

# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

---

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

HUNDERTZWANZIGSTER JAHRGANG  
(Nr. 1-12)

I. TEIL

WIEN 2023  
Verlag im Österreichischen Patentamt  
XX., Dresdner Straße 87

# Übersicht über den Inhalt des hundertzwanzigsten Jahrganges (2023)

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

---

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

	Seite
<b>A</b>	
Ableben .....	42, 59, 70
Abgänge .....	4, 9, 13, 36, 40, 50, 54, 59
<b>B</b>	
Budapester Vertrag;	
Beitritt der Afrikanischen Organisation für geistiges Eigentum .....	3
Beitritt von Ruanda .....	53
Beitritt von Paraguay .....	58
<b>E</b>	
Ernennungen;	
Patentamt .....	3, 8, 9, 61
Europäisches Patentamt: Recherchen- und Prüfungsberichte .....	4
<b>H</b>	
Herkunftsschutz .....	7, 12, 26, 30, 35, 41, 46, 49, 54, 57, 69
<b>I</b>	
Internationale Marken	
Äußerungsfrist bei vorläufigen Schutzverweigerungen .....	57
E-Mailadresse erforderlich .....	4
<b>L</b>	
Lissaboner Abkommen über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben	
Beitritt von Tunesien und Russland .....	35
Beitritt von Sao Tome und Principe .....	49
Beitritt von Senegal .....	53
Beitritt von Portugal .....	58
<b>M</b>	
Madri der Protokoll;	
Beitritt von Belize .....	12
Beitritt von Mauritius .....	9

**N**

Nizzaer Abkommen;	
Beitritt von Indonesien .....	58
12. Auflage .....	69

**P**

Patentamt;	
Dienstzuteilung .....	15
elektronische Eingaben .....	61
Geschäftsverteilung – Änderungen .....	2, 6, 7, 11, 22, 23, 24, 29, 38, 39, 44, 48, 56, 67
Präsident - interimistische Bestellung .....	33
Recherche/Gutachten nach §57b Patentgesetz .....	31
Rechtsabteilung Erfindungen; Geschäftsverteilung .....	44
Rechtsabteilung Internationales Markenwesen; Geschäftsverteilung .....	15, 61
Zusammensetzung der Abteilungen .....	15, 24, 33, 39, 48, 67
Sicherheitsvertrauensperson .....	70
Zuweisung der rechtskundigen Mitglieder an die Techn. Abteilungen .....	38, 44
Patentgesetz – Änderungen .....	33
Patentamtsverordnung .....	61
PVÜ	
Beitritt von Fidschi .....	58

**S**

Sanktionspaket der EU gegen die Russische Föderation .....	41
Statistische Übersicht über Geschäftsumfang und Geschäftstätigkeit des Patentamtes .....	32

**T**

TLT: Beitritt von Montenegro .....	31
------------------------------------	----

**W**

WHO	
Internationale freie Bezeichnungen .....	8, 45
Wiener Abkommen;	
Ausdehnung auf die Isle of Man .....	26
Beitritt von Mosambik .....	59
Wirtschaftskammern;	
Sprechtage .....	40
WIPO E-Mailadresse für Eingaben .....	4

**Z**

Zugänge .....	12, 54
---------------	--------

---

## Register der Entscheidungen mit den zugehörigen Leitsätzen

### I. Patentrecht

#### Oberlandesgericht Wien

**vom 10. November 2022, 33R18/22t**

Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit und der Überschreitung der Offenbarung betreffend ein Pendelscharnier.

Zutreffende Verneinung der Überschreitung der Offenbarung durch die Nichtigkeitsabteilung.

Verneinung des erfinderischen Schritts für Anspruch 1 durch das Berufungsgericht.

Notwendigkeit der Europäisch einheitlichen Beurteilung der materiellen Bestimmungen des PatG im Lichte des EPÜ: Wiewohl dem österreichischen Patentgesetz eine Norm fehlt, die dem Art 138 Abs 3 letzter Satz EPÜ vergleichbar wäre, erfordert eine harmonisierte Auslegung, in diesem Fall die Prüfung auf die Hilfsanträge zu beschränken, wenn das Streitpatent in der erteilten Form nicht aufrechterhalten werden kann.

Anwendung des „could-would-approach“.

