

# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

---

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. Jänner 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 1

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland,  
sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

---

## Inhalt

- **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

- Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes

- **Entscheidung**

- **Patentrecht:**

- Zur Frage der Schutzzfähigkeit einer Verbindung zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung einer Störung im Zentralnervensystem.

[...]

- **Berichte und Mitteilungen**

- Mitteilung der Patentanwaltskammer

- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

- Abgang

- **Anhang:**

- Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes

---

## Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

### **Bekanntmachung des Präsidenten des Patentamtes betreffend die Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes; Zusammensetzung der Abteilungen; Änderungen**

Gemäß §§ 60 Abs.2 und 61 Abs. 2 und 3 Patentgesetz 1970 wurde mit Wirkung vom 1. Jänner 2012 die Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes gemäß dem angeschlossenen **Anhang** neu erlassen.

---

## Entscheidung

### Patentrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 29. Juni 2011  
Op 3/11 (N 15/2007)

**Zur Frage der Schutzfähigkeit einer Verbindung zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung einer Störung im Zentralnervensystem.**

**Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich vorweggenommen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann klar und eindeutig offenbart wird. Die Neuheitsschädlichkeit einer Offenbarung ist somit daran zu messen, was sie dem lesenden Durchschnittsfachmann, ohne von ihm schwierige Deduktionen oder gar schöpferische Gedankengänge zu verlangen, jedoch unter voller Anwendung des von ihm im Prioritätszeitpunkt zu erwartenden Informations- und Wissensstandes und des allgemeinen Fachwissens, vermittelt.**

**Die Frage der erfinderischen Tätigkeit wird nach dem Aufgabe – Lösungsansatz beurteilt. Im Interesse einer objektiven Beurteilung der Erfindung, die einer rückschauenden Betrachtungsweise vorbeugen soll, wird als erstes der nächstliegende Stand der Technik festgelegt, sodann die technische Aufgabe definiert und anschließend die Frage geprüft, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der technischen Aufgabe für einen Fachmann nahe liegend gewesen wäre.**

Der Berufung der Antragstellerin und ihrer Nebenintervenientin wird nicht Folge gegeben.

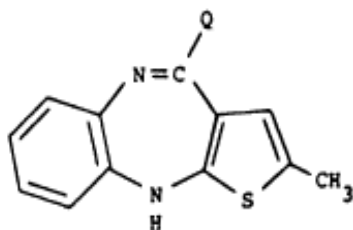
Die Antragstellerin und ihre Nebenintervenientin sind schuldig, der Antragsgegnerin die mit EUR 2.994,09 bestimmten Kosten (darin enthalten EUR 499,01 Umsatzsteuer) des Verfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

### Gründe:

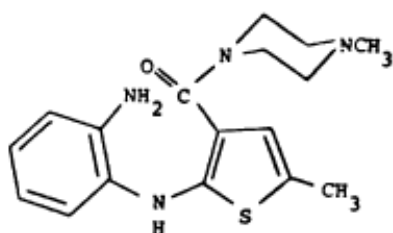
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 24. April 1991 unter Inanspruchnahme einer britischen Priorität vom 25. April 1990 (GB 9 009 229) angemeldeten und mit Wirkung für Österreich erteilten europäischen Patents AT E 127 804. Das Patent umfasst 22 Patentansprüche mit folgendem Wortlaut:

1. 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin oder ein Säureadditionssalz davon.
2. 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin oder ein pharmazeutisch brauchbares Säureadditionssalz davon.

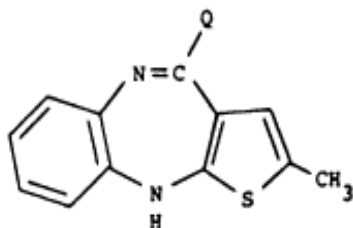
3. 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiaze-pin.
4. Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung als Arzneimittel.
5. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung einer Störung im Zentralnervensystem.
6. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Schizophrenie.
7. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung einer schizophreniformen Krankheit.
8. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von akuter Manie.
9. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von leichten Angstzuständen.
10. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend eine Verbindung nach Anspruch 2, zusammen mit einem pharmazeutisch brauchbaren Verdünnungsmittel oder Träger dafür.
11. Dosiseinheitsform, umfassend 0.1 bis 20 mg einer Verbindung nach Anspruch 2.
12. Dosiseinheitsform, umfassend 0.5 bis 10 mg einer Verbindung nach Anspruch 2.
13. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend eine Verbindung nach Anspruch 3, zusammen mit einem pharmazeutisch brauchbaren Verdünnungsmittel oder Träger dafür.
14. Pharmazeutische Zusammensetzung in Kapsel- oder Tablettenform, umfassend 0.1 bis 20 mg der Verbindung von Anspruch 3.
15. Pharmazeutische Zusammensetzung in Kapsel- oder Tablettenform, umfassend 0.5 bis 10 mg der Verbindung von Anspruch 3.
16. Pharmazeutische Zusammensetzung in Kapsel- oder Tablettenform, umfassend 2.5 bis 5 mg der Verbindung von Anspruch 3 zusammen mit einem pharmazeutisch brauchbaren Verdünnungsmittel oder Träger dafür.
17. Pharmazeutische Injektion, die in der Dosiseinheitsform 0.1 bis 20 mg einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 umfasst.
18. Pharmazeutische Injektion, die in der Dosiseinheitsform 0.5 bis 10 mg einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 umfasst.
19. Pharmazeutische Injektion nach Anspruch 17 oder 18, die eine langzeitwirkende Formulierung für intramuskuläre Injektionen ist.
20. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach Anspruch 1, umfassend
  - (a) die Umsetzung von N-Methylpiperazin mit einer Verbindung der Formel,



- (b) den Ringschluss einer Verbindung der Formel



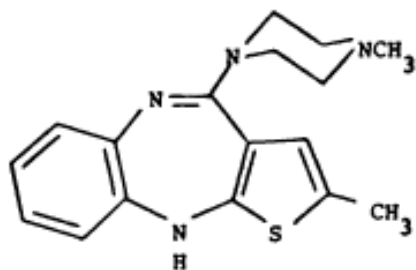
21. Verbindung der Formel,



wobei Q –NH<sub>2</sub>, –OH, oder –SH ist, und wenn Q –NH<sub>2</sub> ist, Salze davon.

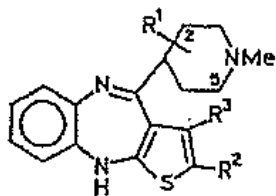
22. Verbindung nach Anspruch 21, wobei Q –NH<sub>2</sub> ist oder ein Salz davon.

Das Streitpatent betrifft die Verbindung 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin (Beilage ./1), oder bei unterschiedlicher Nummerierung vom S-Atom beginnend 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin zur Verwendung als Antipsychotikum (Behandlung von Schizophrenie) mit dem Namen *Olanzapin* mit folgender Strukturformel:



Die Patentschrift beschreibt Nebenwirkungen, die bisher verwendete Antipsychotika hervorriefen, wie etwa starke extrapyramidale Symptome (beeinträchtigte Bewegungsabläufe), die insbesondere bei Verabreichung von *Haloperidol* beobachtet worden seien. Aus der Gruppe der tricyclischen Antipsychotika sei *Clozapin* eingeführt worden, das bei einigen Patienten eine lebensbedrohliche Agranulozytose (Verringerung der weißen Blutzellen) verursacht habe. In der britischen Patentschrift GB 1 533 235 (Beilage ./3) seien Thienobenzodiazepine mit antipsychotischer Wirkung beschrieben. Die darin offenbarte Stammverbindung 7-Fluor-2-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin oder *Flumezapin* zeige in klinischen Versuchen erhöhte Werte an Creatininphosphokinase, Glutamat-Oxalacetat-Transaminase und Glutamat-Pyruvat-Transaminase. Die Verbindung mit der oben dargestellten Strukturformel weise im Vergleich mit *Flumezapin* und anderen verwandten Verbindungen überraschende und exzellente Eigenschaften auf, etwa hohe Aktivität der Patienten bei überraschend niedrigen Dosierungen und gleichzeitig deutlich geringere bzw fehlende Nebenwirkungen gegenüber den Verbindungen des Standes der Technik.

Die Antragstellerin beantragt die Nichtigerklärung des Patents im Umfang aller erteilten Ansprüche. Sie bestreitet die Neuheit und eine erfinderische Tätigkeit. Zur Begründung stützt sie sich zusammengefasst auf die vorveröffentlichte Druckschrift GB 1 533 235 (Beilage ./3) als Stand der Technik. Die Patentansprüche 1 bis 9 sowie 20 bis 22 seien durch die vorveröffentlichte Druckschrift J. Med. Chem. 23 (1980) 878-884 (Beilage ./5) vorweggenommen. Die auf pharmazeutische Zusammensetzungen, Dosisformen sowie Verabreichungsformen (Injektionen) gerichteten Patentansprüche 10 bis 19 beruhten gegenüber Beilage ./5 unter Berücksichtigung von Beilage ./3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Autoren in der peer-reviewed Zeitschrift „Pharmazie“ hätten sich bereits vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents mit der antipsychotischen Wirkung von 4-Piperazinyl-10H-thienodiazepinen befasst. Eine allgemeine Strukturformel werde in der Tabelle 1 der Beilage ./7 gezeigt:



Einem organischen Chemiker fiel bei Betrachtung dieser Strukturformel sofort auf, dass der gebundene Heterozyklus nicht mit dem Titel der Veröffentlichung übereinstimme. Laut der Strukturformel sei ein Piperidyl-Substituent (mit einem Stickstoff-Heteroatom) gezeigt, während laut Titel ein Piperazinyl-Substituent, also mit zwei Stickstoff-Heteroatomen, vorhanden sei. Die angegebene Nummerierung des Heterozyklus zeige einem Fachmann jedoch klar, dass der gezeichnete Heterozyklus fehlerhaft sei und lediglich ein Stickstoffatom an der Bindungsstelle zum Thienobenzodiazepin-System vergessen worden sei, um der IUPAC-Nomenklatur und Nummerierung von Heterozyklen zu entsprechen. In der Tabelle I seien nun für den Fachmann klar ersichtlich verschiedene 4-Piperazinyl-10H-thienodiazepine geoffenbart. Von besonderer Bedeutung sei dabei die Verbindung 11 mit  $R_1 = H$ ,  $R_2 = \text{Methyl}$ ,  $R_3 = H$ , die zweifellos *Olanzapin* beschreibe. Demgemäß sei *Olanzapin* zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents (25. April 1990) bereits durch die Veröffentlichung von Schauzu et al. (1983; Beilage ./7) neuheitsschädlich vorweggenommen. Auch die antidopaminerge bzw antipsychotische Wirksamkeit und somit die Verwendung als Arzneimittel (Ansprüche 1 bis 4) sei zwingend vorweggenommen. Insbesondere bei Zusammenschau der Beilagen ./7 und ./8 (US 4 115 574 B1) sei die Verwendung zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung einer Störung im Zentralnervensystem nahe gelegt. Schizophreniforme Krankheiten würden bekanntermaßen wie Schizophrenie behandelt (Beilage ./9).

Die auf Seiten der Antragstellerin dem Verfahren beigetretene Nebenintervenientin beantragt ebenfalls die gänzliche Nichtigerklärung sämtlicher Patentansprüche.

Die Antragsgegnerin beantragt die Abweisung des Antrags. Die Forschungsarbeit Beilage ./5 erwähne *Olanzapin* weder explizit noch implizit. Eine Offenbarung „zwischen den Zeilen“ käme nur dann in Betracht, wenn eine „notorisch bekannte“ und vollständig identische Wirkung vorläge. Im vorliegenden Fall bestünde weder eine „notorische“ Kenntnis von *Olanzapin* noch eine notorische Kenntnis der Wirkung nicht getesteter Substituentenkombinationen. Hinzu käme, dass Beilage ./5 keine Grundlage für eine solche Kombination liefere, sondern nur tatsächlich getestete Stoffe und deren Versuchsergebnisse aufliste. Es sei vor dem Hintergrund des Verbots einer ex-post Betrachtung unzulässig, willkürlich einzelne Substituenten herauszulösen und zu kombinieren, um zu *Olanzapin* zu gelangen. Eine Markush-Formel in einer Patentschrift solle den Leser über alle möglichen Kombinationen informieren, die durch freie Wahl der Substituenten erzielt werden können. Beilage ./5 sei ein Testbericht. Der Leser werde nicht über frei kombinierbare Substituentenlisten über alle Unterkombinationen informiert. Allein die Untersuchungsergebnisse für 59 bestimmte Stoffe seien wiedergegeben. Andere Stoffe würden weder erwähnt noch hypothetisch diskutiert. Der Leser werde durch Beilage ./5 nicht angeregt, die Substituenten frei miteinander zu kombinieren. Die Verwendungsansprüche 4 bis 9 seien ebenfalls rechtsbeständig: Eine Verwendung einer neuen Verbindung sei per se neu. Die Tierversuche seien für die Behandlung von Schizophrenie beim Menschen nicht aussagekräftig, unter anderem auch, weil Verbindung Nr 9 entgegen den Tierversuchsergebnissen erhöhte Enzymwerte sowie extrapyramidale Nebenwirkungen zeige. Beilage ./5 stelle nur erste Screening-Modelle dar, die keine Vorhersagen auf das Verhalten der getesteten Substanzen beim Menschen erlaubten und beschränke sich auf eine kleine Auswahl gestesteter Verbindungen als Ausgangspunkt für weitere Tests und weitere notwendige Erprobungen. Die Patentansprüche 20 bis 22 bezögen sich auf die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindung und seien nicht expressis verbis in der Beilage ./5 offenbart. Auch in Beilage ./7 sei *Olanzapin* nicht neuheitsschädlich offenbart. Einer fehlerhaften Darstellung in einer Druckschrift, die der Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erkenne und richtig stelle, sei kein Offenbarungsgehalt beizumessen. Maßgeb-

lich sei der wahre Gehalt einer Druckschrift, wie er sich dem Fachmann ohne Weiteres erschließe. Die selektiv durchgeführten Korrekturen der Antragstellerin erfolgten in rückschauender Betrachtung, seien praxisfern, naturwissenschaftlich unzutreffend und widersprüchen der fachmännischen Arbeitsweise. Eine Free-Wilson Analyse sei ein mathematisches Verfahren und benötige immer ein „Trainingsset“ experimenteller Ergebnisse. Beilage ./7 vergleiche experimentelle Daten mit rechnerisch ermittelten Daten. Die Angaben in Beilage ./7 seien offensichtlich widersprüchlich, da der Titel nicht mit der Strukturformel übereinstimme. Der Fachmann könne dem Titel oder der Formel folgen. Beide Alternativen seien für den Fachmann theoretisch möglich und sinnvoll. Der Fachmann würde den Widerspruch dahin auflösen, dass er die einzig zitierte Referenzarbeit in der Fußnote zu Rate ziehe. Die zitierte Arbeit (Beilage ./D) löse den Widerspruch ohne Weiteres auf. Der Fachmann erkenne unmittelbar, dass die Formel sogar zwei Fehler aufweise. Der Widerspruch in Beilage ./7 sei daher im Sinne von Piperazinyl-Verbindungen mit einer Fluorsubstitution aufzulösen. Die vermeintlich neuheitsschädlich dargestellte Verbindung Nr 11 der Tabelle sei daher nichts anderes als die bereits bekannte Verbindung *Flumezapin*. Beilage ./8 zeige eine „Continuation Application“ des US-Äquivalents der GB 1 533 235 (Beilage ./3) und eine Ethylflumezapin-Leitstruktur. Sie offenbare *Olanzapin* nicht, weshalb jedwede mögliche Information hinsichtlich therapeutischer Zwecke, Dosierung, Verabreichungsformen oder Verabreichungswege den Fachmann dennoch nicht in die Lage versetze, ohne erfinderische Tätigkeit zu den *Olanzapin*-umfassenden Zusammensetzungen zu gelangen.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag ab.

Sie vertrat mit ausführlicher Begründung zusammengefasst die Auffassung, dass die Patentansprüche durch die Dokumente Beilage ./3, 5, 7 und 8 weder vorweggenommen noch nahegelegt worden seien.

Gegen diese am 29. Juni 2010 zugestellte Entscheidung erhoben die Antragstellerin und die Nebenintervenientin am letzten Tag der Berufungsfrist (30. August 2010; siehe § 54 Abs 2 PatG) eine von Patentanwalt Dr. Alge unterfertigte Berufung, die lediglich einen Antrag auf Abänderung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung samt Kostenverzeichnis und einen Verweis auf eine dem Schriftsatz angeschlossene Berufungsbegründung enthielt. Da eine Berufungsbegründung im Schriftsatz tatsächlich fehlte, erteilte die Nichtigkeitsabteilung den dem Vertreter der Antragstellerin und der Nebenintervenientin am 17. September 2010 zugestellten Auftrag, binnen zwei Wochen die Berufungsbegründung vorzulegen. Diesem Auftrag entsprach der Vertreter der Antragstellerin am letzten Tag der Verbesserungsfrist durch Vorlage einer von Patentanwalt Dipl.-Ing. Pawloy unterfertigten Berufungsbegründung.

Die Antragsgegnerin beantragt in ihrer Berufungsbeantwortung, die Berufung zurückzuweisen; hilfsweise, ihr nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Gemäß § 138 Abs 3 S 2 PatG hat die Berufung einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. § 139 Abs 2 PatG sieht in Anlehnung an § 474 Abs 2 ZPO iVm §§ 84, 85 ZPO ein Verbesserungsverfahren für rechtzeitig überreichte Berufungen vor, die einen – auch inhaltlichen – Mangel aufweisen. Wird allerdings eine Berufung bewusst nicht begründet, sondern etwa schon bei Einbringung der Berufung eine Frist für das Nachreichen der Begründung beantragt, so leidet die Berufung an keinem Mangel, der nur versehentlich oder durch Unkenntnis der gesetzlichen Vorschriften unterlaufen wäre. Ein verbesserungsfähiger Mangel liegt dann nicht vor (OPM Op 1/10 PBI 2010, 162). Der Antragsgegnerin ist zuzugestehen, dass die Vorgangsweise der Rechtsmittelwerberinnen (Verweis auf eine separate „Berufungsbegründung“, die nicht angeschossen war und am letzten Tag der von der Nichtigkeitsabteilung unüblich großzügig bemessenen Verbesserungsfrist vorgelegt wurde, wobei Berufung und Begründung von verschiedenen Personen unterfertigt wurden) durchaus Zweifel daran erweckt, dass das Fehlen der Begründung im ursprünglichen Schriftsatz auf einem bloßen Versehen beruhte. Die Begründung des Vertreters der Antragstellerin in der mündli-

chen Berufungsverhandlung (Verfassung der Begründung durch ihn; Unterfertigung des Berufungsantrags durch Dr. Alge während seiner urlaubsbedingter Abwesenheit; versehentliche Unterlassung, bereits verfasste Begründung anzuschließen) ist jedoch nicht mit Sicherheit zu widerlegen. Im Zweifel ist von einem bloßen Versehen auszugehen. Die Berufung ist daher inhaltlich zu behandeln.

2. Im Vordergrund der Berufungsausführungen steht die Behauptung der mangelnden Neuheit des Streitpatents gegenüber Beilage ./7 (G.H. Schauzu und P.P. Mager), einer Free-Wilson Analyse, die ein mathematisches Verfahren zur Aufarbeitung von Daten, nicht aber die experimentelle Ermittlung von Daten, behandelt.

2.1 Vorauszuschicken ist, dass sich die Antragstellerin in ihrem Nichtigkeitsantrag nur auf die mangelnde Neuheit der Ansprüche 1 - 4 gegenüber Beilage ./7 stützte. Auf die erstmals in der Berufung vorgebrachte mangelnde Neuheit auch der Unteransprüche 5-22 – die vor der Nichtigkeitsabteilung nur im Hinblick auf Beilage ./5 behauptet wurde – gegenüber Beilage ./7 ist daher nicht einzugehen.

2.2 Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich vorweggenommen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann klar und eindeutig (*Weiser*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz [2005] 110 mN zur Rsp des Patentamts) offenbart wird (4 Ob 214/04f – *Paroxat*, BPatG X ZR 89/07 – ebenfalls *Olanzapin* betreffend). Die Neuheitsschädlichkeit einer Offenbarung ist somit daran zu messen, was sie dem lesenden Durchschnittsfachmann, ohne von ihm schwierige Deduktionen oder gar schöpferische Gedankengänge zu verlangen, jedoch unter voller Anwendung des von ihm im Prioritätszeitpunkt zu erwartenden Informations- und Wissensstandes und des allgemeinen Fachwissens, vermittelt (OPM Op 5/05 PBI 2006, 127). Der Fachwelt muss ein Weg gewiesen werden, wie sie planmäßig ohne unzumutbare Schwierigkeiten den angestrebten Erfolg erzielt (4 Ob 214/04f - *Paroxat* mwN).

