“ verwechslungsfähig ähnlich. In allen betroffenen Klassen finden sich bei den angegriffenen Marken Waren und Dienstleistungen, die auf der Basis des Registrierungsstands auch Endverbraucher betreffen. Dabei schadet es nicht, dass einzelne Waren und Dienstleistungen angesichts der großen Zahl von aufgezählten Positionen entweder vorwiegend für Unternehmer und Händler oder vorwiegend für Endverbraucher interessant sind. Da im Widerspruchsverfahren in erster Linie auf den Registerstand abzustellen ist, ist abstrakt zu prüfen. Daher sind die einander gegenüberstehenden Waren und Marken laut Registrierung zu vergleichen. Auch hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind ausschließlich die entsprechenden Registereintragungen maßgeblich. Zu prüfen ist die Frage, ob das Publikum in Bezug auf die Herkunftsfunktion des Zeichens getäuscht werden kann, was fragen lässt, ob im Publikum die Annahme erweckt werden kann, dass die betroffenen Waren und Dienstleistungen jeweils aus demselben Unternehmen stammen. 53

vom 23. April 2021, 33R18/21s

Zur Frage der Unterbrechung eines Nichtigkeitsverfahrens gemäß § 33 Abs 1 iVm § 4 Abs 1 Z 3 MSchG wegen der in Deutschland angefochtenen Basis der angefochtenen Marke (internationale Registrierung mit Basis in Deutschland); Rekurs der Antragstellerin. Die Unterbrechung ist gerechtfertigt, weil die Frage des Rechtsbestands der deutschen Basismarke als Vorfrage präjudiziell ist (im Rahmen eines „Zentralangriffs“ auch die österreichische Registrierung wegfiel) und eine sofortige Weiterführung des österreichischen Nichtigkeitsverfahrens samt durchzuführendem Beweisverfahren (Sachverständigengutachten zur Frage der Verkehrsgeltung) einen verfahrensökonomischen Nachteil erwarten ließe.

Ein etwaiges künftiges handelsgerichtliches Verfahren oder ein etwaiger Umwandlungsantrag (nach Wegfall der deutschen Basismarke) sind in die Zweckmäßigkeitprüfung nicht miteinzubeziehen. 54

IV. Schutzzertifikat**Oberster Gerichtshof****vom 22. September 2020, 4Ob121/20b**

Zurückweisung eines außerordentlichen Revisionsrekurses mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage betreffend einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für den Antrag auf Verlängerung der Laufzeit.

Unternehmen, jedenfalls soweit sie regelmäßig mit fristgebundenen Rechtshandlungen konfrontiert sind, trifft eine Organisations- und Überwachungspflicht, was ein Kontrollsystem auch in jenen Fällen einschließt, wo die Verwaltung von fristgebundenen Sachen an Dritte (Patentanwalt) ausgegliedert wird. 19

Alphabetisches Verzeichnis von durch die Entscheidungen betroffenen Wortmarken und Markenworten

CLIN x clean at home	40
EGON RESTAURANT x EGON TO GO	39
ELIOT x HELIOT/HELIOT SMART AUSTRIA	53
life x SOUNDLIFE SLEEP SYSTEM	26
MAHLWERK Restaurant Bar x das Mahlwerk cafe &	15
OVB x 3SI IMMOGROUP	56
Rat Pack Filmproduktion x RAT PAC	6
SCC x SCC SOFTCOM CONSULTING	48
Smoking x SmoKings	65
VIVA x VIVATICKET	15
360VITAL x 360°	9

Register der Entscheidungen nach den Gesetzesstellen

Außerstreitgesetz

§ 11	32
§ 58 (1)	49

Gebrauchsmustergesetz

§ 1	32
-----------	----

Patentgesetz

§ 1	9, 42
§ 3	9, 42
§ 102	102
§ 129	19

Markenschutzgesetz

§ 10 (2)	15
§ 28	19
§ 30	9, 15, 39, 40, 48, 53, 56, 65
§ 32	6

ZPO

§ 190	6, 54
§ 514	6