Zurückweisung von Hilfsanträgen im Berufungsverfahren, weil sie über die Berufung und die Berufungsbeantwortung hinausgehen. .... 12

**vom 29. November 2022, 33R89/22h**

Zur Frage der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für das Erzeugnis „Dapagliflozin Propylenglykol Hydrat/Saxagliptin“. Auslegung des Art 1 lit b ESZ-VO bzw. des Begriffs „Erzeugnis“. Für die Beurteilung, ob ein Erzeugnis nach der ESZ-VO vorliegt, haben jene Elemente der angemeldeten Wirkstoffkombination außer Acht zu bleiben, die keine eigene arzneiliche Wirkung aufweisen.

Ziel des ESZ-VO ist die Wiederherstellung einer ausreichenden Dauer des wirksamen Grundpatentschutzes, indem dessen Inhaber nach Ablauf des Patents eine zusätzliche Ausschließlichkeitsfrist eingeräumt wird, die den Rückstand bei der wirtschaftlichen Verwertung seiner Erfindung zumindest teilweise ausgleichen soll, der aufgrund der Zeitspanne von der Einreichung der Patentanmeldung bis zur Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Union eingetreten ist. .... 53

### II. Markenrecht

#### Oberster Gerichtshof

**vom 23. September 2022, 4Ob40/22v**

Zur Frage der Zulässigkeit, im Widerspruchsverfahren eine etwaig fehlende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einzuwenden:

Das Widerspruchsverfahren ist als in der Regel schriftliches Eilverfahren ausgestaltet. Es ist daher nicht für eine umfassende Prüfung des älteren Rechts geeignet. Das Markenschutzgesetz regelt ausdrücklich (ausschließlich) die Einwendungsmöglichkeit der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung.

Die bewusste Entscheidung des Gesetzgebers, eine umfangreiche Prüfung der Widerspruchsmarke aus dem Eilverfahren herauszunehmen, kann nicht dadurch umgangen werden, dass eine mangelnde Kennzeichnungskraft stattdessen als Voraussetzung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu untersuchen wäre. Es kann daher nur der Einwand der Nicht-Benutzung erhoben werden. .... 7

#### **vom 23. September 2022, 4Ob186/21p**

Zurückweisung der erhobenen Revisionen bzw. des Rekurses – teils wegen absoluter Unzulässigkeit; teils wegen fehlender Zulässigkeit (mangels erheblicher Rechtsfragen). Insbesondere hätten folgende Fragen in der Regel keine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung, weil diese nur anhand der Umstände des Einzelfalls beurteilt werden könnten: ob Nutzungshandlungen tatsächlich in Zusammenhang mit den eingetragenen oder nur mit anderen Waren und Dienstleistungen erfolgten; ob sie auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen oder nur innerhalb des betreffenden Unternehmens erfolgen; ob sie selbständig auf den entsprechenden Märkten erbracht wurden oder ausschließlich als unselbständige Hilfsdienstleistung der Fertigung des vom Markeninhaber eigentlich vertriebenen Endprodukts oder der Erbringung der von ihm entgeltlich angebotenen Dienstleistung dienen; und ob nur eine symbolische oder eine ernsthafte funktionsgerechte Benutzung der Marke erfolgte. .... 30

#### **vom 20. Dezember 2022, 4Ob127/22p**

Der gegen die Entscheidung vom 19. April 2022, 33R100/21z, erhobene außerordentliche Revision wurde mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen: Der Oberste Gerichtshof folgte den Argumenten des Oberlandesgerichts Wien, weil zwar *mit* der Marke für regionale Produkte geworben wurde, aber nicht *unter* der Marke. .... 45

#### **vom 20. Dezember 2022, 4Ob183/22y**

Die Beurteilung, welchen Einfluss die einzelnen Markenbestandteile auf den Gesamteindruck des Zeichens haben, ist in der Regel keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 ZPO. Vielmehr hängt die gesamthafte Würdigung von den Umständen des Einzelfalls ab, wobei den Gerichten ein Ermessensspielraum zusteht.  
Die Unterlassung der Erörterung eines bisher unbeachtet gebliebenen rechtlichen Gesichtspunkts kann nur dann einen Verfahrensmangel verwirklichen, wenn dadurch einer Partei die Möglichkeit genommen wurde, zur bisher unbeachtet gebliebenen Rechtslage entsprechendes Tatsachenvorbringen zu erstatten. .... 40

#### **vom 31. Jänner 2023, 4Ob206/22f**

Die rechtlich relevante Benutzungshandlung besteht bei einer Dienstleistungsmarke in der Herstellung einer gedanklichen Beziehung, durch welche die Dienstleistung nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise als aus einem bestimmten Unternehmen stammend gekennzeichnet wird. Die Benutzung muss sich auf eine bestimmte

Dienstleistung beziehen, was voraussetzt, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht.