2.3 Von diesen Grundsätzen ausgehend hat die Nichtigkeitsabteilung zutreffend die Neuheitsschädlichkeit von Beilage ./7 gegenüber den Patentansprüchen 1-4 verneint:

2.3.1 Beilage ./7 untersucht den Einfluss von unterschiedlichen Substituenten bei Thienobenzazepinen auf ihre antipsychotische Wirkung. Unter dem Titel „A Free-Wilson Study of 4-Piperazinyl-10H-thienobenzodiazepine Analogues“ werden gemessene und berechnete Dopinamin-Rezeptor-Bindungsdaten von Benzodiazepinen verglichen. Diese Dopinamin-Rezeptor-Bindungsdaten korrelieren mit der antipsychotischen Aktivität und extrapyramidalen Nebenwirkungen und wurden von 12 Verbindungen in Referenz zu *Clozapin* und *Haloperidol* gemessen. Die Daten werden in Tabellenform mit einer Strukturformel präsentiert:

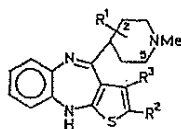


Table I Substituents, Experimentally Obtained and Theoretically Calculated  $\log I_{50}$  Values of Benzodiazepine Derivatives\*

Compound	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	$\log I_{50}$ obtd.	calcd.
1	H	H	Me	2.80	2.88
2	H	Me	Me	2.34	2.26
3	H	H	H	2.30	2.11
4	H	H	Pr <sup>i</sup>	2.26	2.38
5	H	Me	Et	2.24	2.24
6	2,5-diMe	Et	H	1.97	1.97
7	3,5-diMe	Et	H	1.96	1.96
8	H		-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -	1.89	1.89
9	H	Me	Pr <sup>i</sup>	1.88	1.76
10	3-Me	Et	H	1.49	1.49
11	H	Me	H	1.30	1.49
12	H	Et	H	1.04	1.04

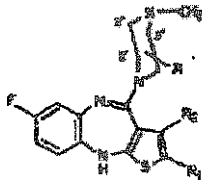
\* Reference compounds: clozapine ( $\log I_{50} = 2.40$ ) and haloperidol ( $\log I_{50} = 1.04$ )

2.3.2 In Beilage ./7 stimmt der Name der Verbindungen, der im Titel genannt wird, nicht mit der allgemeinen Formel überein. Der Titel nennt 4-Pi-perazinyl-10H-thienobenzodiazepin-Analoga, die in der chemischen Formel dargestellten Verbindungen sind jedoch Piperidiny-Verbindungen. Durch diesen Widerspruch zwischen Strukturformel und Titel der Arbeit ist nicht klar, welche Art von Verbindungen tatsächlich gemeint ist. Beilage ./7 liefert keine weiteren Informationen, wie beispielsweise Herstellungsverfahren der Verbindungen oder Namen der einzelnen Verbindungen, die eindeutige Hinweise darauf geben könnten, ob nun Piperazinyl- oder Piperidiny-Verbindungen vorliegen. Aus chemischer Sicht sind beide Varianten möglich.

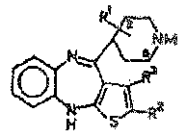
2.3.3 Der Fachmann ist daher nicht in der Lage, ausschließlich in Kenntnis der Beilage ./7 diesen offensichtlichen Widerspruch aufzuklären. Er wird daher, um Klarheit über die tatsächlich gemeinten Verbindungen zu erhalten, die in Beilage ./7 genannte Sekundärliteratur zu Rate ziehen (Artikel im Journal of Medical Chemistry, Volume 25, 1133-1140 aus 1982 von Chakrabarti et al – Beilage ./D). Beilage ./D zeigt auf Seite 1135 ebenso eine Strukturformel und die zugehörigen Substituenten in Tabellenform und somit 12 einzelne Verbindungen, sowie als Referenz *Clozapin*, *Haloperidol* und *Hyoscin* und die dazugehörigen  $IC_{50}$  Werte. In Beilage ./7 werden die  $\log IC_{50}$ -Werte verwendet. Bei Berechnung des Logarithmus ist sofort erkennbar, dass die in Beilage ./7 verwendeten experimentellen Daten aus Beilage ./D stammen. Auch wenn die Identität der  $IC_{50}$  Werte mit den  $\log IC_{50}$ -Werten nicht auf einen Blick ersichtlich ist, so ist die Berechnung des dekadischen Logarithmus für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit. Das Arbeiten mit dekadischen Logarithmen ist eine gängige Methode, um sehr große oder sehr kleine Zahlen in ein übersichtliches Format zu bringen. Das bekannteste Beispiel dafür ist der pH-Wert von Lösungen, der der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration ist. Es ist auch keineswegs notwendig, dass der Fehler bei Heranziehung von Beilage ./D sofort auf den ersten Blick korrigiert werden kann. Wesentlich ist vielmehr, dass der Fachmann unter Heranziehung der Sekundärliteratur in der Lage ist, den Fehler zu korrigieren. Da der Fachmann an der technischen Realität interessiert ist, wird er das Dokument genau prüfen und nicht – wie von den Berufungswerberinnen behauptet – nur einen ersten Blick auf das entsprechende Dokument werfen.

2.3.4 Aus Beilage ./D ist – durch einfaches Umordnen der Verbindungen und Berechnen von Logarithmen – eindeutig ersichtlich, dass die Autoren von Beilage ./7 die experimentellen Dopamin-Rezeptor-Bindungsdaten von Benzodiazepinen aus Beilage ./D übernommen haben. Ferner ist eindeutig ersichtlich, dass insbesondere die Verbindung Nr 11 in der Beilage ./7 den getesteten Verbindungen und insbesondere der Verbindung Nr 2 der Beilage ./D entspricht, dass aber offensichtlich die Strukturformel der Beilage ./7 zwei Fehler enthält.





Formel von Tabelle I (Beilage ./D)



Formel von Tabelle 1 (Beilage ./7)

Einerseits fehlt ein Stickstoffatom im Piperazinyling, andererseits die Halogenierung des Phenylrings, nämlich die Fluorierung an Position 7.

2.3.5 Aus fachmännischer Sicht ergibt sich somit, dass die fehlerhafte Strukturformel in Beilage ./7 in Übereinstimmung mit der Strukturformel der Beilage ./D korrigiert werden kann, die unstrittig nicht *Olanzapin*, sondern das bereits bekannte *Flumezapin* offenbart (ebenso BPatG X ZR 89/07).

2.3.6 Diesem Ergebnis steht nicht entgegen, dass ein fachkundiger Leser auch Überlegungen dahin anstellen könnte, dass in der Formel gemäß Beilage ./7 ein Stickstoff fehle, oder er beim Vergleich zu den Referenzverbindungen annehmen könne, dass der Phenylring halogeniert sei. Das gilt auch für die in der Berufung aufgestellte Behauptung, dass die Nummerierung des Piperidinringes in der allgemeinen Formel von Beilage ./7 nicht der IUPAC-Nomenklatur entspreche und daher auf ein fehlendes Stickstoffatom hinweise. Es könnte nämlich auch die Nummerierung vertauscht worden sein, oder es könnte die IUPAC-Nomenklatur nicht beachtet worden sein und ein anderes Nummerierungssystem verwendet worden sein, das bei der Zählung vom Atom im Ring ausgeht, das diesen an den Rest der Struktur bindet. Allein schon die Vielzahl der Interpretationsmöglichkeiten schließt aus, dass der Fachmann den Fehler automatisch in dem von den Berufungswerberinnen gewünschten Sinn korrigiert. Beilage ./7 offenbart somit *Olanzapin* weder explizit noch implizit.

3. Erfinderischer Schritt gegenüber Beilage ./3 (GB 1 533 235) iVm Beilage ./5 (Charbati 1980)

3.1 Die Berufung kommt auf die im Nichtigkeitsantrag behauptete mangelnde Neuheit der Patentansprüche 1 bis 9 sowie 20 bis 22 gegenüber der vorveröffentlichten Druckschrift Beilage ./5 bzw Beilage ./8 nicht mehr explizit zurück, sondern stützt sich darauf, dass die Patentansprüche gegenüber Beilage ./5 unter Berücksichtigung der ebenfalls vorveröffentlichten Druckschrift Beilage ./3 als unstrittig nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhen.

3.2 Die Frage der erfinderischen Tätigkeit wird nach dem vom Europäischen Patentamt herangezogenen Aufgabe – Lösungsansatz beurteilt. Im Interesse einer objektiven Beurteilung der Erfindung, die einer rückschauenden Betrachtungsweise vorbeugen soll, wird als erstes der nächstliegende Stand der Technik festgelegt, sodann die technische Aufgabe definiert und anschließend die Frage geprüft, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der technischen Aufgabe für einen Fachmann nahe liegend gewesen wäre (OPM Op 6/08 PBI 2009, 107 mwN). Dabei ist eine Erfindung nicht schon dann nahe liegend, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr hätte gelangen können, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte (17 Ob 24/09t – *Nebivolol* mwN).

3.3 Mit der Nichtigkeitsabteilung ist die erfinderische Tätigkeit zu bejahen:

3.3.1 Beilage ./5 offenbart eine Studie über 4-Piperazinyll-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepine als potenzielle Neuroleptika. Es werden die durchgeführten Experimente und die Herstellung der 4-Piperazinyll-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepine beschrieben, um die Struktur-Aktivitätsbeziehungen der Substituenten am Phenyl- bzw am

Thiophenring zu bestimmen. Insbesondere geht es darum, die Zusammenhänge zwischen Struktur und neuroleptischer Aktivität verschiedener Substituenten zu untersuchen. Auch ein Substituent am Piperazinring wird variiert. Die Tabelle 1 aus Beilage ./5 offenbart 59 hergestellte und getestete Verbindungen sowie 6 Vergleichsverbindungen. Von diesen 59 getesteten Verbindungen stellen die Nr 1 bis 48 spezifische 4-Piperazinyl-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepine dar, wobei diese eindeutig durch die Nummer der Verbindung einer Grundstruktur zuordenbar sind und deren Reste R, R<sub>1</sub> und R<sub>2</sub> einer spezifischen Verbindung und definierten Kombination der Substituenten entsprechen. Beim Rest R handelt es sich um niedrig substituierte und unsubstituierte Alkylgruppen oder niedrige Alkohol- oder Estergruppen. R<sub>1</sub> steht bei den meisten getesteten Verbindungen für ein Halogenatom, insbesondere Fluor, bei einigen Verbindungen auch für Wasserstoff und bei einzelnen Verbindungen für methyl- oder stickstoff- und schwefelhaltige Substituenten. R<sub>2</sub> steht meist für Alkylgruppen.

3.3.2 Die Berufungswerberinnen meinen, dass der Durchschnittsfachmann starke Veranlassung habe, bei der in Beilage ./3 (Beispiel 26) und Beilage ./5 (Tabelle I) jeweils explizit offenbarten Verbindung 2-Ethyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin („*Ethyl-Olanzapin*“) den Substituent in Stellung 2 des Thiophenringes „short“ zu halten, also „typically C1-6 alkyl“. Kürzer als Ethyl (C2) sei nur Methyl (C1), weshalb der Fachmann „zwanglos“ zur Strukturformel von *Olanzapin* gelange.

3.3.3 Die Schlussfolgerung der Antragstellerin, es liege nahe, dass Methyl – mit kürzester Kettenlänge – die höchste Aktivität entfalten werde, ist nicht nachvollziehbar, weil Methyl-, Ethyl und i-Propyl-Reste als gleichwertig aufgezählt werden. Die Auswahl von 2-Ethyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin als vielversprechendste Verbindung für die Weiterentwicklung neuer Wirkstoffe anzusehen, kann nur durch eine – im Patentrecht unzulässige – rückschauende Betrachtung erfolgen. In Beilage ./5 ist 2-Ethyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin nicht als vielversprechendste Verbindung angeführt. Vielmehr findet sich in Beilage ./5 auf Seite 879 der Hinweis: „*The substitution of the phenyl ring with a halogen atom (Cl, F) at Position 7 enhanced the activity*“ („Eine Substitution des Phenylrings mit einem Halogenatom (Cl, F) an der Position 7 erhöhte die Aktivität“). Das legt dem Fachmann nahe, den Phenylring mit einem Halogenatom zu substituieren. Der Fachmann wird daher eindeutig nicht zu 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin geführt, das nicht mit einem Halogenatom substituiert ist.

3.3.4 Auch die Ausführungen in der Berufung zu Beilage ./3 (Seite 3, Zeile 8) überzeugen nicht:

Tatsächlich lautet der vollständige Satz:

„*the thiophene ring may be substituted for instance, by one or more groups selected from C<sub>1-8</sub> alkyl, typically C<sub>1-6</sub> alkyl, C<sub>2-4</sub> alkenyl, C<sub>1-4</sub> haloalkyl, C<sub>2-4</sub> alkanoyl, nitro, halogen, and optionally substituted phenyl*“ („der Thiophenring kann beispielsweise substituiert sein mit einer oder mehreren Gruppen ausgewählt aus: C<sub>1-8</sub> alkyl, typischerweise C<sub>1-6</sub> Alkyl, C<sub>2-4</sub> Alkenyl, C<sub>1-4</sub> Haloalkyl, C<sub>2-4</sub> Alkanoyl, Nitro, Halogen, und optional substituiertem Phenyl“).

Wieso der Fachmann aus dieser großen Auswahl gerade zu Methyl als Substituenten an der Stelle 2 des Thiophenringes kommen soll, ist nicht nachvollziehbar. Auch diese Schlussfolgerung könnte nur bei einer rückschauenden Betrachtung gezogen werden. Darüber hinaus sind auf Seite 3 der Beilage ./3 bevorzugte Verbindungen angeführt - 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin ist nicht darunter.

3.3.5 Weder Beilage ./3 noch Beilage ./5, noch eine Kombination der beiden Dokumente legen somit 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin oder seine Säureadditionsalze nahe. Daraus folgt, dass auch sämtliche von dieser Verbindung abgeleiteten Ansprüche nicht durch die Dokumente Beilage ./3 und/oder Beilage ./5 nahe gelegt sind.

#### 4. Auswählerfindung aus Beilage ./3

4.1 Die Berufungswerberinnen sind der Auffassung, dass *Olanzapin* eine „Auswahl“ der in Beilage ./3 offenbarten Gruppe von Verbindungen sei und nur bei – nach Auffassung der Berufung nicht verwirklichter – kumulativer Erfüllung der für eine Auswählerfindung maßgeblichen Kriterien schutzfähig sei.

4.2 Der Begriff „Auswählerfindung“ bezeichnet die Auswahl bestimmter Bereiche aus einem bereits bekannten größeren Bereich im Sinne eines Herausgreifens eines gewisse Besonderheiten aufweisenden Beispiels, dessen herausragende Eigenschaften zuvor nicht bekannt waren. Eine Auswählerfindung ist dann neu, wenn aus einem größeren Bereich des Standes der Technik der ausgewählte Teilbereich jedes der drei folgenden Kriterien erfüllt (OPM Op 5/05):

1. der ausgewählte Teilbereich ist im Vergleich zu dem bekannten Bereich eng,
2. der ausgewählte Teilbereich hat genügend Abstand von konkreten, im Stand der Technik offenbarten Beispielen und von den Eckwerten des bekannten Bereichs und
3. der ausgewählte Teilbereich ist kein willkürlicher Ausschnitt des Standes der Technik, dh keine bloße Ausführungsform des Standes der Technik, sondern eine andere Erfindung (gezielte Auswahl, neue technische Lehre), das Herausgreifen eines gewisse Besonderheiten aufweisenden Beispiels, dessen herausragende Eigenschaften zuvor nicht bekannt waren.

4.3 Die Auffassung, die Erfindung erfülle die Kriterien 2 und 3 nicht, teilt der OPM nicht:

4.3.1 Beilage ./3 beschreibt eine große Zahl von Benzodiazepinen mit einer Markush-Formel, unter die 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperaziny)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin (*Olanzapin*) fällt. In der Beschreibung werden die Benzodiazepine zur Behandlung des Zentralnervensystems vorgeschlagen, wovon expressis verbis 71 Verbindungen genannt sind. Allein am Phenyl- und am Thiophenring des Benzodiazepineringsystem sind jeweils 2 mögliche Positionen für Substitutionen angegeben, sodass sich eine Vielzahl an "Nachbarverbindungen" ergibt. Falls man im vorliegenden Fall überhaupt vom Abstand zwischen zwei benachbarten Verbindungen sprechen kann, also geringsten Abänderungen der Substituenten um das organisch-chemisch Nächstliegende, wie es von der Antragstellerin beschrieben wird, kann das in einem Fall die Abänderung immer um eine Kohlenwasserstoffgruppe weniger oder mehr sein, kann innerhalb einer Hauptgruppe im Periodensystem sein, also von Fluor zu Chlor usw, wird aber spätestens bei den genannten Nitro-, Trifluormethyl-, Methylthio-, N,N-dimethylsulfonamid-, Pentyl- oder Vinyl-Gruppen schwieriger, wobei sich vor allem immer mehr Möglichkeiten ergeben.

4.3.2 Gerade bei der pharmazeutischen Verwendung von chemischen Substanzen ist im Übrigen die Wirkung bei – auch bloß geringfügigen – Änderungen an Substituenten nicht vorhersehbar. Der Austausch einer Ethyl- durch eine Methylgruppe kann die Wirksamkeit bzw das Wirksamkeitsspektrum eines Arzneimittels deutlich ändern, wie die Antragsgegnerin in der mündlichen Berufungsverhandlung am Beispiel des Arzneimittels Valium, bei welchem der Austausch einer Methylgruppe durch eine Ethylgruppe signifikanten Einfluss auf die Wirkung des Arzneimittels habe, anschaulich darlegte. Daraus folgt aber, dass auch bei strukturell sehr ähnlichen Substituenten nicht zwingend auf eine ähnliche pharmazeutische Wirkung geschlossen werden kann. Kriterium 2, also ein ausreichender Abstand von 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperaziny)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin (*Olanzapin*) zu den Verbindungen der Beilage ./3, ist daher erfüllt.

4.3.3 Die unerwartete und überraschend exzellente Wirkung von 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperaziny)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin (*Olanzapin*) ist im Streitpatent hervorgehoben. Die im Streitpatent näher beschriebenen Wirkungen (Eignung als potenzielles Neuroleptikum schon bei geringer Dosierung; keine extrapyramidalen Nebenwirkungen; kein Auftreten von Agranulozytose; geringeres Auftreten von erhöhten Leberenzymwerten) sind Beilage ./3 nicht zu entnehmen. Auch das dritte Kriterium für eine Auswählerfindung, nämlich die unerwartete Wirkung von *Olanzapin*, ist verwirklicht.

5. Im Zusammenhang mit ihren Ausführungen zur Auswählerfindung bezieht sich die Berufung ferner auf die von der Antragstellerin und der Nebenintervenientin mit Schriftsatz vom 23. Feber 2010 vorgelegten Urkunden Beilagen ./10 und 11. Diese Urkunden wies die Nichtigkeitsabteilung in der mündlichen Verhandlung vom 24. Feber 2010 (Seite 14 des Protokolls) zurück; die Zurückweisung blieb ungerügt. Auch in der Berufung selbst wird ein auf die Zurückweisung der Urkunden gegründeter Verfahrensmangel nicht geltend gemacht. Ein Eingehen auf die Argumente der Berufungswerberinnen zu den zurückgewiesenen Urkunden kommt daher nicht in Betracht. Das gilt auch für die auf Beilagen ./10 und 11 gestützte – neue – Behauptung, das Streitpatent sei aufgrund unzureichender bzw inkorrektur Daten erteilt worden.

6. Der Berufung war nicht Folge zu geben.

Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens gründet sich auf §§ 122 Abs 1 und 140 PatG iVm §§ 41, 50 ZPO und § 23 Abs 9 RATG.

