



Inhalt

• Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Internationales Markenwesen in Angelegenheiten der Vollziehung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken und des Protokolls zu diesem Abkommen sowie der auf internationale Marken anwendbaren Bestimmungen des Markenschutzgesetzes
Änderungen im Bereich rechtskundige Mitglieder mit Wirkung vom 15. März 2019
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2019; Abänderung m.W. 15. März 2019 (R Stephan Holzmüller - Zuteilung SD 100% - ORev Isabella Bertalan - Zuteilung ZD-PERSORG zu 80% - BFP zu 20%)
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2019 (OR Mag.Dr.iur. Birgit Thoma-Fried - Dienstantritt nach Karenzurlaub und Zuteilung ZD 50% - RÖM 50% m.W. 1. April 2019)
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2019; Zuteilung von Dr. Christof Plessl, BSc MSc, in die Technische Abteilung 4B (Antritt des Verwaltungspraktikums am 1. April 2019)
- Madrider Protokoll: Beitritt von Kanada
- Verordnung des Bundeskanzlers betreffend die Kundmachung von Änderungen der Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
- Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Abkommens von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und in Genf am 13. Mai 1977

• Entscheidungen

- Markenrecht:

- Die Wortbildmarke „W WELS“ (mit Grafik) ist den Wortbildmarken „W HOTELS“ und (zwei Mal) „W“ (alle mit Grafik) im Bereich der Dienstleistungen der KI 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.

- Patentrecht:

- 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.

• Berichte und Mitteilungen

- PCT – Ergänzung zur Regel 69
- Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Internationales Markenwesen in Angelegenheiten der Vollziehung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken und des Protokolls zu diesem Abkommen sowie der auf internationale Marken anwendbaren Bestimmungen des Markenschutzgesetzes

Änderungen im Bereich rechtskundige Mitglieder mit Wirkung vom 15. März 2019

Gazettenverteilung rkMs/EBs

Rechtskundige Mitglieder:

Gemäß § 35 Abs. 1 und 2 des Markenschutzgesetzes 1970 in Verbindung mit § 61 Abs.5 des Patentgesetzes 1970 werden mit Wirkung vom 15. März 2019 zur Beschlussfassung sowie zu allen anderen Verfügungen in den Angelegenheiten der Vollziehung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken und des Protokolls zu diesem Abkommen sowie der Vollziehung der auf internationale Marken anwendbaren Bestimmungen des Markenschutzgesetzes, insbesondere der Durchführung der Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 20) sowie der Behandlung von Widersprüchen (§§ 29a ff.), die in den Wirkungsbereich der Rechtsabteilung Internationales Markenwesen fallen, die nachstehenden rechtskundigen Mitglieder vom Vorstand der Rechtsabteilung betraut:

Für die Prüfung der in den Nummern

1, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 und 51

der „Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks“ veröffentlichten internationalen Marken, zur Durchführung und Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung dieser internationalen Marken sowie in allen Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit den Anfangsbuchstaben

B, K, Q, U und Ü

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben:

VB Mag.iur. Young-Su Kim

Für die Prüfung der in den Nummern

2, 4, 8, 13, 16, 22, 28, 29, 34, 40, 41, 46, 48 und 53

der „Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks“ veröffentlichten internationalen Marken, zur Durchführung und Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung dieser internationalen Marken sowie in allen Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit den Anfangsbuchstaben

D, F, L, M, P, S, W, X und Y

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben:

VB Mag.iur. Claudia Reiter

Für die Prüfung der in den Nummern

3, 9, 14, 17, 21, 25, 33, 37, 44, 45 und 49

der „Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks“ veröffentlichten internationalen Marken, zur Durchführung und Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung dieser internationalen Marken sowie in allen

Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit den Anfangsbuchstaben

A, Ä, G, I, O, Ö, R und V

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben

VB MMag.iur. Silvie Frösch

Für die Prüfung der in den Nummern

5, 10, 20, 26, 32, 36 und 50

der „Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks“ veröffentlichten internationalen Marken, zur Durchführung und Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung dieser internationalen Marken sowie in allen Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit den Anfangsbuchstaben

E, N und T

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben:

HR Mag.iur. Robert Ullrich

Für die Prüfung der in den Nummern

6, 12, 18, 24, 30, 38, 42 und 52

der „Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks“ veröffentlichten internationalen Marken, zur Durchführung und Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung dieser internationalen Marken sowie in allen Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit den Anfangsbuchstaben

C, H, J und Z

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben:

VB Mag.iur. Manuela Rieger-Bayer

Die hinsichtlich der Durchführung von bzw. Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren im Zeitpunkt des Einlangens eines Widerspruchsantrags begründete Zuständigkeit bleibt von nachfolgenden Änderungen der Geschäftsverteilung im Regelfall unberührt. Bei Mehrfachwidersprüchen ist die im Zeitpunkt des Einlangens des ersten Widerspruchsantrags gültige Geschäftsverteilung (Gazettenzuordnung) auch hinsichtlich der Zuständigkeit für die Bearbeitung später einlangender, dieselbe internationale Marke betreffender Widerspruchsanträge maßgeblich.