Werden eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann diese Benutzung nicht als markenmäßige Nutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ angesehen werden. Anhand insbesondere der Webseite in englischer und russischer Sprache ist keine nach außen wirksame Tätigkeit feststellbar, aus der eine gedankliche Beziehung im Sinne einer Benutzung resultierte. Aus der bloßen Zugänglichkeit einer Website in dem durch eine Marke erfassten Gebiet kann nicht darauf geschlossen werden, dass sich die auf ihr angezeigten Angebote an Adressaten in diesem Gebiet richteten.

Der markenrechtliche Benutzungszwang hat den Zweck, Zeichen, die vom Markeninhaber tatsächlich nicht benutzt werden, für andere Interessenten wieder freizubekommen, die Zahl der eingetragenen Marken zu begrenzen, und die Anzahl verwechslungsfähiger Zeichen und so die Zahl wirtschaftlich nicht gerechtfertigter Markenkonflikte zu reduzieren. .... 49

### **Oberlandesgericht Wien**

**vom 7. Juli 2021, 33R11/21m**

Zur Frage der Löschung der Marke „G\*\*\*\*\*“ für diverse Waren und Dienstleistungen im Bereich der Klassen 16, 35 und 41 wegen Nicht-Benutzung. Eine Marke wird „ernsthaft benutzt“, wenn sie entsprechend ihrer Funktion, über die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu informieren, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Relevant (hier: für Klasse 35) ist die Benutzungsdefinition des § 10a Z 2 MSchG, nach dem es als Benutzung angesehen wird, wenn unter dem Zeichen Dienstleistungen „erbracht“ werden. In wessen Auftrag diese Dienstleistungen im relevanten Gebiet gebracht werden, ist somit nicht bedeutsam. Der Judikatur kann nicht entnommen werden, es müsse zwingend die Vergrößerung des Marktanteils beabsichtigt sein; es genügt auch die Erhaltung des Marktanteils. Zur Frage, ob die Dienstleistungen von den Markeninhabern „eigenhändig“ erbracht werden (müssen), ist darauf hinzuweisen, dass eine Marke auch dann benutzt wird, wenn die Dienstleistung durch dritte Personen erbracht wird, sofern dabei das Zeichen verwendet wird und die Empfänger der Dienstleistungen oder die durch die Dienstleistungen angesprochenen Personen eine gedankliche Verbindung zum Unternehmen des Markeninhabers herstellen. Gewisse Waren (hier: Klasse 16) sind als Einheit zu betrachten, was der sogenannten „erweiterten Minimallösung“ bei der Ermittlung des Benutzungsumfangs entspricht, wenn die konkrete Benutzung nur für bestimmte Teile des geschützten Waren- oder Dienstleistungsbereichs nachweisbar ist, die übrigen Definitionen allerdings unter einem nicht zu breiten Waren-Oberbegriff geschützt sind. Die Veröffentlichung eigener Werke (Klasse 41) sind nicht als Dienstleistungserbringung im Sinne einer markenmäßigen Benutzung anzusehen, sondern nur die Veröffentlichung von Inhalten im Auftrag Dritter. .... 29

**vom 1. Dezember 2021, 33R73/21d**

Die Wortbildmarke „GLÜCK IM GLAS DER KOSTBARE LADEN“ ist der Wortbildmarke „GLÜCK“ (jeweils mit geringer Grafik) im Bereich der Waren der Klasse 30 verwechslungsfähig ähnlich. Dabei kann die jüngere Marke als Abwandlung des

Stammzeichens (Widerspruchsmarke) der Widersprechenden aufgefasst werden, weshalb mittelbare Verwechslungsgefahr vorliegt.