---

## Berichte und Mitteilungen

### Mitteilung der Patentanwaltskammer

**Patentanwalt Dipl.-Ing. Rolf Kielmann; Patentanwalt Dipl.-Ing. Heinrich Kopetz; Patentanwalt Dipl.-Ing. Dr.techn. Rainer Hofinger; Eintragung in die Liste der Patentanwälte;**

Die Österreichische Patentanwaltskammer hat gemäß § 6 Abs. 2 Patentanwaltsgesetz mitgeteilt, dass Patentanwalt Dipl.-Ing. Rolf Kielmann mit Wirkung vom 7. Dezember 2011 in die Liste der Patentanwälte eingetragen worden ist.

Als Standort wurde angegeben:  
1070 Wien, Lindengasse 8

Weiters wurde gemäß § 6 Abs. 2 Patentanwaltsgesetz mitgeteilt, dass Patentanwalt Dipl.-Ing. Heinrich Kopetz mit Wirkung vom 7. Dezember 2011 in die Liste der Patentanwälte eingetragen worden ist.

Als Standort wurde angegeben:  
1070 Wien, Siebensterngasse 54

Weiters wurde gemäß § 6 Abs. 2 Patentanwaltsgesetz mitgeteilt, dass Patentanwalt Dipl.-Ing. Dr.techn. Rainer Hofinger mit Wirkung vom 7. Dezember 2011 in die Liste der Patentanwälte eingetragen worden ist.

Als Standort wurde angegeben:  
1070 Wien, Siebensterngasse 54

---

### Verlegung des Kanzleisitzes von Patentanwalt Dipl.-Ing. Alois Peham

Die Österreichische Patentanwaltskammer teilt mit, dass Patentanwalt Dipl.-Ing. Alois Peham mit Wirkung vom 16. November 2011 den Sitz seiner Kanzlei von Siemens AG Österreich, 1210 Wien, Siemensstraße 92, nach Siemens AG Österreich, 1210 Wien, Siemensstraße 90, verlegt hat.

---

## **Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel**

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Yancheng Long Xia“, GGA (CN, Schalentiere), 09.12.2011, C 364/17/2011  
„Bovški sir“, GU (SI, Käse), 14.12.2011, C 364/25/2011

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Ebenfalls veröffentlicht wurde

im Amtsblatt vom 03.12.2011, C 353/19/2011, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Oberpfälzer Karpfen“ (DE, Fisch, Abl. C 354/12/2001, L 225/11/2002 ; Änderung des Ursprungsnachweises, Erzeugungsverfahren, Sonstiges, Kontrolleinrichtungen).

Auch mit dieser Veröffentlichung wurde gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

---

### **Abgang**

Mit Ende März 2012 wird Regierungsrätin Sylvie Raubal durch Versetzung in den Ruhestand aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausscheiden.

Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!

---

## **Geschäftsverteilung und Personaleinteilung**

gemäß §§ 60 Abs.2 und 61 Abs. 2 und 3 Patentgesetz 1970

gültig ab 1.1.2012

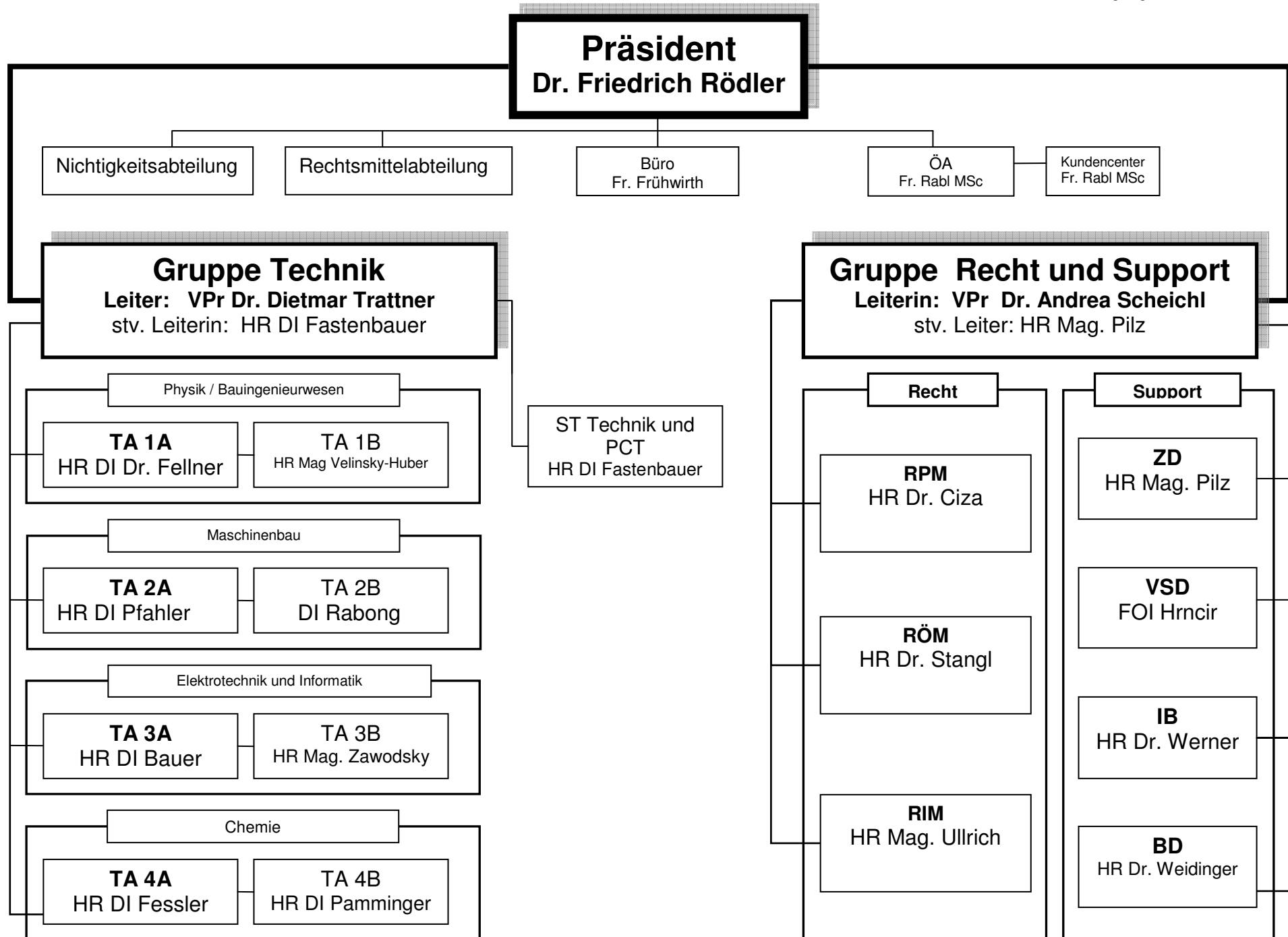
Adresse: 1200 Wien, Dresdner Straße 87  
Tel.Nr.: 534 24 (Tel.DW jeweils beim Namen des Bediensteten)  
Telefax: 534 24-520  
Internet: [www.patentamt.at](http://www.patentamt.at)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Organigramm</b> .....	<b>4</b>
<b>Präsident</b> .....	<b>6</b>
Büro des Präsidenten (BHP) .....	6
Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations (ÖA).....	6
Kundencenter .....	6
Bereich Zahlstelle .....	6
<b>Rechtsmittelabteilung</b> .....	<b>9</b>
<b>Nichtigkeitsabteilung</b> .....	<b>10</b>
<b>Gruppe Recht &amp; Support</b> .....	<b>9</b>
<b>Support</b> .....	<b>10</b>
<b>Abteilung Zentrale Dienste - ZD</b> .....	<b>10</b>
Bereich Personal- und Organisationsmanagement.....	10
Bereich Personalentwicklung .....	10
Bereich Personaladministration und Allgemeine Präsidialangelegenheiten.....	11
Bereich Finanzmanagement .....	11
Bereich Wirtschaftsmanagement.....	12
Präsidialkanzlei (PKZL) .....	12
<b>Verwaltungsstellendirektion - VSD</b> .....	<b>13</b>
Kanzlei der Rechtsmittel- und der Nichtigkeitsabteilung - KRNA .....	13
Datenerfassung und Aktenkoordination - DATAKO.....	14
<b>Abteilung Internationale Beziehungen - IB</b> .....	<b>15</b>
<b>Abteilung Bibliothek und Dokumentation - BD</b> .....	<b>16</b>
<b>Recht</b> .....	<b>17</b>
<b>Rechtsabteilung Patent und Muster - RPM</b> .....	<b>17</b>
<b>Rechtsabteilung Österreichische Marken - RÖM</b> .....	<b>19</b>
Markenregister (MARKR).....	20
<b>Rechtsabteilung Internationales Markenwesen - RIM</b> .....	<b>21</b>
Kanzlei für internationale Marken (KIMA).....	22
<b>Gruppe Technik</b> .....	<b>23</b>
<b>Stabsstelle Technik und PCT – ST/PCT</b> .....	<b>24</b>
Bereich Stabsstelle Technik - ST .....	24
Bereich PCT - PCT .....	25
Patentregister (PATR) .....	26

<b>Technische Abteilungen .....</b>	<b>27</b>
<b>Technisches Gebiet - Bauingenieurwesen/Physik .....</b>	<b>28</b>
<b>Technische Abteilung 1A - Bauingenieurwesen/Physik.....</b>	<b>28</b>
<b>Technische Abteilung 1B - Bauingenieurwesen/Physik.....</b>	<b>29</b>
<b>Technisches Gebiet - Maschinenbau.....</b>	<b>30</b>
<b>Technische Abteilung 2A - Maschinenbau .....</b>	<b>30</b>
<b>Technische Abteilung 2B - Maschinenbau .....</b>	<b>31</b>
<b>Technisches Gebiet – Elektrotechnik und Informatik .....</b>	<b>32</b>
<b>Technische Abteilung 3A - Elektrotechnik und Informatik.....</b>	<b>32</b>
<b>Technische Abteilung 3B - Elektrotechnik und Informatik.....</b>	<b>34</b>
<b>Technisches Gebiet - Chemie .....</b>	<b>35</b>
<b>Technische Abteilung 4A - Chemie .....</b>	<b>35</b>
<b>Technische Abteilung 4B - Chemie .....</b>	<b>36</b>
<b>Anhang Technik.....</b>	<b>37</b>
<b>QM-Board Technik .....</b>	<b>37</b>
<b>Qualitäts-Projektteams .....</b>	<b>37</b>
<b>Anhang I.....</b>	<b>39</b>
<b>Team „public awareness“ .....</b>	<b>39</b>
<b>Team „Kundencenter“ .....</b>	<b>40</b>
<b>Team „discover.IP“ .....</b>	<b>41</b>
<b>Ermächtigte Bedienstete / Formalprüfer bzw. -prüferinnen .....</b>	<b>42</b>
<b>Zuweisung der rechtskundigen Mitglieder an die Abteilungen der     Gruppe Technik .....</b>	<b>44</b>
<b>Anhang II - Kommissionen .....</b>	<b>45</b>
<b>Ständige Begutachtungskommission gemäß § 7 Abs.1 Z 2 AusG .....</b>	<b>45</b>
<b>Aufnahmekommission beim Österreichischen Patentamt.....</b>	<b>46</b>
<b>Disziplinarkommission beim BMVIT.....</b>	<b>47</b>
<b>Mitglieder der Prüfungskommission für die Grundausbildung im ÖPA .....</b>	<b>48</b>
<b>Prüfungskommission für Patentanwälte.....</b>	<b>49</b>
<b>Datenschutzbeauftragter.....</b>	<b>49</b>
<b>Anhang III .....</b>	<b>50</b>
<b>Dienststellenausschuss für die Bediensteten des ÖPA.....</b>	<b>50</b>
<b>Anhang IV.....</b>	<b>51</b>
<b>Geschäftsstelle des Monitoring - Komitees (GSt).....</b>	<b>51</b>





## Präsident

**Mag.Dr.iur. Friedrich RÖDLER**

Tel.DW 100

Dem Präsidenten unmittelbar unterstellt:

### Büro des Präsidenten (BHP)

**Leiterin:** VB(v1) Tamara FRÜHWIRTH, Tel.DW 101

**Mitarbeiter:** VB(v2) Markus MATHES, Tel. DW 102 (Doppelzuteilung ZD/PE)

- Mit den Angelegenheiten der Redaktion des Intranet betraut

### Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations (ÖA)

1. Koordination des nationalen und internationalen Außenauftritts
2. strategische Öffentlichkeitsarbeit, Medien
3. Koordination der „intellectual property awareness activities“ (Team „public awareness“) sowohl mit nationalen Kooperationspartnern als auch mit anderen Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere der Europäischen Kommission, dem Europäischen Patentamt (EPA), dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) und der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO)
4. Planung und Koordination von internationalen und nationalen Fachveranstaltungen hinsichtlich der gewerblichen Schutzrechte und der Serviceleistungen des Österreichischen Patentamtes, insbesondere für die Zielgruppen Einzelerfinder, kleine und mittlere Unternehmen, Schüler, Angehörige von Universitäten und Fachhochschulen und andere im Innovationsgeschehen tätige Stellen
5. Redaktion des Internet
6. Herausgabe, Redaktion und Vertrieb des periodischen ÖPA-Newsletter
7. Kundencenter

**Leiterin:** VB(v1) Maria RABL MSc, Tel.DW 152

**Stellvertreter:** VB(v1) Mag.phil. Christian LAUFER, Tel.DW 340

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Erstellung von Publikationen im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes (insbesondere Geschäftsbericht, Newsletter, Internetauftritte)
- Organisation von Basisseminaren sowie Fachveranstaltungen (insbesondere für Schulen und Universitäten)

**Mitarbeiter:**

VB(v2) Cornelia ZOPPOTH, Tel.DW 119

- Pressesprecherin

Verwaltungspraktikantin (v1) Mag.iur. Daniela TRENNER, Tel.DW 755

## **Kundencenter**

Kundenhelpdesk:

Bürgerservice, Beschwerdeportal, Erteilung von persönlichen, telefonischen und eMail-Auskünften im First- (allgemeiner) und Second-Level-Support (juristischer und technischer Auskunftsdienst).

Eingangs- und Abgangsstelle:

Kundenempfang und -betreuung, Übernahme und Abfertigung von Geschäftsstücken betreffend nationale, internationale und europäische Patentanmeldungen; nationale, internationale und Gemeinschaftsmarkenanmeldungen; Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz- und Musteranmeldungen sowie Recherchen und Gutachten; formale Überprüfung der einlangenden Geschäftsstücke; allgemeine Auskunftserteilung; Zahlstelle.

**Leiterin:** VB(v1) Maria RABL MSc, Tel.DW 152

Fachinspektor Alexander BRACHER, Tel.DW 138

- Mit Angelegenheiten des First-Level-Auskunftsdienstes betraut

VB(v2) Silvia HORVATH, Tel.DW 593 (75 % teilbeschäftigt)

- Mit Angelegenheiten des First-Level-Auskunftsdienstes betraut

VB(v3) Stephan HOFNER, Tel.DW 594

VB(v3) Danielle FÜHRER-MANSOUR, Tel.DW 248 (50 % teilbeschäftigt)

VB(v3) Marieclaire KLAUS, Tel.DW 595

VB(v3) Jasmina HADZI-SABIC, Tel.DW 176

## **Bereich Zahlstelle**

VB(v1) Maria RABL MSc, Tel.DW 152

VB(v2) Silvia HORVATH, Tel.DW 593

VB(v3) Stephan HOFNER, Tel.DW 594

VB(v3) Marieclaire KLAUS, Tel.DW 595

VB(v3) Jasmina HADZI-SABIC, Tel.DW 176

weitere Mitglieder des Teams "Kundencenter" siehe Anhang I

## **Rechtsmittelabteilung**

### **Vorsitzende:**

Hofrätin Mag.iur. Maria Daniela MUTZ, Tel.DW 226

Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER, Tel.DW 253

### **fachtechnische Vorsitzende:**

- Mit den Verfahren betreffend technische Schutzrechte gemäß Pkt. 2. – 3. betraut

Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345

1. Verfahren über Beschwerden gegen Beschlüsse einer Rechtsabteilung in Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz-, Marken- und Markenwiderspruchs- sowie Musterangelegenheiten
2. Verfahren über Beschwerden gegen Beschlüsse einer Technischen Abteilung in Patent-, einschließlich Einspruchsangelegenheiten, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutzangelegenheiten
3. Verfahren über Widersprüche gegen eine vom Patentamt nach Art. 17 Abs. 3 lit. a PCT oder nach Art. 34 Abs. 3 lit. a PCT festgesetzte zusätzliche Gebühr

### **Mitglieder:**

Zu Mitgliedern der Rechtsmittelabteilung werden berufen:  
Alle Mitglieder des Patentamtes.

## **Nichtigkeitsabteilung**

### **Vorsitzende:**

Hofrätin Mag.iur. Maria Daniela MUTZ, Tel.DW 226

Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER, Tel.DW 253

### **fachtechnische Vorsitzende:**

- Mit den Verfahren gemäß Pkt. 1. – 4. betraut

Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345

1. Verfahren über Anträge betreffend Patente: Rücknahme, Nichtigerklärung, Aberkennung und Abhängigerklärung von Patenten; Nennung als Erfinder nach § 20 Abs. 5 PatG; Anerkennung des Patent-Vorbenützerrechtes; Feststellungsanträge bei Patenten; Erteilung und Aufhebung von Zwangslizenzen bei Patenten
2. Verfahren über Anträge betreffend Schutzzertifikate: Rücknahme, Nichtigerklärung, Aberkennung und Abhängigerklärung von Schutzzertifikaten; Nennung als Erfinder nach § 7 SchZG iVm § 20 Abs. 5 PatG; Anerkennung des Schutzzertifikat-Vorbenützerrechtes; Feststellungsanträge bei Schutzzertifikaten; Erteilung und Aufhebung von Zwangslizenzen bei Schutzzertifikaten
3. Verfahren über Anträge betreffend Gebrauchsmuster: Rücknahme, Nichtigerklärung, Aberkennung und Abhängigerklärung von Gebrauchsmustern; Nennung als Erfinder nach § 8 Abs.4 GMG; Anerkennung des Gebrauchsmuster-Vorbenützerrechtes; Feststellungsanträge bei Gebrauchsmustern
4. Verfahren über Anträge betreffend Halbleiterschutzrechte: Nichtigerklärung und Aberkennung von Halbleiterschutzrechten; Feststellungsanträge bei Halbleiterschutzrechten
5. Verfahren über Anträge betreffend Marken: Löschung bzw. Unwirksamklärung von Marken gemäß §§ 30, 30a Abs. 1, 31, 32, 33, 33a, 33b, 33c und 34 MSchG; Übertragung von Marken gemäß § 30a Abs. 3 MSchG; Löschung bzw. Unwirksamklärung von Verbandsmarken gemäß § 66 MSchG; Nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit von Marken gemäß § 69a MSchG
6. Verfahren über Anträge betreffend Muster: Nichtigerklärung von Mustern; Aberkennung von Mustern; Anerkennung des Muster-Vorbenützerrechtes; Nennung als Schöpfer des Musters gemäß § 8 Abs. 4 MuSchG; Feststellungsanträge bei Mustern
7. Verfahren über Anträge betreffend Sortenschutz: Nichtigerklärung und behördliche Übertragung von Sortenschutzrechten gemäß § 15 Sortenschutzgesetz 2001

### **Mitglieder:**

Zu Mitgliedern der Nichtigkeitsabteilung werden berufen:

Alle Mitglieder des Patentamtes.

## **Gruppe Recht & Support**

### **Leiterin:**

Vizepräsidentin Recht & Support (VPr-RS) <sup>1</sup>

Mag.Dr.phil. Andrea SCHEICHL, MAS, Tel.DW 230

### **Stellvertreter der Leiterin:**

Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ, Tel.DW 181

Mit folgenden eigenständig wahrzunehmenden Aufgaben betraut:

- Optimierung der Ablauforganisation, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Umsetzung der Flexibilisierungsklausel sowie der Kosten- und Leistungsrechnung
- Planung und leitende Durchführung der Haushaltsgebarung im Rahmen der Flexibilisierungsklausel
- Vertretung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz im Haushalts- und Finanzausschuss des HABM sowie im Pensionsreservfonds der EPO
- Verantwortliche Erstellung der Berichte für den Controlling-Beirat beim BMVIT in Vollziehung der Flexibilisierungsverordnung

### **Sekretariat Gruppe Recht & Support:**

Assistenz insbesondere bei Aufgaben der Gruppenleiterin sowie des Stellvertreters der Gruppenleiterin bei der von dieser wahrzunehmenden Aufgaben

VB(v2) Silvia BINDER, Tel.DW 116  
(Doppelzuteilung Bereich Personal- und Organisationsmanagement)

VB(v2) Matthias HUBER, Tel.DW 258  
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

- mit der Wahrnehmung von Dienstreiseangelegenheiten betraut

VB(v2) Elisabeth APFALTER, Tel.DW 257 (50 % teilbeschäftigt)  
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

### **Mitwirkung bei IT-Supportaufgaben:**

VB(ADV SV) Grigor MOSSESIAN- KHACHATOURPOUR, Tel.DW 285

VB(ADV SV) Heribert SIMONI, Tel.DW 278

---

<sup>1</sup> Mit der Dienst- und Fachaufsicht über die Vorsitzenden der Rechtsmittelabteilung betraut.