Gemäß § 35 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970 in Verbindung mit § 61 Abs. 5 des Patentgesetzes 1970 wird im Falle der Verhinderung eine wechselseitige Vertretung zwischen den obgenannten Referenten vom Vorstand verfügt oder wird die jeweilige Zuständigkeit vom Vorstand der Rechtsabteilung selbst wahrgenommen.

Änderung im Bereich rechtskundige Mitglieder mit Wirkung vom 15. März 2019

Buchstabenverteilung in Angelegenheiten betreffend Eingaben zu internationalen Marken mit Wirkung vom 15. März 2019:

	RkM	Ermächtigte(r) Bedienstete(r)	
A, Ä	Fröch	Dersch	A, Ä
B	Kim		B
C	Rieger-Bayer		C
D	Reiter		D
E	Ullrich		E
F	Reiter		F
G	Fröch	Rinalda	G
H	Rieger-Bayer		H
I	Fröch		I
J	Rieger-Bayer		J
K	Kim		K
L	Reiter		L
M	Reiter		M
N	Ullrich		N
O, Ö	Fröch	Hofner	O, Ö
P	Reiter		P
Q	Kim		Q
R	Fröch		R
S	Reiter		S
T	Ullrich		T
U, Ü	Kim		U, Ü
V	Fröch	V	
W	Reiter	Dersch	W
X	Reiter		X
Y	Reiter		Y
Z	Rieger-Bayer		Z

Gazettenverteilung rkMs/EBs

Vorbereitung von endgültigen Schutzverweigerungen

Änderung im Bereich rechtskundige Mitglieder mit Wirkung vom 15. März 2019

Gazette	rkM	EB
1	Kim	Hofner
2	Reiter	Dersch
3	Fröch	Rinalda
4	Reiter	Rinalda
5	Ullrich	Hofner
6	Rieger-Bayer	Dersch
7	Kim	Rinalda
8	Reiter	Dersch
9	Fröch	Hofner
10	Ullrich	Rinalda
11	Kim	Dersch
12	Rieger-Bayer	Hofner
13	Reiter	Hofner
14	Fröch	Rinalda

15	Kim	Dersch
16	Reiter	Hofner
17	Fröch	Rinalda
18	Rieger-Bayer	Dersch
19	Kim	Hofner
20	Ullrich	Rinalda
21	Fröch	Dersch
22	Reiter	Hofner
23	Kim	Rinalda
24	Rieger-Bayer	Dersch
25	Fröch	Hofner
26	Ullrich	Rinalda
27	Kim	Dersch
28	Reiter	Hofner
29	Reiter	Rinalda
30	Rieger-Bayer	Dersch
31	Kim	Hofner
32	Ullrich	Rinalda
33	Fröch	Dersch
34	Reiter	Hofner
35	Kim	Rinalda
36	Ullrich	Dersch
37	Fröch	Hofner
38	Rieger-Bayer	Rinalda
39	Kim	Dersch
40	Reiter	Hofner
41	Reiter	Rinalda
42	Rieger-Bayer	Dersch
43	Kim	Hofner
44	Fröch	Rinalda
45	Fröch	Dersch
46	Reiter	Hofner
47	Kim	Rinalda
48	Reiter	Dersch
49	Fröch	Hofner
50	Ullrich	Rinalda
51	Kim	Dersch
52	Rieger-Bayer	Hofner
53	Reiter	Dersch

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 15. März 2019 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

R Stephan Holz Müller wird - unter Aufhebung seiner Zuteilung zum Büro der Präsidentin - der Stabsstelle Strategie und Datenanalyse zu 100 % zugeteilt.

Zugleich wird ORev Isabella Bertalan - unter Beibehaltung ihrer Zuteilung zur Abteilung Zentrale Dienste - Bereich Personal und Organisation im Ausmaß von 80 % ihrer Normalarbeitszeit - dem Büro der Präsidentin im Ausmaß von 20 % ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2019 (OR Mag.Dr.iur. Birgit Thoma-Fried - Dienstantritt nach Karenzurlaub und Zuteilung ZD 50% - RÖM 50% m.W. 1. April 2019)