Da die Verwechslungsgefahr eine Rechtsfrage ist, war weder die Rechtsabteilung von Amts wegen dazu angehalten, ein demoskopisches Gutachten zur Frage der Verwechslungsgefahr einzuholen, noch ist im Rekursverfahren ein solches Gutachten einzuholen.

Eine Aktenwidrigkeit ist nur gegeben, wenn Feststellungen auf aktenwidriger Grundlage getroffen werden, das heißt, wenn der Inhalt einer Urkunde, eines Protokolls oder eines sonstigen Aktenstücks unrichtig wiedergegeben und infolgedessen ein fehlerhaftes Sachverhaltsbild der rechtlichen Beurteilung unterzogen wurde. .... 3  
(vgl. dazu OGH vom 23. September 2022, 4Ob40/22v)

### **vom 19. April 2022, 33R100/21z**

Zur Frage der Benutzung der Wortbildmarke „GENUSSREGION ÖSTERREICH“ für diverse Waren der Klassen 29, 30, 31, 32 sowie Dienstleistungen der Klassen 35, 39 und 44; sowie zur Frage der rechtsmissbräuchlichen Antragsstellung.

Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie eingetragen wurde – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Nur eine kennzeichenmäßige Benutzung kann daher rechtserhaltend sein. Die Marke muss als Herkunftshinweis für das damit beworbene Produkt verstanden werden.

Die Benutzung einer Individualmarke in einer Weise, dass eine Marke, die zwar die Zusammensetzung oder die Qualität der Waren oder Dienstleistungen gewährleistet, den Verbrauchern aber nicht garantiert, dass die Waren oder Dienstleistungen aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle sie hergestellt oder erbracht werden und das infolgedessen für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann, ist keine als Herkunftshinweis entsprechende Benutzung anzusehen.

Rechtsmissbrauch ist nicht erst dann anzunehmen, wenn die Schädigungsabsicht den einzigen oder überwiegenden Grund der Rechtsausübung bildet, sondern auch dann, wenn das unlautere Motiv der Rechtsausübung augenscheinlich im Vordergrund steht.

Da der § 33a MSchG als „Popularklage“ ausgebildet ist, muss aber ein rechtliches oder tatsächliches Interesse an der Löschung der Marke nicht nachgewiesen werden. .... 45  
(vgl. Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 20. Dezember 2022, 4Ob127/22p)

### **vom 23. Juni 2022, 33R17/22w**

Die Internationale Wortmarke Nr. 1284209 „BasenCitrato“ mit Priorität vom 11.11.2015 mit Schutzwirkung (ua) für Österreich und Schutzzumfang für die Waren

Kl. 5 Drugs for medical use; dietetic food and substances for medical or veterinary use; food supplements for human consumption und

Kl. 29 Dietetic foodstuffs other than for medical use, included in this class

ist nicht unterscheidungskräftig (§ 33 Abs 1 MSchG iVm § 4 Abs 1 Z 3 und 4 MSchG).

Die Begriffe Basen und Citrate sind der deutschen Sprache entnommen. Selbst Verbraucher ohne ein besonderes chemisches Interesse sehen in Basen und Citrate deutsche chemische Fachbegriffe und wissen, dass Citrate Salze sind, und kennen die Wendungen basische Salze und Salze mit basischer Wirkung. Eine Qualifikation von Basen und Citrate als Phantasiewörter im engeren Sinn scheidet damit aus. Die



Begriffe stehen in einem unmittelbaren Sachzusammenhang mit den hier zu beurteilenden Waren, nämlich Arzneimitteln, diätetischen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Basen und Citrate sind damit auch keine Phantasiewörter im weiteren Sinn.

Die Wortverbindung mag zwar eine sprachliche Neubildung sein, die weder verkehrsüblich noch Teil des deutschen Sprachgebrauchs ist. Sie beschränkt sich aber darauf, die beiden – für sich genommen nicht unterscheidungskräftigen – Begriffe ohne Leerzeichen aneinanderzureihen; sogar die Großschreibung des zweiten Begriffs wird beibehalten. Unabhängig vom konkreten Aufmerksamkeitsgrad erkennt das Publikum – Fachkreise wie Verbraucher – in der Wortverbindung keinen Sinngehalt, der über die Summe seiner Bestandteile hinausgeht. Sie sehen das Zeichen somit als die bloße Kombination der beiden chemischen Begriffe Basen und Citrate an.