## Support

### Abteilung Zentrale Dienste - ZD

#### **Vorstand:**

Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ, Tel.DW 181

#### Stellvertreter des Vorstandes:

Hofrat Mag.iur. Wilfried KYSELKA, Tel.DW 245

### Bereich Personal- und Organisationsmanagement

1. Personalmanagement
2. Personalbewirtschaftung einschließlich rechtlicher Aspekte des Angestellten- und Werkvertragsrechts
3. Koordination der Leistungsbeziehungen zwischen Hoheitsverwaltung und serv.ip
4. Organisationsentwicklung
5. Vorbereitung der Verordnungen des Präsidenten einschließlich Geschäftsverteilung sowie nähere Regelung des Dienstbetriebes
6. Personalplan inkl. Personalcontrolling
7. Zusammenarbeit mit externen bzw. internationalen Organisationen im Personalbereich
8. Amts-, Organ- und Dienstnehmerhaftung
9. Koordination der Beantwortung von parlamentarischen und sonstigen Anfragen sowie Angelegenheiten der Volksanwaltschaft
10. Allgemeine Rechtsangelegenheiten sowie Datenschutzangelegenheiten
11. Rechtskundige Mitwirkung in Angelegenheiten des Wirtschaftswesens
12. Controlling und Interne Revision
13. Verbindungsdienst zum Rechnungshof

VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183  
(Doppelzuteilung Rechtsabteilung Österreichische Marken)

VB(v1) Mag.iur. Silvie FRÖCH, Tel.DW 162 (WDZ 50 %)

Amtsdirktorin Regierungsrätin Irmgard LEBERL, Tel.DW 159

VB(v2) Silvia BINDER, Tel.DW 116  
(Doppelzuteilung Sekretariat Gruppe Recht & Support)

- mit den Angelegenheiten der Grundausbildung betraut

Hofrätin Brigitta SEDY, Tel.DW 182  
(Doppelzuteilung Rechtsabteilung Österreichische Marken)

Mit der selbständigen Wahrnehmung folgender Angelegenheiten betraut:

- Bedienstetenschutz

VB(v3) Andrea KONRAD, Tel.DW 115 (90 % teilbeschäftigt)

### Bereich Personalentwicklung

1. Grundausbildung
2. Personalentwicklung und Weiterbildung; Entwicklung und Umsetzung eines HR-Konzeptes
3. Betriebliches Vorschlagswesen

Bereichsverantwortliche:

VB(v1) Mag.rer.nat. Petra GATTINGER, Tel.DW 722

- gemäß § 5 ÖPA-Grundausbildungsverordnung  
Ausbildungsleiterin für die Grundausbildung

VB(v2) Markus MATHES, Tel.DW 102  
(Doppelzuteilung BHP)

### Bereich Personaladministration und Allgemeine Präsidialangelegenheiten

1. Sämtliche Personalangelegenheiten von Beamten, Vertragsbediensteten, VerwaltungspraktikantInnen und Lehrlingen von der Begründung bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses
2. Angelegenheiten des Dienstrechts gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften
3. Angelegenheiten der Besoldung
4. Angelegenheiten interner und externer Kommissionen (insbesondere auch gemäß Patentanwaltsgesetz)
5. Administrative und organisatorische Belange des OPMS (Obersten Patent- und Markensenat)

Bereichsverantwortlicher:

Hofrat Mag.iur. Wilfried KYSELKA, Tel.DW 245

Stellvertreterin des Bereichsverantwortlichen:

Amtsdirktorin Regierungsrätin Irmgard LEBERL, Tel.DW 159

VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183  
(Doppelzuteilung Rechtsabteilung Österreichische Marken)

Fachoberinspektorin Margarita POBENBERGER, Tel.DW 260 (70 % WDZ)

VB(v2) Julia CSANDL, Tel.DW 179

Fachoberinspektorin Monika HUTECEK, Tel.DW 211 (1/2 WDZ)

VB(v3) Ilse WAISMAYER, Tel.DW 360 (50 % teilbeschäftigt)

### Bereich Finanzmanagement

1. Haushaltsangelegenheiten einschließlich Jahres- und Monatsvoranschläge, Rechnungsabschluss und Verwaltung der Sachkredite
2. Gebührenkontrolle (Verbuchung und Kontrolle von Verfahrens- und Schutzdauergebühren, insbesondere zur Aufrechterhaltung von gewerblichen Schutzrechten)
3. Mitwirkung am Gebarungsvollzug
4. Kosten- und Leistungsrechnung

Leiterin:

Amtsdirktorin Annette KARTNALLER, Tel.DW 172

N.N.

Fachoberinspektorin Christine AMSTÖTTER, Tel.DW 173

Fachoberinspektor Josef KOCH, Tel.DW 194



### Bereich Wirtschaftsmanagement

1. Beschaffungswesen
2. Hausverwaltung
3. Verwaltung des Inventars und der Materialien (Wirtschaftsstelle)
4. Mitwirkung am Gebarungsvollzug, insbesondere in Koordinierung mit Finanzmanagement

Bereichsverantwortlicher:

Fachoberinspektor Christian ADAMCZYK, Tel.DW 470

Stellvertreterin des Bereichsverantwortlichen:

VB(v2) Waltraud WOHLMUTH, Tel.DW 427

Fachoberinspektor Heribert MELCHER, Tel.DW 431

- Mit den Angelegenheiten Helpdesk und Desktopmanagement betraut

VB(v3) Stefanie OSTERBAUER, Tel.DW 425

### Präsidialkanzlei (PKZL)

1. Kanzleimäßige Behandlung der Präsidialakten
2. Kanzleimäßige Behandlung der Akten des Obersten Patent- und Markensenates (Kanzlei des Obersten Patent- und Markensenates)

**Leiterin:**

Fachoberinspektorin Elisabeth GRUBER, Tel.DW 165

Stellvertreterin der Leiterin:

VB(v3) Elfriede BOUSSKA, Tel.DW 164

## **Verwaltungsstellendirektion – VSD**

### **Leiter:**

Fachoberinspektor Peter HRNCIR, Tel.DW 262

### Stellvertreterin des Leiters:

Fachoberinspektorin Gabriela THEIL, Tel.DW 562

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Ausstellung von Prioritätsbelegen, Amtsbestätigungen, Rechtskraftbestätigungen, amtlichen Abschriften, Beglaubigungen
- Leistungskontrolle von externen Leistungserbringern, insbesondere im Bereich der Innenreinigung und Bewachung

Steuerung des Kanzleibetriebes der Verwaltungsstellen Datenerfassung und Aktenkoordination (DATAKO) und der Kanzlei der Rechtsmittelabteilung und der Nichtigkeitsabteilung (KRNA);

Ausbildungsleiter für Lehrlinge des ÖPA (Verwaltungsassistenten);

Ausstellung von Prioritätsbelegen, Amtsbestätigungen, Rechtskraftbestätigungen, amtlichen Abschriften, Beglaubigungen;

Planung, Weiterentwicklung, Betrieb sowie Steuerung der technischen und budgetären Ressourcen betreffend Kommunikationstechnik (KT) im ÖPA (Festnetz- und Mobiltelefon, Fax);

Leistungsabnahme und Koordination der Tätigkeit der externen Schreibkräfte sowie des Bereiches Dokumentenscanning;

Leitung, Steuerung sowie Leistungskontrolle von externen Leistungserbringern, insbesondere im Bereich der Innenreinigung und Bewachung;

Planung und Abwicklung von protokollarischen Anlässen und Beschaffung der dafür notwendigen Verbrauchsgüter.

VB(v3) Elisabeth HOLLAUS, Tel.DW 289

VB(v4) Anneliese GANZWOHL, Tel.DW 451

VB(v4) Valeria BEDÖ, Tel.DW 443

VB(v4) Melitta SMESOVSKY, Tel.DW 143 (Telefonzentrale)

VB(v4) Wolfgang BAUER, Tel.DW 267

Lehrling Alexander DWORSCHAK, Tel.DW 271 (dztg. RIM/KIMA)

## **Kanzlei der Rechtsmittelabteilung und der Nichtigkeitsabteilung - KRNA**

Erfassung und Verarbeitung aller Daten und Eingaben zu Verfahren vor der Rechtsmittel- und der Nichtigkeitsabteilung;

kanzleimäßige Behandlung der Akten der Rechtsmittel- und der Nichtigkeitsabteilung einschließlich diesbezüglicher Auskunftserteilung (intern und extern) sowie Akteneinsichten und Überwachung des Aktenlaufes und von Fristen;

Erstellen von Statistiken;

Unterstützung der Vorsitzenden bei der Terminkoordination für Verhandlungen und Sitzungen;

Vorbereitung von einfachen Erledigungsentwürfen;

Mitwirkung bei der Verrechnung und Erfassung der Schriftengebühren

Fachoberinspektor Christian HAAS, Tel.DW 269

VB(v3) Elisabeth GAVRILOVIC, Tel.DW 436

## **Datenerfassung und Aktenkoordination - DATAKO**

1. Erfassung und Verarbeitung von Daten des Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster- und Markenwesens;
2. Mitwirkung bei der Erfassung von Gebührenvorschriften im Rahmen von Verfahren betreffend nationale und europäische Patente, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Recherchen und Marken;
3. kanzleimäßige Behandlung der nationalen und europäischen Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster-, Recherchen- und Markenakten, einschließlich diesbezüglicher interner Auskunftserteilung, sofern nicht die Zuständigkeit einer anderen Organisationseinheit gegeben ist;
4. Überwachung des Aktenlaufes sowie von Fristen;
5. Erstellung und Erfassung von Veröffentlichungs- und Erteilungsdaten, insbesondere auch betreffend Patentblatt und Gebrauchsmusterblatt;
6. Mitwirkung bei der Verrechnung und Erfassung der Schriftengebühren.

### **Bereichsverantwortliche:**

Fachoberinspektorin Irene HUBER, Tel.DW 281

Stellvertreterin der Bereichsverantwortlichen:

Fachinspektorin Helga SUTRICH, Tel.DW 591

Fachinspektorin Michaela OCHS, Tel.DW 589

VB(v3) Doris GIEFING, Tel.DW 592 (75% teilbeschäftigt)

VB(v3) Josef BISCHOF, Tel.DW 279

VB(v3) Ingrid ZIEGLER, Tel.DW 590

VB(v4) Bettina VOLLMANN, Tel.DW 283

VB(v4) Isabella BERTALAN, Tel.DW 268

## **Abteilung Internationale Beziehungen - IB**

1. Angelegenheiten der Harmonisierung des Binnenmarktes auf dem Gebiet des Erfindungswesens
2. Koordination aller Patentharmonisierungsvorhaben (EU, EPÜ, WIPO)
3. Angelegenheiten der Europäischen Patentorganisation (EPO)
4. Angelegenheiten des Aufbaus eines europäischen Recherchnetzwerks (EU/EPÜ)
5. Angelegenheiten des Patentszusammenarbeitsvertrages (PCT) und der PCT-Union, insbesondere strategischer Art, soweit nicht der fachtechnische Bereich zuständig ist
6. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der im Rahmen der WIPO eingerichteten Ständigen Ausschüsse auf dem Gebiet des Patentwesens
7. Koordination der Zusammenarbeit mit nationalen Patentämtern und sonstigen nationalen, internationalen und zwischenstaatlichen Behörden im Bereich des Erfindungswesens sowie der Patentharmonisierung, einschließlich strategische Angelegenheiten des „Patent Prosecution Highway“ (PPH)
8. Zusammenfassende Behandlung und Koordination aller Recherchenangelegenheiten, soweit sie nicht den Bereich Fachtechnik betreffen
9. Protokollangelegenheiten
10. Trainingskurse für Entwicklungsländer
11. Koordination der administrativen Erfassung von internationalen und nationalen Vorhaben des Patentamtes

### **Vorstand:**

Hofrat Dr.phil. Johannes WERNER, Tel.DW 537

Zur eigenständigen Bearbeitung folgender Angelegenheiten ermächtigt:

- eigenständige Betreuung aller Gremien zur Harmonisierung der Patentierung von Software und sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Agenden

### **Stellvertreterin des Vorstandes:**

*VB(v1) Mag.iur. Elisabeth LAGER-SÜSS (dzt. MKU)*

*VB(v1) Mag.iur. Ines KAINZ, Tel.DW 229 (betr. interimistische Stellvertreterin des Vorstandes)*

- Rechtskundiges Mitglied

*Mag.Dr.iur. Richard Flammer (KU)*

*Oberrätin Mag.pharm.Dr.rer.nat. Maria KRENN, Tel.DW 435*

*(Doppelzuteilung TA 4A)*

- Mit der selbständigen Wahrnehmung der EU-rechtlichen Komponenten der Biotechnologie-Richtlinie betraut

*VB(v1) Dipl.-Ing. Christian KÖGL, Tel.DW 440*

*(Doppelzuteilung TA 3A)*

Zur eigenständigen Bearbeitung folgender Angelegenheiten ermächtigt:

1. Eigenständige Leitung des EPN-Projektes discover.IP und Koordination mit den Vertragspartnern Austria Wirtschaftsservice (aws) und dem EPA
2. Trainings-Kontaktperson der Europäischen Patentakademie

*VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER, Tel.DW 215 (80% teilbeschäftigt)*

*(Doppelzuteilung Abteilung TA 2A)*

*VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Lukas KRÄUTER, Tel.DW 213*

*(Doppelzuteilung Abteilung TA 2A)*

*VB(v2) Elisabeth APFALTER, Tel.DW 258 (50 % teilbeschäftigt)*

*(Doppelzuteilung Sekretariat Gruppe Recht & Support)*

*VB(v2) Matthias HUBER, Tel.DW 258*

*(Doppelzuteilung Sekretariat Gruppe Recht & Support)*

## **Abteilung Bibliothek und Dokumentation – BD**

1. Planung, Koordination und Kontrolle aller bibliotheksdokumentarischen Informations- und Auskunftsdienste nach modernen Managementkriterien
2. Koordination der europäischen Patentinformationszentren (PATLIB Zentren) in Österreich
3. Zusammenarbeit mit externen bzw. internationalen Organisationen im Bereich Bibliothek und Dokumentation
4. Koordination der amtlichen Publikationen des Österreichischen Patentamtes im Bereich Erfindungsschutz

### **Vorständin und Direktorin der Bibliothek**

Hofrätin Dr.phil. Ingrid WEIDINGER, Tel.DW 140

### **Stellvertreter der Vorständin:**

Amtsleiter Wilhelm KORINEK, Tel.DW 583

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Kontrolle und Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der Rechnungen der Bibliothek gemäß der Bestimmungen des BHV
- Formal- und Sacherschließung von Zeitschriften und Monographien (RAK/WB)
- Katalogisierung des Bibliotheksbestandes (Zeitschriften und Monographien)

Amtsleiterin Margit RAUSCH, Tel.DW 137

Fachoberinspektor Walter AMSTÖTTER, Tel.DW 155 (Leiter des Lesesaals)

Fachoberinspektorin Maria STEPANEK-MÜLLNER, Tel.DW 156  
(Doppelzuteilung Stabsstelle Technik)

VB(v3) Karl MOHL, Tel.DW 153 (Stellvertreter des Leiters des Lesesaals)

VB(v3) Anita WUNDERER, Tel.DW 284 (75 % teilbeschäftigt)  
(Doppelzuteilung Stabsstelle Technik)

VB(v3) Roland ZACH (dztg. zum BKA)

## **Recht**

### **Rechtsabteilung Patent und Muster - RPM**

1. Vollziehung des Patentgesetzes, des Patentverträge-Einführungsgesetzes, des Schutzzertifikatsgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes, des Halbleiterschutzgesetzes, des Musterschutzgesetzes, der Verordnung (EG) über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und des Abkommens von Locarno zur Errichtung einer internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle, soweit hiefür gesetzlich eine Rechtsabteilung zuständig ist
2. Mitwirkung an Tätigkeiten des Österreichischen Patentamtes in Angelegenheiten des Patent-Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die Funktion des Patentamtes als PCT- Receiving Office und Internationale Behörde.
3. Nationale Aspekte von Änderungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) sowie Mitwirkung in Angelegenheiten des Ausschusses „Patentrecht“ der Europäischen Patentorganisation.
4. Wahrnehmung strategisch koordinativer Tätigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, insbesondere auf folgenden Gebieten:
  - a. Innerstaatliche allgemeine, besondere und legistische Angelegenheiten des Patentwesens, des Schutzzertifikatswesens, des Gebrauchsmusterwesens, des Halbleiterschutzwesens, des Musterwesens und des Patentanwaltswesens
  - b. Zwischenstaatliche bilaterale rechtliche Angelegenheiten des Musterwesens, Vorbereitung der Ratifikation des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle
  - c. Angelegenheiten des Abkommens von Locarno zur Errichtung einer internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle
  - d. Mitwirkung an der Vorbereitung sowie innerstaatliche Umsetzung multilateraler Verträge sowie sonstiger internationaler Rechtsvorhaben in den Bereichen Patentwesen (einschließlich des Gebietes des geplanten Gemeinschaftspatents), Schutzzertifikatswesen, Gebrauchsmusterwesen, Halbleiterschutzwesen, Musterwesen und Patentanwaltswesen
  - e. Vertretung des Österreichischen Patentamtes als nationale Musterbehörde im Rahmen der Verbindungstreffen zwischen dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) und Sachverständigen der nationalen Ämter
  - f. Begutachtung von Fremdlegistik
  - g. Mitwirkung an der Erarbeitung sowie Übermittlung von Stellungnahmen zu EuGH-Vorabentscheidungsersuchen betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes; Kompilierung und Evaluierung der einschlägigen Judikatur des EuGH, des HABM sowie der in- und ausländischen Höchstgerichte, Berücksichtigung und allfällige Umsetzung dieser Judikatur im Rahmen der in den Zuständigkeitsbereich der Rechtsabteilung Patent und Muster fallenden Verfahren
5. Angelegenheiten der Patentanwälte und deren Berufsvertretung<sup>2</sup>
6. Erfassung und Verarbeitung von Daten, die Musteranmeldungen und geschützte Muster nach dem MuSchG betreffen, einschließlich der Überwachung des Aktenlaufes; kanzleimäßige Behandlung von Musterakten; Führung des Musterregisters gemäß §§ 18, 21 und 22 MuSchG; Lagerung der erledigten Geschäftsstücke in Musterangelegenheiten
7. Verfahren betreffend die Berechtigung zur berufsmäßigen Parteienvertretung
  - von inländischen Patentanwälten und Notaren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) sowie
  - von Patentanwälten, Rechtsanwältinnen und Notaren mit Sitz im EWR außerhalb Österreichs im Falle der vorübergehenden Vertretung vor dem Österreichischen Patentamt

#### **Vorstand:**

Hofrat Mag.Dr.iur. Robert CIZA, Tel.DW 236

- Ermächtigt zur Zuweisung von rechtskundigen Mitgliedern an jede Technische Abteilung im Sinne des § 61 Abs. 4 Patentgesetz im Rahmen der Geschäftsverteilung der RPM

#### **Rechtskundige Mitglieder:**

Stellvertreterin des Vorstandes:

Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG, Tel.DW 263

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut:

- Umsetzung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung in den Vollziehungsaufgaben der Punkte 1 und 6

<sup>2</sup> Die Ausübung der Aufsicht über die Patentanwaltskammer ist dem Präsidenten vorbehalten

Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang RIEDEL, Tel.DW 259

Hofrat Mag.iur. Christoph ZEILER, Tel.DW 256

VB(v1) Mag.iur. Alexander SVETLY, Tel.DW 232

**zugeteilt:**

Amtsrätin Eva MÜHLBAUER, Tel.DW 233

Fachoberinspektor Karl ÖRY, Tel.DW 293

Fachoberinspektorin Christine KNAUER, Tel.DW 239

Fachoberinspektorin Angelika BRAMBERGER, Tel.DW 117

VB(v3) Roland COLLESELLI, Tel.DW 255

## **Rechtsabteilung Österreichische Marken – RÖM**

1. Vollziehung
  - a. des Markenschutzgesetzes, einschließlich der Prüfung und Abwicklung von Widersprüchen Dritter gegen die Registrierung nationaler Marken
  - b. der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke
  - c. der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken nach dem Abkommen von Nizza,
  - d. der Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken nach dem Wiener Abkommen,
  - e. der Verordnung (EWG) Nr. 510/2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel sowie der damit in Zusammenhang stehenden Rechtsvorschriften.
2. Wahrnehmung strategisch koordinativer Tätigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums bzw. innerstaatliche Umsetzung multilateraler Verträge sowie sonstiger internationaler Rechtsvorhaben auf folgenden Gebieten:
  - a. Innerstaatliche allgemeine, besondere und legistische Angelegenheiten des Markenwesens, des Unternehmenskennzeichenwesens, des Schutzes geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 510/2006, dies insbesondere im Hinblick auf die Vertretung Österreichs im Ständigen Ausschuss für geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen und die Erhebung von Einsprüchen im Namen der Republik Österreich, sowie der Produktpiraterie
  - b. Zwischenstaatliche bilaterale rechtliche Angelegenheiten des Markenwesens
  - c. Angelegenheiten des Abkommens von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken
  - d. Angelegenheiten des Wiener Abkommens über die Errichtung einer Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken
3. Vertretung des Österreichischen Patentamtes als nationale Markenbehörde im Rahmen der Verbindungstreffen zwischen dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) und Sachverständigen der nationalen Ämter
4. Kompilierung, Evaluierung und allfällige Umsetzung der einschlägigen Judikatur
  - a. des EuGH,
  - b. des HABM sowie
  - c. der in- und ausländischen Höchstgerichte
5. Mitwirkung an der Erarbeitung sowie Übermittlung von Stellungnahmen zu EuGH-Vorabentscheidungsersuchen betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
6. Angelegenheiten des Markenregisters

### **Vorstand:**

Hofrat Mag.Dr.iur. Markus STANGL, Tel.DW 234

### **Rechtskundige Mitglieder:**

Stellvertreter des Vorstandes:

Oberrat Mag.Dr.iur. Martin NEWERKLA, Tel.DW 261

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut:

- Umsetzung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei den Vollziehungsaufgaben nach Punkt 1 a.-d.