Gemäß § 60 Abs. 2 PatG 1970 wird mit Wirkung 1. April 2019 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Nach einem Karenzurlaub tritt Oberrätin Mag.Dr.iur. Birgit Thoma-Fried mit 1. April 2019 den Dienst im Österreichischen Patentamt mit einer Herabsetzung der Wochendienstzeit auf 50 %, der Normaldienstzeit wieder an und wird m.W. vom 1. April 2019 - unter Beibehaltung ihrer Zuteilung zur Rechtsabteilung Österreichische Marken zu 50% ihrer Arbeitszeit - der Abteilung Zentrale Dienste zu 50% ihrer Arbeitszeit zugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2019; Zuteilung von Dr. Christof Plessl, BSc MSc, in die Technische Abteilung 4B (Antritt des Verwaltungspraktikums am 1. April 2019)

Dr. Christof Plessl, BSc MSc, der seine Ausbildung als Verwaltungspraktikant im Österreichischen Patentamt am 1. April 2019 angetreten hat, wird der Technischen Abteilung 4B zugeteilt.

Madri der Protokoll: Beitritt von Kanada

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Kanada dem Protokoll zum Madri der Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beigetreten ist und dieses Übereinkommen für Kanada am 17. Juni 2019 in Kraft treten wird.

Kanada hat in Übereinstimmung mit Art. 5(2)d) gemäß Art. 5(2)b) des Protokolls erklärt, die Frist für die Registrierung von einem Jahr durch 18 Monate zu ersetzen. Weiters wird die sich aus einem Widerspruch ergebende Schutzverweigerung gemäß Art. 5(2)c) des Protokolls dem Internationalen Büro nach Ablauf der Frist von 18 Monaten mitgeteilt.

Schließlich wünscht Kanada gemäß Art. 8(7)a) des Protokolls betreffend die Nennung im Zusammenhang mit jeder internationalen Registrierung und betreffend jede Erneuerung eine individuelle Gebühr zu erhalten.

Verordnung des Bundeskanzlers betreffend die Kundmachung von Änderungen der Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens

Auf Grund des § 5 Abs. 1 Z 6 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 2004 (BGBl. I Nr. 100/2003 idGF, wird verordnet:

Die Kundmachung des Beschlusses der Versammlung des Verbandes für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 2. Oktober 2018, mit dem die Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (BGBl. Nr. 348/1979 idF BGBl. III Nr. 132/2002, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 28/2018) mit Wirkung ab dem 1. Juli 2019 geändert wird, hat dadurch zu erfolgen, dass dieser Beschluss in der Bibliothek des Österreichischen Patentamtes zur öffentlichen Einsicht aufgelegt wird.

Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Abkommens von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und in Genf am 13. Mai 1977

Nach Mitteilung des Generaldirektors der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat Kanada am 17. März 2019 seine Beitrittsurkunde zum Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und in Genf am 13. Mai 1977 (BGBl. Nr. 340/1982 idF BGBl. Nr. 124/1984, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 79/2018) hinterlegt.

Entscheidungen

Markenrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien 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 KI 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.

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [Wels](#)

Patentrecht

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien 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

Der Volltext der Entscheidung ist über folgenden Link erreichbar: [Holzplatten](#)

Berichte und Mitteilungen

PCT – Ergänzung zur Regel 69

Die Ergänzung tritt mit 1. Juli 2019 im Kraft und hat folgenden Text:

Rule 69
Start of and Time Limit for
International Preliminary Examination

69.1 Start of International Preliminary Examination

(a) Subject to paragraphs (b) to (e), the International Preliminary Examining Authority shall start the international preliminary examination when it is in possession of all of the following :

(i) the demand;

(ii) the amount due (in full) for the handling fee and the preliminary examination fee, including, where applicable, the late payment fee under Rule 58bis.2; and

(iii) either the international search report or the declaration by the International Searching Authority under Article 17(2)(a) that no international search report will be established, and the written opinion established under Rule 43bis.1;

unless the applicant expressly requests to postpone the start of the international preliminary examination until the expiration of the applicable time limit under Rule 54bis.1 (a).

(b) to (e) [No change]

69.2 [No change]

Herkunftsschutz - Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Ayrshire New Potatoes“/„Ayrshire Earlies“, GGA (GB, Kartoffeln), 12.03.2019, C 94/5/2019

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.

Zur Ermöglichung einer ordnungsgemäßen innerstaatlichen Bearbeitung und fristgerechten Weiterleitung an die Kommissionsdienststellen sind Einsprüche gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 innerhalb von **zwei Monaten** ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und spätestens innerhalb einer daran anschließenden weiteren Frist von zwei Monaten zu begründen. Der Einspruch, seine Begründung sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen zusammen mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Korrektur

Es wird um Kenntnisnahme ersucht, dass die Entscheidung G97/2017 (veröffentlicht im Patentblatt März 2019) vom Verfassungsgerichtshof erlassen wurde (und nicht – wie fälschlich angeführt - vom Verwaltungsgerichtshof).