Das Zeichen hat auch keine zusätzlichen Merkmale, die es in seiner Gesamtheit geeignet erscheinen ließen, die Waren von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das Publikum sieht es damit nicht als Phantasiebezeichnung an, damit fehlt dem Zeichen die Unterscheidungskraft, auch weil es rein beschreibend ist.

Ein Rechtsmittel hat die Vermutung der Rechtzeitigkeit für sich, solange nicht seine Verspätung durch die Aktenlage eindeutig ausgewiesen ist. .... 34

#### **vom 30. Juni 2022, 33R43/22v**

Die Wortbildmarken „Schatzi SALZBURG“ und „CITYBEATS Schatzi SALZBURG“ (jeweils mit Grafik) einerseits sind den Wortmarken „SCHATZI“ andererseits im Bereich der Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 verwechslungsfähig ähnlich.

Eine Marke behält eine selbstständig kennzeichnende Stellung in einem zusammengesetzten Zeichen, wenn der Verkehr dem übernommenen Element im Eingriffszeichen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennt.

Die Elemente „SALZBURG“ und „CITYBEATS“ sind nicht bzw. nur schwach kennzeichnungskräftig. Auch die grafischen Elemente prägen den Gesamteindruck nicht. Aufgrund der Übereinstimmung des prägenden Bestandteils „SCHATZI“ besteht der Anschein eines Serienzeichens. .... 39

#### **vom 4. Juli 2022, 33R33/22y**

Zur Frage der Schutzzfähigkeit der Wortmarke SPUCKSCHUTZ für diverse Waren und Dienstleistungen der Klasse 20 und 35 im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens (nach § 33 iVm § 4 Abs 1 Z 3, 4 und 5 MSchG) – Bestätigung der stattgebenden Entscheidung der ersten Instanz.

Dem Zeichen ist bezogen auf den Prioritätszeitpunkt die Unterscheidungskraft abzusprechen. Die Bedeutung von „Spuckschutz“ und auch die Zusammensetzung der Wortbestandteile sind den Verkehrskreisen allgemein bekannt und werden auch eindeutig als Schutz vor Spucke oder dem Bespucken verstanden. Dies gilt nicht bloß in Bezug auf die Waren „Vitrinen“, sondern auch auf die Dienstleistungen „Verkaufsförderungen“ sowie „Waren- und Dienstleistungspräsentationen“: Die Verkehrskreise (Fachkreise wie Durchschnittskonsumenten) werden annehmen, dass die Dienstleistungen mit einer Schutzvorrichtung vor Spucke zu tun haben oder mit einer solchen in einem Zusammenhang stehen.

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. .... 11

#### **vom 14. Juli 2022, 33R42/22x**

Die Wortbildmarke AZRA HOME (mit Grafik), registriert für diverse Dienstleistungen der Klassen 35, 39 und 42, ist der Wortmarke ZARA HOME, registriert für diverse Dienstleistungen der Klasse 35, nicht verwechslungsfähig ähnlich.  
Durch die Kürze der Worte fällt die Umstellung von zwei Buchstaben optisch stark ins Gewicht, und auch der Unterschied bei der Aussprache ist deutlich (die Kombination „s-r“ ist ungewöhnlich; die Aussprache der angefochtenen Marke ist „Asra“). Der Umstand, dass es sich in beiden Fällen um Vornamen handelt, begründet (ebenfalls) keine Verwechslungsgefahr. .... 40

#### **vom 6. September 2022, 33R50/22y**

Zur Frage der Benutzung einer Marke im Bereich der Dienstleistungen der Klassen 35, 37 und 42.  
Für die Benutzung ist eine Außenwirkung erforderlich. Die ausschließliche Verwendung eines Zeichens für innerbetriebliche Zwecke, zB für den Warenvertrieb innerhalb eines Konzerns, ist keine funktionsgerechte Benutzung und kann demzufolge eine rechtserhaltende Benutzung nicht verwirklichen.  
Die bloße Zugänglichkeit einer Website in dem durch die Marke erfassten Gebiet lässt nicht schon darauf schließen, dass sich die auf ihr angezeigten Verkaufsangebote an Verbraucher oder Unternehmen in diesem Gebiet richten. Es kommt nicht darauf an, wo die Dienstleistungen erbracht wurden, sondern darauf, ob sie unter der Marke in Österreich mit dem Zweck des Nachweises der Ursprungsidentität der Dienstleistungen beworben und vermarktet wurden. Die Benutzungshandlungen müssen aber einen relevanten Inlandsbezug aufweisen. .... 48