Hofrat Ing.Mag.iur. Johann WIPLINGER, Tel.DW 554

Oberrat Mag.iur. Klaus FÖRSTER, Tel.DW 193

VB(v1) Mag.Dr.iur. Ljiljana PANTOVIC, Tel.DW 349

VB(v1) Mag.Dr.iur. Gabriele JAGETSBERGER, Tel.DW 218 (75 % teilbeschäftigt)

VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183  
(Doppelzuteilung Abteilung ZD)

VB(v1) Mag.iur. Gudrun JEITLER, Tel.DW 166



**zugeteilt:**

Hofrätin Brigitta SEDY, Tel.DW 182  
(Doppelzuteilung Abteilung Zentrale Dienste)

Amtsdirktor Karl BÖHM, Tel.DW 277

Amtsdirktor Rudolf TIROCH, Tel.DW 273

Amtsdirktor Georg KOCH, Tel.DW 296

Amtsdirktorin Gabriele GÖSSINGER, Tel.DW 382 (1/2 WDZ)

VB(v2) Brigitte SCHREY, Tel.DW 272

VB(v2) Gabriele STRENN, Tel.DW 274

VB(v2) Beate STIX, Tel.DW 456

**Markenregister (MARKR)**

Führung des Registers der nationalen Marken gemäß § 16 Abs.1 und § 17 MSchG;  
Lagerung der erledigten Geschäftsstücke betreffend nationale Markenmeldungen und  
Markenregistrierungen sowie betreffend das nationale Verfahren im Zusammenhang mit  
Herkunftsangaben

**Leiter:**

Fachoberinspektor Josef UNGER, Tel.DW 264

Stellvertreterin des Leiters:

Fachoberinspektorin Leopoldine SCHNEIDER, Tel.DW 266

Fachinspektorin Martina HARTMANN, Tel.DW 501

VB(v3) Josefa GOLLHOFER, Tel.DW 295

VB(v3) Gerhard SCHARMER, Tel.DW 546

VB(v3) Gerhard VOLLMANN, Tel.DW 265

## **Rechtsabteilung Internationales Markenwesen - RIM**

1. Angelegenheiten der Harmonisierung des Binnenmarktes auf dem Gebiet des Marken- und Musterwesens; Koordinierung von Stellungnahmen zu EuGH-Vorabentscheidungsersuchen betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
2. Leitende Koordination und zusammenfassende Behandlung themenübergreifender internationaler Vorhaben einschließlich EU-Vorhaben im Marken- und Musterwesen, insbesondere im Zusammenhang mit EU-Harmonisierungsvorhaben sowie multilateralen Verträgen im Rahmen der WIPO und/oder der WTO (TRIPS)
3. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungsorgane des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), nÄmÄ. des Verwaltungsrates und des Haushaltsausschusses
4. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungsorgane der WIPO bzw. ihrer Unionen sowie der im Rahmen der WIPO eingerichteten StÄndigen Ausschüsse fÄur Marken- und Musterrecht und Schutz geographischer Angaben (SCT); Vorbereitung und Verhandlung von multilateralen Verträgen im Rahmen der WIPO sowie von Verträgen mit anderen Zentralbehörden des gewerblichen Rechtsschutzes einschlieÄlich des diesbezÄuglichen Verkehrs mit den österreischen Vertretungsbehörden, sofern hiefÄur keine abweichende ZustÄndigkeit gegeben ist;
5. internationale und zwischenstaatliche Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, sofern hiefÄur keine abweichende ZustÄndigkeit gegeben ist, insbesondere Angelegenheiten der WTO (TRIPS) und der OECD, sowie diesbezÄuglicher Verkehr mit den österreischen Vertretungsbehörden;
6. Koordination der Zusammenarbeit mit der WIPO sowie allgemeine Angelegenheiten dieser Zusammenarbeit, soweit sie nicht in die Kompetenz einer anderen Abteilung fallen
7. Vollziehung des Madrider Abkommens Äber die internationale Registrierung von Marken (MMA) und des Protokolls zum MMA (MMP) sowie der anwendbaren Bestimmungen des Markenschutzgesetzes (MSchG), insbes.
  - o kanzleimÄÄige Behandlung der Akten zum MMA/MMP, einschl. Äberwachung des Aktenlaufs und von Fristen
  - o Bearbeitung von AntrÄgen im Zusammenhang mit internationalen Markenregistrierungen in AusÄbung der Funktion der „Ursprungsbehörde“
  - o GesetzmÄÄigkeitsprÄfung internationaler Marken mit Schutzbeanspruchung fÄur ÖsterreÄ (§§ 2 und 20 MSchG)
  - o PrÄfung und Abwicklung von WidersprÄchen gegen den Schutzzulassung internationaler Marken (§§29a ff. MSchG).

### **Vorstand:**

Hofrat Mag.iur. Robert ULLRICH, Tel.DW 276

### **Rechtskundige Mitglieder:**

Stellvertreterin des Vorstandes:

VB(v1) Mag.iur. Susanna KERNTHALER, Tel.DW 503 (50 % teilbeschÄftigt)

Mit der eigenstÄndigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut:

- Umsetzung von MaÄnahmen zur QualitÄtssicherung bei den Vollziehungsaufgaben nach Pkt. 7

VB(v1) Mag.Dr.iur. Tanja WALCHER, Tel.DW 299

VB(v1) Mag.iur. Mag.(FH) Walter LEDERMÄLLER, Tel.DW 180

VB(v1) Mag.iur. Karoline EDER-HELNWEIN, Tel.DW 222

VB(v1) Mag.iur. Young-Su KIM, Tel.DW 377

### **zugeteilt:**

AmtsdirÄktorin RegierungsrÄtin Sylvie RAUBAL, Tel.DW 286

VB(v2) Eva DERSCH, Tel. DW 185 (1/2 WDZ)

VB(v2) Natascha RINALDA, Tel.DW 292

VB(v3) Verena SOMMER, Tel.DW 581

**Kanzlei für internationale Marken (KIMA)**

VB(v3) Edith JAUKE, Tel.DW 287

Fachoberinspektor Reinhold WALLISHAUSER, Tel.DW 581

dienstzugeteilt:

Lehrling Alexander DWORSCHAK, Tel.DW 271

## **Gruppe Technik**

### **Leiter:**

Vizepräsident Technik (VPr-T)

Dr.phil. Dietmar TRATTNER, Tel.DW 446

### **Sekretariat Gruppe Technik:**

VB(v3) Katharina MOOS, Tel.DW 549

## **Stabsstelle Technik und PCT – ST/PCT**

### **Vorständin:** <sup>3</sup>

Hofrätin Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER, Tel.DW 447

### **Stellvertreter der Vorständin – Bereich Stabsstelle Technik:**

Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY, Tel.DW 372

### **Stellvertreter der Vorständin – Bereich PCT:**

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin STEPANOVSKY, Tel.DW 135  
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 4A)

## **Bereich Stabsstelle Technik - ST**

1. Unterstützung des fachtechnischen Vizepräsidenten bei koordinativen und administrativen Aufgaben
  - Termincontrolling im fachtechnischen Bereich
  - Angelegenheiten der Prüf- und Recherchenrichtlinien für den gesamten fachtechnischen Bereich (u.a. gemäß § 99 Abs.6 PatG)
  - Administrative Angelegenheiten des Qualitätsmanagements für den gesamten fachtechnischen Bereich (Unterstützung des Qualitätsmanagement-Boards)
  - Technischer Auskunftsdienst
2. Management der Aufgabenverteilung in der Gruppe Technik
3. flächendeckende Umsetzung des Qualitätsmanagements im gesamten technischen Bereich (Hoheitsverwaltung und serv.ip)
4. Organisationsbegleitung und Produktentwicklung
5. Umsetzung von Patentrechtsnovellen im technischen Bereich
6. Aufbau von Controlling-Tools im technischen Bereich
7. Planung und Organisation des bereichsübergreifenden Prozessmanagements im gesamten fachtechnischen Bereich;
  - Angelegenheiten der Formalprüfung sowie fachspezifische Zuweisung der Geschäftsstücke im gesamten fachtechnischen Bereich (Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen sowie Recherchen- und Gutachtenanträge) an die zuständigen Technischen Abteilungen
  - Allgemeine und spezielle Angelegenheiten der Patentklassifikation einschließlich Klassifizierung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen sowie Recherchen- und Gutachtenanträgen für den gesamten fachtechnischen Bereich
8. Gruppenspezifische IT-Angelegenheiten
9. Angelegenheiten des Patentregisters
10. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Recherchen- und Gutachtenerstellung
11. Angelegenheiten des „Permanent Committee on Harmonisation of Search Activities (PCHSA)“ in Zusammenarbeit mit der Abteilung IB
12. Angelegenheiten des Patent-Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die Funktion des Österreichischen Patentamtes als PCT – Receiving Office und des Österreichischen Patentamtes als Internationale Behörde
13. Administration und Koordination der Supplementary International Searches im Rahmen des PCT
14. Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung, inklusive der „Harmonisation Files“ im Rahmen des PCHSA
15. Gebührenstundungen nach dem Patentamtsgebührengesetz und Vertreterbeordnungen nach dem Patentanwaltsgesetz

### **Bereichsverantwortlicher:**

Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY, Tel.DW 372

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Koordination des Technischen Auskunftsdienstes
- Koordination des Qualitätsprojektteams „Richtlinien“
- Umsetzung des Qualitätsmanagements im gesamten technischen Bereich (HV und serv.ip)

<sup>3</sup> Gemäß § 5 GO-ÖPA mit der Stellvertretung des Leiters der Gruppe Technik im Umfang der Gruppenleitung betraut.

## **Bereich PCT - PCT**

1. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Recherchen- und Gutachtenerstellung
2. Angelegenheiten des „Permanent Committee on Harmonisation of Search Activities (PCHSA)“ in Zusammenarbeit mit der Abteilung IB
3. Angelegenheiten des Patent-Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die Funktion des Österreichischen Patentamtes als PCT – Receiving Office und des Österreichischen Patentamtes als Internationale Behörde
4. Administration und Koordination der Supplementary International Searches im Rahmen des PCT
5. Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung, inklusive der „Harmonisation Files“ im Rahmen des PCHSA

### **Bereichsverantwortlicher:**

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin STEPANOVSKY, Tel.DW 135  
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 4A)

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Angelegenheiten des PCT im Hinblick auf die Administration der Einleitungen nationaler Phasen
- Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung im Hinblick auf ICSEI Recherchen

### **Mitarbeiter/innen ST/PCT:**

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK, Tel.DW 574  
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 3A)

Hofrätin Dipl.-Ing. Christine BRÄUER, Tel.DW 338 (1/2 WDZ)  
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 1B)

VB(v1) Dipl.-Ing. Peter WALTER, Tel.DW 569  
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 3A)

Amtsdirektor Ing. Peter RAUSCHER, Tel.DW 530

VB(v2) Mag.art. Hedvig-Cornelia PONGRACZ, Tel.DW 450

VB(v3) Martina PETSCH-SEMLICKA, Tel.DW. 429

VB(v3) Renate BISCHINGER, Tel.DW. 424 (50 % teilbeschäftigt)

VB(v3) Anita WUNDERER, Tel.DW 284 (75 % teilbeschäftigt)  
(Doppelzuteilung Abteilung BD)

### **Sekretariat:**

Fachoberinspektorin Maria STEPANEK-MÜLLNER, Tel.DW 156  
(Doppelzuteilung Abteilung BD)

### **Rechtskundiges Mitglied:**

Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG, Tel.DW 263

**Patentregister (PATR)**

1. Führung des Registers der nationalen Patente gemäß § 80 PatG, der europäischen Patente gemäß § 7 PatV-EG und der Schutzzertifikate gemäß § 6 SchZG; kanzleimäßige Behandlung von Patentakten zwischen Veröffentlichung und Erteilung;
2. Führung des Registers der Gebrauchsmuster gemäß § 31 GMG;
3. kanzleimäßige Behandlung der Halbleiterschutzakten; Führung des Registers der Halbleiterschutzrechte; Auskunftserteilung in Halbleiterschutzangelegenheiten im Rahmen des § 18 HISchG; verschlussmäßige gesonderte Aufbewahrung der als geheim bezeichneten Unterlagen gemäß § 9 Abs.2 Z 2 HISchG; Lagerung der erledigten Geschäftsstücke in Halbleiterschutzangelegenheiten;
4. Lagerung der erledigten Geschäftsstücke in Patent-, Schutzzertifikats- und Gebrauchsmusterangelegenheiten sowie damit zusammenhängender Beschwerdeangelegenheiten; Lagerung der erledigten Geschäftsstücke in Nichtigkeitsangelegenheiten; Lagerung der erledigten Geschäftsstücke in Recherchenangelegenheiten

**Leiterin:** Fachoberinspektorin Silvia IZMENYI, Tel.DW 240

Stellvertreter/in der Leiterin:

Fachoberinspektor Klaus WOLF, Tel.DW 597

VB(v3) Johann HANGELMANN, Tel.DW 596

VB(v3) Monika KAINZ, Tel.DW 237

## **Technische Abteilungen**

Seitens der Technischen Abteilungen 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A und 4B werden im jeweiligen Fachgebiet folgende Kompetenzen wahrgenommen:

1. Vorprüfungsverfahren betreffend Patentanmeldungen
  - Erteilungs- bzw. Zurückweisungsverfahren betreffend Patentanmeldungen
  - Einspruchsverfahren betreffend Patenterteilungen, sofern hierfür keine abweichende Zuständigkeit gegeben ist;
2. Verfahren betreffend Gebrauchsmusteranmeldungen, sofern hierfür keine abweichende Zuständigkeit gegeben ist;
3. Erstellung von schriftlichen Gutachten
  - über den Stand der Technik bezüglich eines konkreten technischen Problems (auch für Anfragen in französischer und englischer Sprache) bzw.
  - über die Frage, ob eine nach den §§ 1 und 3 des Patentgesetzes patentfähige Erfindung im Sinne des § 57a des Patentgesetzes vorliegt;
4. Bearbeitung internationaler Patentanmeldungen (Recherchenbericht und vorläufiger Prüfungsbericht) namens des Österreichischen Patentamtes als internationaler Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde gemäß § 18 PatV-EG

Darüber hinausgehende spezielle Kompetenzen werden bei der jeweiligen Abteilung ergänzend angeführt.



## **Technisches Gebiet 1 – Bauingenieurwesen/Physik**

### **Technische Abteilung 1A - Fachgebiet Bauingenieurwesen/Physik**

1. Qualitätsmanagement für das Technische Gebiet 1 (Physik und Bauingenieurwesen);
  - Evaluierung und Sicherstellung der Qualität im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung im Quality Management Board
  - Zirkulierende Vorsitzführung im Quality Management Board;
  - Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet über neue Arbeitsmethoden und Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Verbesserung von Qualität und Effizienz;
  - Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Technischen Gebiet.
2. Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Technischen Gebiet sowie Berücksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prüfungsrichtlinien.
3. Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Rechartechniken im Technischen Gebiet.
4. Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewährleistung der dynamischen Anpassung der Internationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Gebiet;
  - Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).
  - Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Rechartenrichtlinien.
5. Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Berücksichtigung von Belastungsschwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.
6. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Weiterentwicklung und Harmonisierung der Aus- und Weiterbildung im Bereich der Recherche und Patentprüfung

#### **Vorstand:**

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345  
(fachtechnischer Vorsitzender der Rechtsmittelabteilung und fachtechnischer Vorsitzender der Nichtigkeitsabteilung)

#### **Fachtechnische Mitglieder:**

Stellvertreterin des Vorstandes:

VB(v1) Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC, Tel.DW 387

Hofrat Dipl.-Ing. Kurt KNAUER, Tel.DW 416 (87,5 % WDZ)

Hofrat Dipl.-Ing. Alfred WANKMÜLLER, Tel.DW 415

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Gerhard BABUREK, Tel.DW 352

Oberrat Mag.rer.nat. Maximilian GÖRTLER, Tel.DW 365

Oberrat Dipl.-Ing. Richard STAWA, Tel.DW 457 (87,5 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Sascha WAGNER, Tel.DW 381

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RODLAUER, Tel.DW 321

VB(v1) Mag.rer.nat. Hannes RAUMAUF, Tel.DW 342

## **Technische Abteilung 1B – Fachgebiet Bauingenieurwesen/Physik**

### **Vorständin:**

Hofrätin Mag.rer.nat. Ingrid VELINSKY- HUBER, Tel.DW 371

### **Fachtechnische Mitglieder:**

Stellvertreter der Vorständin:

Hofrat Dipl.-Ing. Ferdinand KOSKARTI, Tel.DW 326

Hofrat Dr.phil. Ferdinand NARDAI, Tel.DW 347

Hofrätin Dipl.-Ing. Christine BRÄUER, Tel.DW 338 (50 % WDZ)  
(Doppelzuteilung Abteilung PCT)

VB(v1) Dipl.-Ing. Irene NEWRKLA, Tel.DW 428 (50 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Reinhard ZOBL, Tel.DW 559

VB(v1) Dipl.-Ing. Anton HOLZMANN, Tel.DW 322

VB(v1) Dipl.-Ing. Thomas LENGHEIM, Tel.DW 361

VB(v1) Dipl.-Ing. Helga KÖNIG, Tel.DW 339 (87,5 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Boris KAMENIK, Tel.DW 320

## **Technisches Gebiet 2 - Maschinenbau**

### **Technische Abteilung 2A – Fachgebiet Maschinenbau**

1. Qualitätsmanagement für das Technische Gebiet 2 (Maschinenbau);
  - Evaluierung und Sicherstellung der Qualität im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung im Quality Management Board
  - Zirkulierende Vorsitzführung im Quality Management Board;
  - Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet über neue Arbeitsmethoden und Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Verbesserung von Qualität und Effizienz;
  - Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Technischen Gebiet.
2. Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Technischen Gebiet sowie Berücksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prüfungsrichtlinien.
3. Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Re-cherchentechniken im Technischen Gebiet.
4. Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewährleistung der dynamischen Anpassung der Internationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Gebiet;
  - Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).
  - Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Rechenrichtlinien.
5. Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Berücksichtigung von Belastungsschwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.
6. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Harmonisierung von Qualitätsstandards im Bereich der Recherche und Patentprüfung.
  - laufende Anpassung des Qualitätssicherungssystems an die internationalen Standards (z.B. PCT-Richtlinien) im Zusammenwirken mit dem Quality Management Board.

#### **Vorstand:**

Hofrat Dipl.-Ing. Andreas PFAHLER, Tel.DW 412

#### **Fachtechnische Mitglieder:**

Stellvertreter des Vorstandes:

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER, Tel.DW 367

Hofrat Dipl.-Ing. Karl REININGER, Tel.DW 467

Hofrat Dipl.-Ing. Josef HUBER, Tel.DW 313

Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard HENGL, Tel.DW 411

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER, Tel.DW 469

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER, Tel.DW 358 (87,5 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Andreas WEISZ, Tel.DW 557

VB(v1) Dipl.-Ing. Barbara KRANEWITTER, Tel.DW 460 (50 % WDZ)

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER, Tel.DW 215 (80% teilbeschäftigt)  
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerald NEUBAUER, Tel.DW 417

VB(v1) Dipl.-Ing. Michael SYPNIEWSKI, Tel.DW 380

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Lukas KRÄUTER, Tel.DW 213  
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

## **Technische Abteilung 2B – Fachgebiet Maschinenbau**

### **Vorstand:**

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG, Tel.DW 463

### **Fachtechnische Mitglieder:**

Stellvertreter des Vorstandes:

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Michael SCHULTZ, Tel.DW 344

Hofrat Dipl.-Ing. Rudolf NIMMERRICHTER, Tel.DW 314

Hofrat Dipl.-Ing. Franz LANG, Tel.DW 385

Hofrat Dr.phil. Peter MEISTERLE, Tel.DW 414

Hofrat Dipl.-Ing. Wolfgang RIEDER, Tel.DW 366

Oberrat Dipl.-Ing. Dieter SENGSCHEMITT, Tel.DW 384 (80 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Christian PAVDI, Tel.DW 374 (87,5% WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Klaus HÖRZER, Tel.DW 359

VB(v1) Ing.Mag.rer.nat. Thomas KUTZENBERGER, Tel.DW 577 (87,5 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Manfred HÖSSL, Tel.DW 454

## **Technisches Gebiet 3 - Elektrotechnik und Informatik**

### **Technische Abteilung 3A – Fachgebiet Elektrotechnik und Informatik**

1. Qualitätsmanagement für das Technische Gebiet 3 (Elektrotechnik und Informatik);
  - Evaluierung und Sicherstellung der Qualität im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung im Quality Management Board
  - Zirkulierende Vorsitzführung im Quality Management Board;
  - Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet über neue Arbeitsmethoden und Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Verbesserung von Qualität und Effizienz;
  - Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Technischen Gebiet.
2. Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Technischen Gebiet sowie Berücksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prüfungsrichtlinien.
3. Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Rechentechniken im Technischen Gebiet.
4. Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewährleistung der dynamischen Anpassung der Internationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Gebiet;
  - Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).
  - Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Recherchenrichtlinien.
5. Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Berücksichtigung von Belastungsschwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.
6. a) Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Patentierung von Erfindungen am Gebiet des Softwareschutzes;
  - Koordination der Aufgaben gemäß den Bestimmungen der Softwareschutzrichtlinie.
 b) Internationale Kooperation auf dem Gebiet der Internationalen Patentklassifikation (IPC)
7. Koordination der Nutzung und Evaluierung externer Datenbanken im gesamten Bereich Technik in Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationseinheiten
8. Die Technische Abteilung 3A ist für Verfahren betreffend Anmeldungen gemäß dem Halbleiterschutzgesetz zuständig

#### **Vorstand:**

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466  
(fachtechnischer Vorsitzender der Rechtsmittelabteilung und fachtechnischer Vorsitzender der Nichtigkeitsabteilung)

#### **Fachtechnische Mitglieder:**

Stellvertreter des Vorstandes:

VB(v1) Dipl.-Ing. Christian KÖGL, Tel.DW 440  
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Selbständige Koordination der Nutzung und Evaluierung externer Datenbanken im gesamten Bereich Technik in Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationseinheiten

Hofrat Dipl.-Ing. Burkhard SCHLECHTER, Tel.DW 448

Hofrat Dipl.-Ing.Mag.rer.soc.oec. Wilhelm WENNINGER, Tel.DW 325

Oberrat Dipl.-Ing. Johannes MESA PASCASIO, Tel.DW 327

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK, Tel.DW 574  
(Doppelzuteilung Stabsstelle Technik)

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Atila PRAMHAS, Tel.DW 572 (80% WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Peter WALTER, Tel.DW 569  
(Doppelzuteilung Abteilung PCT)

VB(v1) Dipl.-Ing. Martin ENGLISCH, Tel.DW 565

VB(v1) Mag.rer.nat. Judith STOLL, Tel.DW 550

VB(v1) Dipl.-Ing. Erwin AUER, Tel.DW 370

## **Technische Abteilung 3B – Fachgebiet Elektrotechnik und Informatik**

### **Vorständin:**

Hofrätin Mag.rer.nat. Regine ZAWODSKY, Tel.DW 346

### **Fachtechnische Mitglieder:**

Stellvertreter der Vorständin:

Hofrat Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER, Tel.DW 376

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Aktenzuteilung im Bereich Elektrotechnik und Physik

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Gerhard ZUGAREK, Tel.DW 383

Hofrat Dr.phil. Siegfried FUSSY, Tel.DW 328

Hofrat Mag.Dr.rer.nat. Gerhard GRÖSSING, Tel.DW 386

VB(v1) Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER, Tel.DW 323

VB(v1) Dipl.-Ing. György KOVACS, Tel.DW 575

*VB(v1) Mag.rer.nat. Dominika PAVDI (dzt. MKU)*

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian SEYRINGER, Tel.DW 329

### **zugeteilt:**

Oberrat Dipl.-Ing. Reinhold HAWEL, Tel.DW 315

## **Technisches Gebiet 4 - Chemie**

### **Technische Abteilung 4A – Chemie**

1. Qualitätsmanagement für das Technische Gebiet 4 (Chemie);
  - Evaluierung und Sicherstellung der Qualität im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung im Quality Management Board
  - Zirkulierende Vorsitzführung im Quality Management Board;
  - Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet über neue Arbeitsmethoden und Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Verbesserung von Qualität und Effizienz;
  - Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Technischen Gebiet.
2. Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Technischen Gebiet sowie Berücksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prüfungsrichtlinien.
3. Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Re-cherchentechniken im Technischen Gebiet.
4. Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewährleistung der dynamischen Anpassung der Internationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Gebiet;
  - Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).
  - Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Rechenrichtlinien.
5. Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Berücksichtigung von Belastungsschwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.
6. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Patentierung von Erfindungen am Gebiet der Biotechnologie;
  - Stellungnahmen zu Anfragen von Behörden und Institutionen auf dem Gebiet der Biotechnologie in Zusammenhang mit dem gewerblichen Rechtsschutz
7. Verfahren betreffend Schutzzertifikatsanmeldungen

**Vorständin:** Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351  
(fachtechnische Vorsitzende der Rechtsmittelabteilung und fachtechnische Vorsitzende der Nichtigkeitsabteilung)

#### **Fachtechnische Mitglieder:**

Stellvertreterin der Vorständin:

Oberrätin Mag.pharm.Dr.rer.nat. Maria KRENN, Tel.DW 435  
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Evaluierung der Spruchpraxis betreffend Schutzzertifikate und biotechnologische Erfindungen
- Stellungnahmen zu Anfragen von Behörden und Institutionen auf dem Gebiet der Biotechnologie in Zusammenhang mit dem gewerblichen Rechtsschutz

Hofrat Dipl.-Ing. Johann SCHNEEMANN, Tel.DW 353

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin STEPANOVSKY, Tel.DW 135  
(Doppelzuteilung Abteilung PCT)

VB(v1) Mag.rer.nat. Reinhold MOSSER, Tel.DW 437

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.nat.techn. Michael GREITER, Tel.DW 423 (80 % teilbeschäftigt)

VB(v1) Dipl.-Ing. Thomas THÜRRIEDL, Tel.DW 515

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Ursula HUNGER, Tel.DW 363

#### **zugeteilt:**

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Mohammad SEIRAFI, Tel.DW 224

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Julia FORNLEITNER, Tel.DW 136



## **Technische Abteilung 4B – Fachgebiet Chemie**

### **Vorstand:**

Hofrat Dipl.-Ing. Walter PAMMINGER, Tel.DW 223

- Die Technische Abteilung 4B ist für Verfahren betreffend Schutzzertifikatsanmeldungen zuständig.

### **Fachtechnische Mitglieder:**

Stellvertreter des Vorstandes:

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Wolfram GÖRNER, Tel.DW 558

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Koordination der Behandlung von Schutzzertifikatsanmeldungen, soweit sie in den Bereich der TA fallen

Hofrat Mag.rer.nat.Dipl.-Ing.Dr.techn. Franz BAUMSCHABL, Tel.DW 459

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Friedrich PUSTERER, Tel.DW 311

Hofrätin Mag.rer.nat. Karin BÖHM, Tel.DW 519 (80 % WDZ)

Hofrätin Mag.Dr.rer.nat. Renate MÜLLER-HIEL (80 % WDZ)

VB(v1) Ing.Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY, Tel.DW 348

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin AIGNER, Tel.DW 458

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Julia WIEDERMANN, Tel.DW 187

## **Anhang Technik**

### **QM-Board Technik**

Evaluierung der Erledigungsqualität im Bereich Patent-, Gebrauchsmuster-, Schutzzertifikats- und Halbleiterschutzanmeldungen sowie betr. Recherchen und Gutachten zum Stand der Technik

**Leiter:** Vizepräsident Dr.phil. Dietmar TRATTNER, Tel.DW 446

#### **Mitglieder:**

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345

Hofrat Dipl.-Ing. Andreas PFAHLER, Tel.DW 412

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466

Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351

Hofrätin Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER, Tel.DW 447

### **Qualitäts-Projektteams**

Koordination Dr. Trattner

#### **Team Richtlinien**

##### **Prüfungs- und Recherchenrichtlinien**

Leiter: Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER

VB(v1) Dipl.-Ing. Barbara KRANEWITTER

##### **Vorlagen und Textbausteine**

Leiter: VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG

#### **Team EPOQUE**

Leiterin: VB(v1) Ing.Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY

VB(v1) Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC

HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK

HR Dipl.-Ing. Burkhard SCHLECHTER

Team Klassifikation und Zuweisung der Geschäftsstücke

Leiter: VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG  
Stellvertreterin des Leiters: VB(v1) Ing.Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY  
Stellvertreter des Leiters: Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER  
Stellvertreter des Leiters: Hofrat Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER

**Bereich Mechanik:**

Leiter: VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG  
Stellvertreter des Leiters: Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER  
Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER  
Oberrat Dipl.-Ing. Dieter SENGSCHMITT  
Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER

**Bereich Elektrotechnik/Physik:**

Leiter: Hofrat Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER  
Stellvertreter des Leiters: Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER  
Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER

**Bereich Chemie:**

Leiterin: VB(v1) Ing. Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY  
Stellvertreter der Leiterin: VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Wolfram GÖRNER  
VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Julia WIEDERMANN  
VB(v1) Mag.rer.nat. Reinhold MOSSER

## Anhang I

### Team „public awareness“

Koordination:  
Maria RABL MSc

<b>MitarbeiterIn</b>	<b>Sachgebiet</b>
HR Dipl.-Ing. Heinrich BAUER	Recherche, Patent, Gebrauchsmuster
FI Alexander BRACHER	Markenrecherche, BS 2000 Recherchen
HR Dr. Robert CIZA	Patent, Gebrauchsmuster, Muster
HR Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER	Patent, Gebrauchsmuster, Software
HR Dipl.-Ing. Eva FESSLER	Allgemeines, Patent, Gebrauchsmuster
OR Mag. Klaus FÖRSTER	Marke
Susanne FUGGER	serv.ip
Dr. Michael GREITER	Patent, Gebrauchsmuster, Recherchen
Dr. Wolfram GÖRNER	Biotechnologie
Dipl.-Ing.Dr. Stefan HARASEK	Patent, Gebrauchsmuster, Recherchen
Barbara HÖFERMAYER	Marke – serv.ip
Mag. Ursula HÖFERMAYER	Marke – serv.ip
Mag.Dr. Ursula HUNGER	Patent, Gebrauchsmuster, Allgemeines
FOI Silvia IZMENYI	Patentregister
Dipl.-Ing. Christian KÖGL	Recherche, Patent, Gebrauchsmuster, discover.ip
FOI Christine KNAUER	Muster
Andrea KONRAD	Allgemeines
OR Dr. Maria KRENN	Biotechnologie, Pharmazie
Mag. Elisabeth LAGER-SUESS (dzt. MKU)	EU, Marke, TRIPS
HR Dr. Susanne LANG	Patent, Gebrauchsmuster, Muster
Mag. Christian LAUFER	ÖPA allgemein
Mag. Walter LEDERMÜLLER	Marke international
Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER	Patent, Gebrauchsmuster, Recherche
HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY	Allgemeines, Patent, Gebrauchsmuster, Patentbewertung
HR Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER	Allgemeines, Patent, Gebrauchsmuster, Jugend innovativ, Schulen
HR Mag. Daniela MUTZ	Marke
OR Dr. Martin NEWERKLA	Marke national und international
Martina PETSCH-SEMLICKA	Allgemeines, PCT Basis
Mag. Hedwig PONGRACZ	Allgemeines, PCT Basis
Maria RABL MSc	ÖPA allgemein, Dokumentation
Mag. Hannes RAUMAUF	Patent, Gebrauchsmuster
HR Dr. Peter SCHMELZER	Recherche zum Stand der Technik
HR Dipl.-Ing. Burkhard SCHLECHTER	Recherche, Patent, Gebrauchsmuster
Mag. Johann SCHRANZ	serv.ip
Dr. Susanna SLABY	Recherche, Patent
Dr. Hildegard SPONER	Patent, Gebrauchsmuster, Recherchen
HR Dr. Markus STANGL	Marke
Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC	Recherche, Patent, Gebrauchsmuster
VPr. Dr. Dietmar TRATTNER	Recherche, Qualitätsmanagement
HR Mag. Robert ULLRICH	EU, HABM, WIPO, TRIPS
FOI Josef UNGER	Markenregister
Dipl.-Ing. Sascha WAGNER	Recherche, Patent, Gebrauchsmuster
Dr. Tanja WALCHER	Internationale Marken
HR Dr. Ingrid WEIDINGER	Bibliothek und Dokumentation
HR Dr. Johannes WERNER	Software
HR Mag. Regine ZAWODSKY	WIPO, Allgem., Patent, Gebrauchsmuster, Internat. Patentanmeldungen

## Team „Kundencenter“

Gesamtkoordination: VB(v1) Maria RABL MSc  
Stellvertreterin: Barbara BEDÖ (serv.ip)

### Kundenbetreuer First-Level-Support

FINSP Alexander BRACHER  
VB(v2) Silvia HORVATH  
Daniela PREYER (serv.ip)  
Julia ZACH (serv.ip)

### Kundenbetreuer - Eingangs- und Abgangsstelle

Koordination: VB(v3) Stephan HOFNER  
VB(v3) Marieclaire KLAUS  
VB(v3) Danielle FÜHRER-MANSOUR  
VB(v3) Jasmina HADZI-SABIC

### Kundenbetreuer - Bibliothek/Lesesaal

FOINSP Walter AMSTÖTTER  
VB(v3) Karl MOHL

### Kundenbetreuer Second-Level-Support

#### Juristischer Auskunftsdienst

Koordination: Mag. Johann SCHRANZ (serv.ip)  
Mag. Daniela SIBITZ (serv.ip)  
Mag. Daniela TRENNER

#### Technischer Auskunftsdienst

Koordination: HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY  
Mitwirkung an der Organisation: VB(v1) Dipl.-Ing. Martin ENGLISCH

VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Martin AIGNER  
OR Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER  
VB(v1) Dipl.-Ing. Martin ENGLISCH  
HR Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER  
HR Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas FELLNER  
VB(v1) Dipl.Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK  
HR Dipl.-Ing. Gerhard HENGL  
VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Klaus HÖRZER  
VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Ursula HUNGER  
VB(v1) Dipl.-Ing. György KOVACS  
VB(v1) Ing.Mag.rer.nat. Thomas KUTZENBERGER  
VB(v1) Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER  
HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY  
HR Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER  
HR Mag.Dr.rer.nat. Renate MÜLLER-HIEL  
VB(v1) Dipl.-Ing. Gerald NEUBAUER  
HR Dipl.-Ing. Andreas PFAHLER  
HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Friedrich PUSTERER  
VB(v1) Mag.rer.nat. Hannes RAUMAUF  
HR Dipl.-Ing. Wolfgang RIEDER  
VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RODLAUER  
HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER  
VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian SEYRINGER  
VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER  
OR Dipl.-Ing. Richard STAWA  
VB(v1) Dipl.-Ing. Barbara STAINZ-KRISMANIC  
VB(v1) Mag.rer.nat. Judith STOLL  
VB(v1) Dipl.-Ing. Thomas THÜRRIEDL  
VB(v1) Dipl.-Ing. Sascha WAGNER  
VB(v1) Dipl.-Ing. Peter WALTER  
HR Mag.rer.nat. Regine ZAWODSKY

VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Reinhard ZOBL  
HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Gerhard ZUGAREK

## **Team „discover.IP“**

Projektleitung und Gesamtkoordinator mit dem aws und dem EPA: VB(v1) Dipl.-Ing. Christian KÖGL

### **discover.IP Teammitarbeiter/innen:**

HR Dipl.-Ing. Heinrich BAUER  
Barbara BEDÖ (serv.ip, Lektorin)  
HR Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER  
HR Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas FELLNER  
VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Wolfram GÖRNER  
VB(v1) Mag.iur. Elisabeth LAGER-SÜSS (Lektorin) (dzt. MKU)  
VB(v1) Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER  
HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY  
Dipl.-Ing. Georg TROJER (serv.ip)  
HR Dr.phil. Johannes WERNER (Lenkungsausschuss)  
Dr.rer.nat. Irina WOLDMAN (serv.ip)  
HR Mag. Regine ZAWODSKY

## **Ermächtigte Bedienstete / Formalprüfer bzw. –prüferinnen in RPM, RÖM, RIM und PCT**

### **I. Patent- und Musterangelegenheiten**

Gemäß § 23 Abs. 2 des Patentverträge-Einführungsgesetzes und gemäß § 27 Abs. 1 Muster-  
schutzgesetz werden nachstehende Bedienstete der Rechtsabteilung Patent und Muster zur Be-  
sorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (ermächtigte Bedienstete / Formalprüfer/innen):

a) Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 5 und 10), Z 5 und 10 PAV sowie  
gemäß § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 4 und 10) und Z 4 lit.a und Z 10 PAV:

Amtsärztin Eva MÜHLBAUER

b) Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 5 und 10), Z 5 und 10 PAV:

Fachoberinspektor Karl ÖRY  
Fachoberinspektorin Christine KNAUER  
Fachinspektorin Angelika BRAMBERGER

### **II. Markenangelegenheiten**

Gemäß § 35 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes 1970 werden nachstehende Bedienstete der  
Rechtsabteilung Österreichische Marke und der Rechtsabteilung Internationales Markenwesen zur  
Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (ermächtigte Bedienstete / Formalprüfer/innen):

a) Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 8 und 9), Z 8 und 9 PAV,  
gemäß § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 7 und 8), Z 7, Z 8 und Z 9 lit a bis f PAV sowie  
gemäß § 37 Z 1 und Z 2 PAV und gemäß § 38 Abs. 2 PAV:

VB Mag.iur. Young-Su KIM

b) Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 8 und 9), Z 8 und 9 PAV,  
gemäß § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 7 und 8), Z 7 und 8 PAV  
sowie gemäß § 38 Abs. 2 PAV:

Amtsdirktor Karl BÖHM  
Amtsdirktor Rudolf TIROCH  
Amtsdirktor Georg KOCH  
Amtsdirktorin Gabriele GÖSSINGER  
VB Brigitte SCHREY  
VB Beate STIX  
VB Gabriele STRENN

c) Angelegenheiten

gemäß § 36 Z 9 lit. a bis d PAV

Amtsdirktorin Regierungsrätin Sylvie RAUBAL  
VB Natascha RINALDA  
VB Eva DERSCH

### III. Angelegenheiten des EPÜ und PCT

Gemäß § 23 Abs. 2 des Patentverträge-Einführungsgesetzes werden nachstehende Bedienstete der Abteilung PCT zur Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (ermächtigte Bedienstete / Formalprüfer/innen):

Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 2 bis 7), Z 2 bis 7 PAV sowie  
gemäß § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 2 und 6), Z 2 und 6 lit.a PAV:

Amtsdirektor Ing. Peter RAUSCHER  
VB Mag.art. Hedvig-Cornelia PONGRACZ

Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 2 bis 7), Z 2 bis 7 PAV:

VB Martina PETSCH-SEMLICKA

Die Zuweisung des konkreten Aufgabengebietes an die einzelnen Bediensteten im Rahmen dieser Ermächtigung erfolgt durch den zuständigen Abteilungsvorstand in der Geschäftsverteilung gemäß § 61 Abs. 6 PatG iVm § 23 PAV.