#### **vom 5. Oktober 2022, 33R79/22p**

Die angefochtene und für Arzneimittel registrierte Marke „CLINDAC“ bezeichnet ein Antibiotikum zur Behandlung bakterieller Infektionen. Zur Beurteilung, ob eine nur für verschreibungspflichtige Antibiotika zur Bekämpfung bakterieller Infektionen ernsthafte kennzeichenmäßige Benutzung auch eine ernsthafte Benutzung im Sinne des Oberbegriffes „pharmazeutische Erzeugnisse“ darstellt, ist zu prüfen, ob der Oberbegriff bzw. die Gruppe so weit gefasst ist, um in verschiedene Untergruppen aufgeteilt werden zu können, die jeweils als selbständig anzusehen sind. Ist eine solche Unterteilung in Untergruppen möglich, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nur für die tatsächlich benutzten Waren bzw. Dienstleistungen vor. Der Oberbegriff „Pharmazeutische und veterinär-medizinische Erzeugnisse“ ist sehr weit gefasst und damit einer Aufteilung in Untergruppen zugänglich. Die Untergruppe ist dabei anhand des Kriteriums der therapeutischen Indikation zu bestimmen. Therapeutische Indikation für die Anwendung des unter der Marke vertriebenen Arzneimittels ist die Behandlung akuter und chronisch bakterieller Infektionen. Das verdeutlicht aber auch, dass die benutzte Ware in ihrer Eigenschaft und Zweckbestimmung gerade nicht mit anderen Waren des Oberbegriffs übereinstimmt: Zur Behandlung nicht bakterieller, insbesondere virologischer, Infektionen eignet sich das Arzneimittel nämlich nicht.

Die angefochtene Marke ist daher auf die maßgebliche Untergruppe „Arzneimittel zur Behandlung bakterieller Infektionen“ einzuschränken, weshalb die Marke mit Ausnahme der Waren „Arzneimittel zur Behandlung bakterieller Infektionen“ mit Wirksamkeit des Zeitpunkts der Antragstellung (§ 34a Abs 4 MSchG) zu löschen ist. .... 25

**vom 18. Oktober 2022, 33R13/22g**

Nichtigkeitsverfahren gegen die Wortbildmarke „FashionTV“ (mit ausgeprägter Grafik), gestützt auf § 31, § 32 und § 34 MSchG; Abweisung durch die Nichtigkeitsabteilung. Berufungsverfahren lediglich nach § 34 MSchG. Diese Generalklausel erfasst Umstände beim Markenerwerb, die den Schutz des Kennzeichens als ungerechtfertigt erscheinen lassen. Die Löschung der Marke wegen sittenwidriger Behinderungsabsicht im Wettbewerb eines bereits das Zeichen nutzenden Dritten setzt Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen im ähnlichen Warenbereich voraus. Sittenwidrig im Sinne einer Verletzung der Loyalitätspflicht ist ein Markenrechtserwerb dann, wenn der Erwerber zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen, der das Zeichen schon gebraucht hat, verpflichtet ist oder war, dessen ungeachtet jedoch das Markenrecht an diesem oder einem ähnlichen Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren ohne Zustimmung des bisherigen Benützers erwirbt. Eine Markenmeldung ist auch dann bösgläubig (im Sinne von Markenpiraterie), wenn sie ohne eigene Benutzungs- oder Vermarktungsabsicht erfolgt, sondern hauptsächlich dazu dient, dritte Unternehmen, die später gleiche oder ähnliche Zeichen nutzen, auf Unterlassung und Zahlung in Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich wird bei identischer Verwendung des bekannten Kennzeichens die Unlauterkeit häufig zu vermuten sein, was eine Verschiebung der Beweislast rechtfertigen kann. .... 33

**vom 20. Oktober 2022, 33R 59/22x**

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck sind nach der stRsp insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen, bei einer reinen Bildmarke ist weder eine klangliche noch eine begriffliche Beurteilung möglich. In bildlicher Hinsicht ist bei der jüngeren Marke der rote Kreis mit dem gelben dezentralen Punkt sowie den gelben und orangen (Halb-)Kreisschwüngen das prägende Element, und die beteiligten Verkehrskreise werden das zusätzliche Wortelement „burgenland“ unabhängig von dessen Größe als geografische Angabe der Herkunft oder als Erbringungsort ansehen. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine reine Bildmarke, und die Marken weisen im prägenden Teil eine sehr weitgehende Ähnlichkeit auf. Diese kann durch die Beifügung des Namens eines Bundeslands bei der jüngeren Marke nicht beseitigt werden..... 30

**vom 3. November 2022, 33R85/22w**

Die Wortbildmarke „Genussland“ (mit Grafik) ist der Wortmarke „Genussländer“ im Bereich der Waren „Milch(produkte)“ (mittelbar) verwechslungsfähig ähnlich. Keine Ähnlichkeit besteht wegen fehlender Komplementarität im Bereich von Fleischwaren, Fetten, Fisch, Obst, Gemüse, Suppen, Konfitüren. Waren ergänzen einander, wenn zwischen ihnen ein enger Zusammenhang besteht, weil die eine Ware für die Verwendung der anderen unverzichtbar oder bedeutsam ist, sodass der Verbraucher annehmen könnte, die Herstellung beider Waren liege in der Verantwortung dessel-

ben Unternehmers. Zwischen einer Gewährleistungsmarke einerseits und einer Individualmarke andererseits ist die Gefahr einer Verwechslung möglich: Im VI. Abschnitt des MSchG bestehen keine gesonderten Bestimmungen, sodass dessen Vorschriften auch auf Gewährleistungsmarken anzuwenden sind..... 25

**vom 9. November 2022, 33R82/22d**

Die Wortmarke LENZ MOSER NOAH ist (im Bereich der Weine) der Wortmarke NOAH OF ARENI nicht verwechslungsfähig ähnlich. Dabei wird davon ausgegangen, dass „Noah“ eine bekannte Rebsorte, „Areni“ tendenziell ein bekannter Ort und „Lenz Moser“ als Weinanbieter in Österreich eher bekannt ist. Selbst wenn „Areni“ als Ortsbezeichnung unbekannt wäre, wäre dieses Wort – und nicht „Noah“ – für die Widerspruchsmarke prägend. .... 53

**vom 26. Jänner 2023, 33R67/22y**

Zur Frage der Zulässigkeit von erst im Rekursverfahren gestellten Anträgen bzw. zur Frage der Bindungswirkung einer ausländischen Entscheidung:

Unzulässig sind grundsätzlich neue, im Rekursverfahren erstmalig gestellte Sachanträge.

Ob die Rechtskraft einer anzuerkennenden ausländischen Entscheidung von Amts wegen oder nur auf Einrede zu beachten ist, ist nach dem Recht des Anerkennungsstaats zu beurteilen. Bei der Art und Weise der Berücksichtigung der Rechtskraft handelt es sich nämlich nicht um eine Frage des Inhalts der Rechtskraftwirkung, sondern um die verfahrensrechtliche Modalität der Anerkennung, für die die lex fori maßgebend ist. Daraus folgt zunächst, dass auch die Entscheidungen ausländischer Gerichte oder Behörden, die im Inland anzuerkennen sind, Bindungswirkung entfalten; die Bindungswirkung ist von Amts wegen wahrzunehmen.

Dies bedeutet, dass auch die Rechtsmittelinstanzen die Rechtskraft einer Entscheidung berücksichtigen müssen, wenn diese während des Rechtsmittelverfahrens eingetreten ist. .... 56