Recht und Support  
 Rechtsabteilung Patent und Muster  
 Der Vorstand

**Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Patent und Muster;  
 Zuweisung der rechtskundigen Mitglieder an die Abteilungen der Gruppe Technik  
 ab 1. April 2011**

1. Gemäß § 61 Abs. 5 Patentgesetz 1970 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 Gebrauchsmustergesetz werden mit Wirkung vom 1. April 2011 den Abteilungen der Gruppe Technik hinsichtlich aller **Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten** folgende rechtskundige Mitglieder der Rechtsabteilung Patent und Muster zugewiesen:

Stabsstelle Technik und PCT:  
 Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne L a n g .  
 Technische Abteilung 1 A:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 1 B:  
 Oberrat Mag.iur. Christoph Z e i l e r .  
 Technische Abteilung 2 A:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 2 B:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 3 A:  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang R i e d e l .  
 Technische Abteilung 3 B:  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang R i e d e l .  
 Technische Abteilung 4 A:  
 Oberrat Mag.iur. Christoph Z e i l e r .  
 Technische Abteilung 4 B:  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang R i e d e l .

2. Gemäß § 7 Schutzrechtsverordnungsverordnung 1996 in Verbindung mit § 61 Abs. 5 Patentgesetz 1970 werden mit Wirkung vom 1. April 2011 den Abteilungen der Gruppe Technik hinsichtlich aller **Schutzrechtsverordnungsangelegenheiten** folgende rechtskundige Mitglieder der Rechtsabteilung Patent und Muster zugewiesen:

Technische Abteilung 1 A:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 1 B:  
 Oberrat Mag.iur. Christoph Z e i l e r .  
 Technische Abteilung 2 A:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 2 B:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 3 A:  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang R i e d e l .  
 Technische Abteilung 3 B:  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang R i e d e l .  
 Technische Abteilung 4 A:  
 Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne L a n g .  
 Technische Abteilung 4 B:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .

Dr. Ciza  
 e.h.

Wien, am 29. März 2011

## **Anhang II – Kommissionen**

### **Ständige Begutachtungskommission gemäß § 7 Abs.1 Z 2 AusG**

Funktionsperiode vom 1.4.2010 bis zum 31.3.2015

Vorsitzende: OR Mag.iur. Petra ASPERGER  
Stellvertretende Vorsitzende: HR Dipl.-Ing. Eva FESSLER

Mitglieder: a) Dipl.-Ing. Christian KÖGL  
b) Dipl.-Ing.Dr. Stefan HARASEK (Zentralausschuss beim bmvit)  
c) HR Dipl.-Ing. Franz LANG (Gewerkschaft öffentlicher Dienst)

Ersatzmitglieder:  
zu a) Mag.iur. Klaus FÖRSTER

zu b) OR Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER (Zentralausschuss beim bmvit)  
FINSP Alexander BRACHER (Zentralausschuss beim bmvit)

zu c) OR Mag.rer.nat. Maximilian GÖRTLER (Gewerkschaft öffentlicher Dienst)  
Dipl.-Ing. György KOVACS (Gewerkschaft öffentlicher Dienst)  
Dipl.-Ing. Martin AIGNER (Gewerkschaft öffentlicher Dienst)

## **Aufnahmekommission beim Österreichischen Patentamt**

Funktionsperiode vom 1.12.2011 bis 30.11.2016

Vorsitzender	Präsident Dr.iur. Friedrich RÖDLER
Stellvertretender Vorsitzender	Dipl.-Ing. Gerhard RABONG

Kommissionsmitglieder mit besonderen Kenntnissen zur fachlichen Beurteilung von Bewerbungen:

- |   |  |
|---|--|
| a) für den rechtskundigen Dienst<br>Ersatzmitglied  | Mag.Dr.iur. Ljiljana PANTOVIC<br>Mag.iur. Susanna KERNTHALER                 |
| b) für den fachtechnischen Dienst<br>Ersatzmitglied | Hofrätin Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER<br>Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER |
| c) für alle übrigen Verwendungen<br>Ersatzmitglied  | Tamara FRÜHWIRTH<br>Maria RABL MSc   |

Vom Zentralausschuss des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie bestellte Kommissionsmitglieder mit besonderen Kenntnissen zur fachlichen Beurteilung der Bewerbungen:

FSG:

- a) Für den rechtskundigen Dienst:  
Mag.iur. Alexander SVETLY  
Hofrat Dr.iur. Robert CIZA (Ersatzmitglied)
- b) Für den fachtechnischen Dienst:  
Oberrat Dr. Christian THALHAMMER  
Dipl.-Ing. György KOVACS (Ersatzmitglied)
- c) Für alle übrigen Verwendungen:  
Amtsdirektorin Regierungsrätin Sylvie RAUBAL  
Fachinspektor Alexander BRACHER (Ersatzmitglied)

ÖAAB-FCG:

- Hofrat Dipl.-Ing. Franz LANG  
Oberrat Mag.rer.nat. Maximilian GÖRTLER (Ersatzmitglied)

**Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Verkehr,  
Innovation und Technologie****Senat V**

für die Beamten des Österreichischen Patentamtes

Vorsitzender: GL Dr. Wilhelm KAST

Stellvertreter: MR Dr. Viktor SIEGL  
MR Dr. Karl PRACHNER

Mitglieder: a) OR Mag. Roland SCHUSTER  
b) MR Dr. Andreas LINHART (Zentralausschuss beim bmvit)

Ersatzmitglieder: zu a) MR Dr. Maria CHLADEK  
MR Dr. Eva-Maria WEISSENBURGER

zu b) ADir Susanne FAZEKAS (Zentralausschuss beim bmvit)  
GL Dr. Reinhart KUNTNER (Zentralausschuss beim bmvit)

## **Mitglieder der Dienstprüfungskommission für die Grundausbildung im Österreichischen Patentamt**

Funktionsperiode vom 11.4.2011 bis 10.4.2016

Vorsitzender: Präsident Dr. Friedrich RÖDLER  
Vorsitzenden-Stellvertreterin: Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER

Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):  
Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER  
Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER  
Hofrat Mag.Dr.iur. Robert CIZA  
Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER  
Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER  
Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG  
Hofrat Mag.Dr.iur. Markus STANGL  
Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC  
Amtdirektor Rudolf TIROCH

- Rechtskundiger Senat

Hofrat Mag.Dr.iur. Markus STANGL (Vorsitzender)  
Hofrat Mag.Dr.iur. Robert CIZA (Stellvertreter des Vorsitzenden und Mitglied)  
Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG (Mitglied)  
Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER (Ersatzmitglied)

- Fachtechnischer Senat

Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER (Vorsitzende)  
Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER (Stellvertreter der Vorsitzenden und Mitglied)  
Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER (Mitglied)  
Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC (Ersatzmitglied)

- Sonstiger Senat

Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG (Vorsitzende)  
Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER (Stellvertreterin der Vorsitzenden und Mitglied)  
Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER (Mitglied)  
Amtdirektor Rudolf TIROCH (Ersatzmitglied)

## **Prüfungskommission für Patentanwälte**

Funktionsperiode vom 1.6.2010 bis 31.5.2013

### ***1) aus dem Kreise der Bediensteten des Österreichischen Patentamtes:***

- Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER  
Vorsitzende
- Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ  
Stellvertreter der Vorsitzenden
- Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER  
Beisitzerin aus dem Stande der fachtechnischen Mitglieder des Patentamtes
- Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER  
Ersatzmitglied aus dem Stande der fachtechnischen Mitglieder des Patentamtes

### ***2) aus dem Kreise der Patentanwälte:***

- Dipl.-Ing. Helmut HÜBSCHER
- Mag.Dr.rer.nat. Paul N. TORGLER  
Beisitzer
- Dr.phil. Martin MÜLLNER
- Dr.phil. Albin SCHWARZ
- Dipl.-Ing. Werner BARGER
- Dipl.-Ing. Arnulf WEINZINGER  
Ersatzmitglieder in der angeführten Reihenfolge

## **Datenschutzbeauftragter**

Mag.iur. Mag.(FH) Walter LEDERMÜLLER, Tel.DW 180

1. Beratung der Mitarbeiter/innen der Hoheitsverwaltung in datenschutzrechtlichen Belangen
2. Entgegennahme von Anregungen zur Verbesserung des Datenschutzes
3. Einholung von Auskünften, die datenschutzrechtliche Belange betreffen
4. Abgabe von Stellungnahmen bezüglich des Datenschutzes
5. Beantwortung von Auskunftsbegehren von Mitarbeiter/innen der Hoheitsverwaltung gemäß § 26 DSG 2000
6. Bearbeitung von Anträgen der Mitarbeiter/innen der Hoheitsverwaltung betreffend die Löschung oder die Richtigstellung nach § 27 DSG 2000 bzw. betreffend einen Widerspruch gemäß § 28 DSG 2000
7. Mitwirkung bei der Konzeptentwicklung zur Verbesserung des Datenschutzes

## **Anhang III**

### **Dienststellenausschuss für die Bediensteten des ÖPA**

**Vorsitzender:**

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK, Tel.DW 574

**1. Stellvertreter und Schriftführer:**

Fachinspektor Alexander BRACHER, Tel.DW 138

**2. Stellvertreter:**

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER, Tel.DW 358

**Weitere Mitglieder:**

Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang RIEDEL, Tel.DW 259

Amtsdirktorin Regierungsrätin Sylvie RAUBAL, Tel.DW 286

Hofrat Dipl.-Ing. Franz LANG, Tel.DW 385

## **Anhang IV**

### **Geschäftsstelle des Monitoring – Komitees gem. § 167 Abs.6 PatG (GSt)**

**Leiter:** Mag. Michael LUCZENSKY  
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie  
Sektion I/ Präs. 3 - Recht und Koordination  
Tel. +43 1 711 62 65 7408  
Fax: +43 1 711 62 65 7499  
michael.luczensky@bmvit.gv.at



# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. Februar 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 2

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland, sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

## Inhalt

### • Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Kundmachungen des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend Namen, Abkürzungen, Fahnen und Emblems diverser Institutionen

### • Entscheidungen

#### - Markenrecht:

- Die Unterscheidungskraft im Sinne von § 4 Abs 1 Z 3 MSchG fehlt jedenfalls bei beschreibenden Zeichen im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG; insofern überschneiden sich daher die Eintragungshindernisse nach § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG. Bezeichnet daher die Marke Eigenschaften jener Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet wurde, so ist auch das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft begründet.

Die Marken „OXI-Effekt“ und „OXI-Wirkung“ sind für diverse Waren der Klassen 1, 3 und 5 nicht originär schutzfähig.

- Die Wortbildmarken „revölution“, revoelution“ und „revoilution“ – registriert für diverse Waren der Klassen 4, 6, und 20 – sind der Wortmarke „EVOLUTION“ (Klassen 1 und 4) nicht verwechslungsfähig ähnlich.

### • Oberster Patent- und Markensenat

- Verhandlungsausschreibung

### • Berichte und Mitteilungen

- Mitteilung der Patentanwaltskammer
- Sprechtag der Wirtschaftskammer Vorarlberg betreffend Patentrecht
- Internationale freie Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate
- Straßburger Abkommen: Beitritt von Montenegro
- Wiener Abkommen: Beitritt von Bosnien und Herzegowina
- TLT: Beitritt von Kolumbien
- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Zugang

## **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

### **Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie BGBl. II Nr. 1/2012, betreffend amtliche Prüfungs- und Gewährzeichen für Silber, Gold, Palladium und Platin der Republik Lettland**

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970 auf amtliche Prüfungs- und Gewährzeichen für Silber, Gold, Palladium und Platin der Republik Lettland Anwendung findet, welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen.

---

### **Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie BGBl. II Nr. 2/2012, betreffend Wappen, Fahnen und das Staatseblem der Republik Peru**

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970 auf Wappen, Fahnen und das Staatseblem der Republik Peru Anwendung findet, welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen.

---

### **Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie BGBl. II Nr. 3/2012, betreffend amtliche Prüfungs- und Gewährzeichen der Republik Singapur**

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970 auf amtliche Prüfungs- und Gewährzeichen der Republik Singapur Anwendung findet, welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen.

---

### **Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie BGBl. II Nr. 4/2012, betreffend die Fahne, das Emblem, den Namen und die Abkürzung der Welttourismusorganisation (UNWTO)**

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z 1 lit.c des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass die Fahne, das Emblem, der Name und die Abkürzung der Welttourismusorganisation (UNWTO), welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen, von der Registrierung nach dem Markenschutzgesetz ausgeschlossen sind.

---

## **Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie BGBl. II Nr. 5/2012, betreffend den Namen, die Abkürzung und das Emblem des Weltpostvereins (UPU)**

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z 1 lit.c des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass der Name, die Abkürzung und das Emblem des Weltpostvereins (UPU), welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen, von der Registrierung nach dem Markenschutzgesetz ausgeschlossen sind.

---

## **Entscheidungen**

### **Markenrecht**

Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 27. April 2011  
OBm 1/11 (Bm 41/2008; Bm 42/2008)

**Die Unterscheidungskraft im Sinne von § 4 Abs 1 Z 3 MSchG fehlt jedenfalls bei beschreibenden Zeichen im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG; insofern überschneiden sich daher die Eintragungshindernisse nach § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG. Bezeichnet daher die Marke Eigenschaften jener Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet wurde, so ist auch das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft begründet.**

**Die Marken „OXI-Effekt“ und „OXI-Wirkung“ sind für diverse Waren der Klassen 1, 3 und 5 nicht originär schutzfähig.**

Der Beschwerde der Antragstellerin wird nicht Folge gegeben.

### **G r ü n d e :**

Die Antragstellerin ist Inhaberin der internationalen Marken Nr 859 414 „OXI-Effekt“ und Nr 859 415 „OXI-Wirkung“, die am 24. Mai 2005 beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum für folgende Waren hinterlegt wurden:

Klasse 1: Industriechemikalien, nämlich Grundstoffe und Zwischenprodukte der Reinigungsmittelindustrie; Rohmaterialien für Waschmittelzubereitungen.

*Chemicals used in industry, namely basic materials and intermediate products for the detergent industry; raw materials for laundry preparations (included in this class).*

Klasse 3: Bleich- und andere Waschmittel, Wäscheweichspüler, Wäsche- und Geschirrküchenspüler, Fleckenentferner, Textilreiniger, Waschlilmittel; Wäschestärke; Putz-, Polier-, Scheuer- und Schleifmittel; Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Kosmetika, Haarwässer; Zahnputzmittel.

*Bleaching preparations and other substances for laundry use, fabric softeners for laundry, rinsing agents for laundry and tableware, spot removing agents, preparations for cleaning textiles, auxiliary washing agents (included in this class); starch for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.*

Klasse 5: Desinfektionsmittel.

*Disinfectants.*

Die Rechtsabteilung (Internationales Markenwesen) des Patentamts verweigerte den Marken mit vorläufiger Schutzverweigerung den Schutz in Österreich. Es fehle die Unterscheidungskraft (§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG), da die Marken als allgemeine Hinweise auf die Beschaffenheit der Waren (Oxidationsmittel als Inhaltsstoffe) und deren Effekt (Wirkung des freiwerdenden Sauerstoffes) verstanden würden.

Die Antragstellerin brachte dazu vor, dass der Markenbestandteil OXI unterscheidungskräftig sei. Er stehe nicht nur für Oxidation, sondern auch für andere Begriffe wie Oxigen oder Oxid. Die Antragstellerin sei Inhaberin von 15 internationalen Marken mit dem Bestandteil OXI, die alle aufgrund dieses Bestandteils als schutzfähig angesehen worden seien.

Die Rechtsabteilung hielt ihre Auffassung aufrecht und stellte nach § 20 Abs 3 MSchG fest, dass die Marken nur unter der Voraussetzung des § 4 Abs 2 MSchG, also nach Erbringung eines Verkehrsgeltungsnachweises, zum Schutz in Österreich zugelassen werden könnten.

Die Rechtsmittelabteilung bestätigte diese Entscheidung. OXI sei eine gängige Kurzbezeichnung im Zusammenhang mit Wasch- und Reinigungsmittel und weise auf chemische Prozesse hin, bei denen Sauerstoff (Oxygenium) eine wichtige Rolle spiele. Die Verkehrskreise seien an solche Kurzbezeichnungen gewöhnt und wüssten durch Werbung verschiedenster Art um deren Bedeutung. OXI werde gerade bei Wasch- und Reinigungsmitteln häufig verwendet. Die beteiligten Kreise würden daher in OXI den Zusammenhang mit Sauerstoff - in welcher Form auch immer – erkennen. Auch die Zeichenbestandteile „Effekt“ und „Wirkung“ hätten keine Unterscheidungskraft, da es sich dabei lediglich um einen Hinweis auf eine durch die Waren zu erzielende Wirkung handle. Die Gesamtzeichen hätten keine über die Summe der Bestandteile hinausgehende Bedeutung.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde der Antragstellerin ist nicht berechtigt.

1. Ein Zeichen hat Unterscheidungskraft im Sinne von § 4 Abs 1 Z 3 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL), wenn es geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH C-108, 109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg 1999, I-2779, Rz 47; zuletzt etwa C-398/08 P, Audi AG, Rz 33 mwN). Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (zu dieser Funktion EuGH C-108/97, Chiemsee, Slg 1999 I 2779; C-39/97, Canon, Slg 1998 I 5507; 4 Ob 38/06a = ÖBI 2007, 22 – Shopping City mwN; zuletzt etwa Om 10/09 – LÜMMELTÜTEN PARTY). Die Prüfung der Unterscheidungskraft hat für jene Waren oder Dienstleistungen zu erfolgen, für die die Marke angemeldet wurde; maßgebend ist die Auffassung der angesprochenen Kreise (C-398/08 P, Audi AG, Rz 34 mwN).

2. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 – 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b – d MarkenRL) sind zwar nach der Rechtsprechung des EuGH gesondert zu prüfen (EuGH C-304/06, Eurohypo, Slg 2008 I 3297 mwN). Die Unterscheidungskraft im Sinne von § 4 Abs 1 Z 3 MSchG fehlt aber jedenfalls bei beschreibenden Zeichen im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG (EuGH C-265/00, Biomild, Slg 2004 I 1699, Rz 19); insofern überschneiden sich daher die Eintragungshindernisse nach § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (Om 10/09 – LÜMMELTÜTEN Party). Bezeichnet daher die Marke Eigenschaften jener Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet wurde, so ist auch das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft begründet.

3. Ein solcher Fall liegt hier vor. Denn die angesprochenen Kreise werden sowohl „OXI-Wirkung“ als auch „OXI-Effekt“ als Hinweis auf die Wirkweise der damit bezeichneten Waren (Chemikalien, Wasch- und Putzmittel, Körperpflegeprodukte) verstehen, nicht als Hinweis auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Entscheidend ist dabei der Umstand, dass die Zeichen schon nach ihrem Wortlaut eine solche „Wirkung“ (einen solchen „Effekt“) behaupten. Der Zeichenbestandteil „OXI“ setzt diese Wirkung nicht mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung, sondern erläutert durch den allgemein verständlichen Hinweis auf das chemische Element Sauerstoff deren Ursache. Damit kann er nichts am beschreibenden Charakter der Zeichen ändern. Es mag zwar zutreffen, dass die angesprochenen Kreise keine genaue Vorstellung davon haben, auf welchen chemischen Vorgängen diese „OXI-Wirkung“ (dieser „OXI-Effekt“) konkret beruht. Das ändert aber nichts daran, dass sie in diesen Bezeichnungen – außer bei durch Benutzung erworbener Unterscheidungskraft - keinen Herkunftshinweis, sondern eine Beschreibung von Produkteigenschaften sehen. Nicht der Markenbestandteil „OXI“ als solcher begründet daher die fehlende Unterscheidungskraft, sondern dessen Kombination mit den Begriffen „Effekt“ und „Wirkung“.