**vom 2. März 2023, 33R135/22y**

Gemäß § 54 Abs 1 ZPO hat die Partei, welche Kostenersatz anspricht, bei sonstigem Verlust des Ersatzanspruchs das Verzeichnis der Kosten samt den zur Bescheinigung der Ansätze und Angaben dieses Verzeichnisses etwa erforderlichen Belegen vor Schluss der der Entscheidung über den Kostenersatzanspruch unmittelbar vorgehenden Verhandlung dem Gericht zu übergeben. Die bloße Nennung einer kostenverursachenden Tatsache reicht für einen Kostenanspruch nicht aus, und zwar auch dann nicht, wenn der damit korrespondierende Betrag auch aus den Akten oder gesetzlichen Tarifen ersichtlich ist. Der obsiegenden Antragstellerin sind aber die Kosten für die Verfahrensgebühr zu ersetzen, obgleich sie kein „Kostenverzeichnis“ im wörtlichen Sinn vorgelegt hat, weil sie den Zuspruch von Kosten beantragt und den Ausdruck einer Zahlungsanweisung – enthaltend den Betrag von 550,00 – vorgelegt hat. .... 56

**vom 22. März 2023, 33R80/22k**

Die Wortmarke „PUMA Multipower“ (registriert im Bereich der Klassen 7 und 12) ist der bekannten Wortbildmarke Puma (registriert im Bereich der Klassen 18, 25 und 28) ähnlich, wobei bei vorliegender Überschneidung der Verkehrskreise die jüngere Marke mit der älteren gedanklich verknüpft wird.

Bei der Verwendung eines identischen oder ähnlichen Zeichens liegt es wegen der bei bekannten Marken offenkundigen Möglichkeit einer Aufmerksamkeitsausbeutung nahe, unlautere Motive zu vermuten. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft bekannter Marken indiziert grundsätzlich die Rechtswidrigkeit, wobei diese nur entfällt, wenn der Verletzer besondere Umstände geltend macht, die sein Verhalten rechtfertigen. Als Rechtfertigungsgrund kommt beispielsweise ein eigener wertvoller nicht in Anlehnung an die bekannte Marke geschaffener Besitzstand am angegriffenen Zeichen in Betracht. .... 68

**vom 5. Mai 2023, 33R98/22g**

Die Wortmarke PRIDE ist der Wortbildmarke pride tv (mit Grafik) im Bereich diverser Dienstleistungen der Klasse 41 (insbesondere: Unterhaltung) verwechslungsfähig ähnlich.

Bei der älteren Marke, die aus Wort und Bild zusammengesetzt ist, ist der Wortbestandteil maßgebend, weil sich der Geschäftsverkehr an diesem orientiert und diesen im Gedächtnis behält.

Auch bei der Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr, wenn das übernommene Zeichen innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt. Darüber hinaus ist das übernommene Zeichen der einzige Bestandteil des jüngeren Zeichens.

Die in einem Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis verwendeten Gattungsbezeichnungen sind entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch und objektiven Verkehrsverständnis auszulegen. Die Klasseneinteilung ist demnach für die Beurteilung der Ähnlichkeit ohne Belang. .... 68

---

## Alphabetisches Verzeichnis

### von durch die Entscheidungen betroffenen Wortmarken und Markenworten

BasenCitrato .....	34
CLINDAC .....	25
FashionTV .....	33
Genussland x Genussländer .....	25
GENUSSREGION ÖSTERREICH .....	45
GLÜCK x GLÜCK IM GLAS DER KOSTBARE LADEN .....	3
LENZ MOSER NOAH x NOAH OF ARENI .....	53
pride tv x PRIDE .....	68
PUMA x PUMA Multipower .....	68
SCHATZI x CITYBEATS Schatzi SALZBURG .....	39
SPUCKSCHUTZ .....	11
ZARA HOME x AZRA HOME .....	40

---

## Register der Entscheidungen nach den Gesetzesstellen

### VERORDNUNG (EG) Nr. 469/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel

Art 1 lit b .....	53
-------------------	----

### Europäisches Patentübereinkommen

Art 138 .....	12
---------------	----

### Patentgesetz

§ 1 .....	12
§ 48 .....	12
§ 139 .....	56

### Markenschutzgesetz

§ 4 (1) 3 .....	34
§ 30 .....	3, 25, 30, 39, 40, 68
§ 33 .....	11
§ 33 .....	25, 29, 45, 48, 49, 53
§ 34 .....	33
§ 34 .....	25

### VERORDNUNG (EG) Nr. 469/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel

Art 1 lit b .....	53
-------------------	----

### ZPO

§ 54 .....	56
§ 230 (3) .....	56
§ 411(2) .....	56

---