4. Diese Auffassung liegt auch zwei Entscheidungen des deutschen Bundespatentgerichts zugrunde: Danach beschreibt die Marke „Power-Boost-Effekt“ (24 W [pat] 10/07) ebenso die Wirkung der damit bezeichneten Waren wie der Markenbestandteil „Protect Effect“ (27 W [pat] 10/06). Im ersten Fall wurde die Marke gelöscht, im zweiten wurde die Unterscheidungskraft nur wegen zusätzlicher Bildelemente bejaht. Ähnlich entschied das Europäische Gericht erster Instanz in der Rechtssache T-118/08 (ACTEGA Terra GmbH/HABM): Es qualifizierte die Wortmarke „TERRAEFFEKT matt und gloss“ als beschreibend, wobei ein Unterschied zur hier zu beurteilenden Fallgestaltung nur darin lag, dass „Effekt“ dort nicht im Sinn von „Wirkung“ verstanden wurde, sondern die Anmutung einer Lackierung bezeichnete. Auch bei rechtsvergleichender Betrachtung besteht daher kein Zweifel am beschreibenden Charakter und damit an der fehlenden (originären) Unterscheidungskraft der hier strittigen Marken.

5. Aus all dem folgt, dass die Marken nur registriert werden können, wenn sie durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben haben (§ 4 Abs 2 MSchG). Die Beschwerde der Antragstellerin muss daher scheitern.

---

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenes vom 31. August 2011  
Om 6/11 (Nm 20-22/2009)

**Die Wortbildmarken „revölution“, revoelution“ und „revoilution“ – registriert für diverse Waren der Klassen 4, 6, und 20 – sind der Wortmarke „EVOLUTION“ (Klassen 1 und 4) nicht verwechslungsfähig ähnlich.**

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin ist schuldig, dem Antragsgegner die mit 3.890,68 EUR (darin enthalten 648,44 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

#### G r ü n d e :

Die Antragstellerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr 714 158 „EVOLUTION“ mit Priorität vom 16. Dezember 1998. Die Wortmarke ist für folgende Waren registriert:

Cl. 1: Additives for motor fuel, chemical additives used for reducing fuel pollutant emissions, chemical additives for reducing fuel consumption. / Additifs pour carburants, additifs chimi-

ques visant à réduire les émissions polluantes des carburants, additifs chimiques visant à diminuer la consommation des carburants.

Kl. 4: Industrial oils and greases; lubricants; fuel (including engine fuel); unleaded premium fuel, none of the aforesaid being for the use as lamp oils. / Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essence pour moteurs); supercarburants sans plomb, aucun des produits précités n'étant destiné à être utilisé comme pétrole lampant.

In deutscher Übersetzung lautet das Warenverzeichnis wie folgt:

Kl. 1: Zusätze für Motorenkraftstoffe, chemische Zusätze zur Verringerung der Abgasemissionen, chemische Zusätze für die Verringerung des Brennstoffverbrauchs.

Kl. 4: Industrielle Öle und Fette; Schmiermittel; Brennstoffe (einschließlich Kraftstoffe für Motoren); unverbleite Supertreibstoffe, keine der vorgenannten Waren zur Verwendung als Lampen-Petroleum/-öl.

Der Antragsgegner ist Inhaber der folgenden Wortbildmarken:  
Nr 233 388

# revölution

mit Priorität vom 12. Mai 2006,  
Nr 244 756

# revoelution

und Nr 244 758

# revoilution

jeweils mit Priorität vom 10. März 2008.

Die Registrierung erfolgte für folgende Waren:

Kl. 4: Brennöle; Öle für technische Zwecke; Schmieröle;

Kl. 6: Ölbehälter und Öltanks aus Metall, für Motoren, Heizungen und für die Stromerzeugung;

Kl. 20: Ölbehälter und Öltanks nicht aus Metall, für Motoren, Heizungen und für die Stromerzeugung;

Die Marken Nr 244 756 und Nr 244 758 sind darüber hinaus in Klasse 4 noch für Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) registriert.

Die Antragstellerin beantragt die gänzliche Löschung dieser Marken. Ihre ältere Wortmarke unterscheidet sich von den jüngeren Wortbildmarken der Antragsgegnerin nur durch den zugefügten Anfangsbuchstaben „r“ und die zwei Punkte auf dem Buchstaben „o“ („revölution“), durch die Benutzung von Kleinbuchstaben sowie die Hervorhebung der Buchstabenfolge „öl“ bzw. „oel“ und „oil“ in Fettdruck. In klanglicher Hinsicht bestünden keine Unterschiede. Der begrifflichen Bedeutung der Antragsmarke werde lediglich ein verstärkendes Moment hinzugefügt. Bei den Waren der Klasse 4 bestehe eine hochgradige Warenähnlichkeit; bei jenen der Klassen 6 und 20 eine enge Warenverwandtschaft.

Der Antragsgegner wendet ein, es bestehe keine Zeichenähnlichkeit: Durch den Anfangsbuchstaben „r“ verschiebe sich bei der angefochtenen Marke Nr 233 388 die Betonung auf die erste Silbe. In bildlicher Hinsicht unterscheide sich die bekämpfte Marke durch die Hervorhebung des Wortteiles „öl“ in Fettdruck, den Anfangsbuchstaben „r“ sowie die beiden Punkte auf dem „o“. Diese zusätzlichen Zeichen prägten den Gesamteindruck. „Evolution“ bedeute eine langsame Entwicklung, „Revolution“ eine abrupte und bahnbrechende Neuerung. Bezüglich der Klassen 6 und 20 fehle es überdies an Ähnlichkeit.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Löschungsantrag ab. Die Marke „Evolution“ weise eine gewisse, wenngleich geringe Unterscheidungskraft auf. Die Marken des Antragsgegners seien mangels charakteristischer bildhafter Ausgestaltung als reine Wortmarken zu behandeln. Angesichts des unterschiedlichen Wortanfangs entstehe im Verhältnis zur Marke der Antragstellerin ein optisch unterschiedliches Bild. Durch den phonetischen Unterschied in der Aussprache sei auch in klanglicher Hinsicht nur eine geringe Ähnlichkeit gegeben. Das die Unterscheidungskraft der angefochtenen Marken prägende Element liege nicht in der Bedeutung des Wortes „Revolution“, sondern in der eigenartigen, individuellen und phantasievollen Verknüpfung der Wörter Revolution mit „Öl“. Warenähnlichkeit bestehe bei den in Klasse 6 und Klasse 20 registrierten Marken des Antragsgegners nicht.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragstellerin mit einem Abänderungsantrag.

Der Antragsgegner beantragt in seiner Berufungsbeantwortung, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Gemäß § 30 Abs 1 Z 2 MSchG kann der Inhaber einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke die Löschung einer Marke begehren, sofern die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.

2. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der ihr folgenden Rechtsprechung der nationalen Gerichte folgende Grundsätze maßgeblich:

2.1. Für den Begriff der Verwechslungsgefahr gilt gemeinschaftsweit ein einheitlicher Maßstab, den der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat. Danach ist – ebenso wie nach ständiger österreichischer Rechtsprechung – die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, deren Kennzeichnungskraft sowie Bekanntheitsgrad auf dem Markt und der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen, Bedacht zu nehmen ist. So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (RIS-Justiz RS0121482; weitere Nachweise bei *Schumacher* in *Kucsko*, marken.schutz 210 Fn 77).

2.2. Folge dieser Wechselwirkung ist, dass bei Warenidentität einschließlich hochgradiger Warenähnlichkeit ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Warenabstand (17 Ob 20/08b – Botox; RIS-Justiz RS0116294).

2.3. Ob die Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind, ist anhand objektiver, auf die Waren selbst bezogener Kriterien zu beurteilen. Als relevante Faktoren kommen dabei insbesondere die Gemeinsamkeit der Waren nach ihrer stofflichen Beschaffenheit, ihrem Verwendungs-

zweck, ihrer Vertriebsstätte und Nutzung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren in Betracht (4 Ob 18/02d – Opus One mwN).

2.4. Verwechslungsgefahr ist in der Regel dann anzunehmen, wenn Übereinstimmung in einem der Kriterien Bild, Klang oder Bedeutung besteht (17 Ob 36/08f – Cobra). Es ist zu prüfen, welcher Einfluss den einzelnen Markenbestandteilen auf den Gesamteindruck des Zeichens zukommt, den ein Durchschnittsverbraucher, der die Ware normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf Einzelheiten achtet, von diesem Zeichen erhält. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die beiden Zeichen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrgenommen werden und dass der Grad der Aufmerksamkeit von der Art der Ware oder Dienstleistung abhängt (RIS-Justiz RS0117324; 4 Ob 154/06k – Amadeus).

3. Wendet man diese Grundsätze im vorliegenden Fall an, so ist die Verwechslungsgefahr mit der Nichtigkeitsabteilung zu verneinen:

3.1. Unstrittig ist, dass hohe Warenähnlichkeit der jeweils in Klasse 4 registrierten Waren der Parteien besteht.

3.2. Der Berufungswerberin ist zuzugestehen, dass ihrer Wortmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt: Der Marke ist eine gewisse Originalität für die Bezeichnung von Öl und Schmiermitteln bzw für chemische Zusätze nicht abzusprechen.

3.3. Das Wortbild sämtlicher angegriffener Marken – deren grafische Gestaltung für den Gesamteindruck nicht bestimmend ist - wird durch die in Fettdruck hervorgehobenen Buchstaben, die jeweils einen eigenständigen Sinn ergeben („öl“; „oel“; „oil“) bestimmt. Insofern besteht ein deutlicher Abstand zur Wortmarke der Antragstellerin, der durch den hinzugefügten Anfangsbuchstaben „r“ und die Verwendung von Kleinbuchstaben verstärkt wird.

3.4. Klangliche Markenähnlichkeit kann sich aus der gleichen Folge von Vokalen und Konsonanten, einzelnen Silben oder Lauten – vornehmlich am Anfang oder Ende der Wortmarke – dem hellen oder dunklen, deutlich oder schwer wahrnehmbaren Klang, der Anzahl und Gliederung der Silben und Buchstaben, der Betonung und dem Klangrhythmus, also der im Verkehr üblichen Sprachweise, ergeben. Entscheidend ist auch hier der Gesamteindruck. Es ist daher verfehlt, übereinstimmende Zeichenbestandteile in einer zergliedernden Betrachtung isoliert zu beurteilen. Liegt auf dem Wortanfang die Betonung, ist dieser für den Gesamteindruck bedeutend (*Fezer*, Markenrecht<sup>4</sup> [2009] § 14 MarkenG Rz 497 f). Trotz gleicher Silbenanzahl und Identität der Endung, die grundsätzlich erheblichen Auffälligkeitswert hat (*Schumacher* in *Kucsko*, marken.recht 251 mwN), steht hier im Vordergrund, dass der Umlaut „ö“ bzw die Varianten „oe“ und „oi“ eine geänderte klangliche Wiedergabe bewirken. Dazu kommt, dass diese Zeichenbestandteile den natürlichen Sprachfluss erschweren, also einen im Vergleich zur Marke der Antragstellerin geänderten Klangrhythmus herbeiführen. Der phonetische Gesamteindruck der angegriffenen Marken weicht daher von jenem der Marke der Antragstellerin ab.

3.5. Entgegen der in der Berufung vertretenen Auffassung kommt es hier nicht entscheidend auf den – nach Auffassung der Berufung nur geringen – Unterschied im Sinngehalt zwischen den Worten „Evolution“ und „Revolution“ an: Durch die Veränderung des Wortes „Revolution“ dahin, dass in den angegriffenen Marken jeweils in deutscher („öl“, „oel“) bzw englischer („oil“) Sprache selbständige Worte enthalten sind, die auf die in Klasse 4 eingetragenen Waren des Antragsgegners hinweisen, wird für den Durchschnittsverbraucher der Bedeutungsgehalt der Marken des Antragsgegners durch diese Wortfolge, nicht aber durch die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Revolution“ geprägt.

3.6. Daraus folgt zusammengefasst, dass die ältere Marke der Antragstellerin keine selbstständig kennzeichnende Stellung in den jüngeren Zeichen des Antragsgegners behält. Zutreffend hat die Nichtigkeitsabteilung daher erkannt, dass trotz hoher Ähnlichkeit der jeweils in Klasse 4 registrierten Waren nach dem maßgeblichen Gesamteindruck Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Ein näheres Eingehen auf die in der Berufung relevierte Frage der Warenähnlichkeit auch hinsichtlich der in Klasse 6 und Klasse 20 registrierten Marken des Antragsgegners erübrigt sich daher.

4. Aus diesen Gründen muss die Berufung der Antragstellerin scheitern.



Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm § 122 Abs 1 und § 140 Abs 1 PatG 1970.

---

## **Oberster Patent- und Markensenat**

### **Verhandlungsausschreibung**

In der Markenrechtssache (Om 12/11, Nm 64/2008) des Antragstellers Dipl.-Ing. Dr. Helmut Wildhack, Robert Stolzgasse 6, 2344 Maria Enzersdorf, vertreten durch Wildhack & Jellinek Patentanwälte OG, Landstraßer Hauptstraße 50, 1030 Wien, gegen die Antragsgegnerin F. Url & Co. Gesellschaft m.b.H., Seering 7, 8141 Unterpremstätten, vertreten durch Beer & Partner Patentanwälte KG, Lindengasse 8, 1070 Wien, wegen Löschung der Marke Nr 234 447 wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung des Antragsgegners auf den

Mittwoch, 14. März 2012, 10:30 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

---

## **Berichte und Mitteilungen**

### **Mitteilung der Patentanwaltskammer**

#### **Errichtung einer Kanzleiniederlassung sowie Verlegung des Kanzleisitzes von Patentanwalt Dipl.-Ing. Bernhard Henhapel**

Die Österreichische Patentanwaltskammer teilt mit, dass die Patentanwalts-Gesellschaft KLIMENT & HENHAPEL Patentanwälte OG mit dem Sitz in 1010 Wien, Singerstraße 8, mit Wirkung vom 1. Jänner 2012 eine Kanzleiniederlassung in

5020 Salzburg, Bürglsteinstraße 4/3,

errichtet.

Weiters teilt die Österreichische Patentanwaltskammer mit, dass die Leitung dieser Niederlassung Herrn Patentanwalt Dipl.-Ing. Bernhard Henhapel übertragen wurde, der seinen Kanzleisitz mit Wirkung vom 1. Jänner 2012 an die Adresse der Niederlassung verlegt.

---

### **Sprechtag der Wirtschaftskammer Vorarlberg betreffend Patentrecht**

Die Termine für die Patentsprechtag (1. Halbjahr 2012) wurden wie folgt festgelegt:

Donnerstag, 12.01.2012 17-19 Uhr, KW 03  
Donnerstag, 02.02.2012 17-19 Uhr, KW 06  
Donnerstag, 01.03.2012 17-19 Uhr, KW 10  
Donnerstag, 29.03.2012 17-19 Uhr, KW 14  
Donnerstag, 26.04.2012 17-19 Uhr, KW 18  
Donnerstag, 24.05.2012 17-19 Uhr, KW 22  
Donnerstag, 21.06.2012 17-19 Uhr, KW 26

Die Sprechtag sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ort:

Besprechungsraum der Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH,  
CAMPUS Dornbirn, Hintere Achmühlerstrasse 1,  
6850 Dornbirn, 3.Stock

---

### **Internationale freie Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate**

Im Heft 4 des Jahrganges 2011 der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen Zeitschrift „WHO Drug Information“ wurde die Liste 106 der vorgeschlagenen internationalen freien Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate veröffentlicht. Die Einspruchsfrist endet am 31. Mai 2012.

---

### **Straßburger Abkommen: Beitritt von Montenegro**

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Montenegro dem Straßburger Abkommen betreffend die internationale Patentklassifikation (IPC) beigetreten ist und dieses Übereinkommen für Montenegro am 6. Jänner 2013 in Kraft treten wird.

---

### **Wiener Abkommen: Beitritt von Bosnien und Herzegowina**

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Bosnien und Herzegowina dem Wiener Abkommen über die Errichtung einer Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken beigetreten ist und dieses Abkommen für Bosnien und Herzegowina am 19. April 2012 in Kraft treten wird.

---

### **TLT: Beitritt von Kolumbien**

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Kolumbien dem Markenrechtsvertrag (TLT) beigetreten ist und dieser Vertrag für Kolumbien am 13. April 2012 in Kraft treten wird.

---

**Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel**

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung:

„Phú Quốc“, GU (VN, Fisch), 04.01.2012, C 1/12/2012  
„Jagnięcina podhalańska“, GGA (PL, Fleisch), 13.01.2012, C 11/16/2012  
„Mandarini Chiou“, GGA (GR, Obst), 24.01.2012, C 19/11/2012

Mit dieser Veröffentlichung begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

---

**Zugang**

Im Februar wurden Andreas Klaus, Dusko Mrksic und Andreas Zloch in den Kreis der Kollegenschaft des Österreichischen Patentamtes aufgenommen (serv.ip/IT; IT – Helpdesk; serv.ip/WIMA).

---

# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

---

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. März 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 3

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland, sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

---

## Inhalt

- **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012;

- **Entscheidung**

- **Patentrecht:**

- Gemäß § 112 Abs. 1 PatG ist das Patentamt berechtigt, das über einen Rücknahme- oder Nichtigkeitsantrag eingeleitete Verfahren im Falle der Rückziehung des Antrages von Amts wegen fortzusetzen. Diese Bestimmung ist auch in Verfahren betreffend vom EPA erteilter Patente im Hinblick auf § 24 PatV-EG anwendbar.

Die Bestimmung ist auch anwendbar, wenn die Zurückziehung des Antrags auf Nichtigerklärung im Verfahrensstadium vor dem Obersten Patent- und Markensenat erfolgt ist und dieser die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung für wirkungslos erklärt, das Verfahren jedoch nicht eingestellt hat.

Ist das Vorhandensein von funktionalen Merkmalen eines geschützten Erzeugnisses nur durch klinische Studien feststellbar und bietet das Patent keine objektiv nachvollziehbaren Kriterien, nach welcher Methode das geschehen soll und ab welchem Wert die Merkmale erfüllt sind, ist die Erfindung nicht ausreichend offenbart, so dass ein Fachmann sie nacharbeiten könnte.

- **Oberster Patent- und Markensenat**

- Verhandlungsausschreibungen/Verlegung

- **Berichte und Mitteilungen**

- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

- Elektronische Einreichung von nationalen Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen/Nachtrags-einreichungen

- Öffnungszeiten des Patentamts (Karfreitag)

---

## Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

### Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012; Dienstantritt und Zuteilung von Mag.iur. Daniela Trenner – ÖA m.W. 1. März 2012

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird Mag.iur. Daniela Trenner, die am 01. März 2012 den Dienst im Österreichischen Patentamt - Hoheitsverwaltung als vollbeschäftigte VB/v1-Ersatzkraft antritt, mit gleicher Wirkung der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Public Relations zugeteilt.

---

## Entscheidung

### Patentrecht

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 27. September 2011, N 18/2008

**Gemäß § 112 Abs. 1 PatG ist das Patentamt berechtigt, das über einen Rücknahme- oder Nichtigkeitsantrag eingeleitete Verfahren im Falle der Rückziehung des Antrages von Amts wegen fortzusetzen. Diese Bestimmung ist auch in Verfahren betreffend vom EPA erteilter Patente im Hinblick auf § 24 PatV-EG anwendbar.**

**Die Bestimmung ist auch anwendbar, wenn die Zurückziehung des Antrags auf Nichtigklärung im Verfahrensstadium vor dem Obersten Patent- und Markensenat erfolgt ist und dieser die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung für wirkungslos erklärt, das Verfahren jedoch nicht eingestellt hat.**

**Ist das Vorhandensein von funktionalen Merkmalen eines geschützten Erzeugnisses nur durch klinische Studien feststellbar und bietet das Patent keine objektiv nachvollziehbaren Kriterien, nach welcher Methode das geschehen soll und ab welchem Wert die Merkmale erfüllt sind, ist die Erfindung nicht ausreichend offenbart, so dass ein Fachmann sie nacharbeiten könnte.**

Dem Antrag wird stattgegeben und das Patent Nr. E 205 606 im Ausmaß aller Ansprüche für nichtig erklärt.

### Sachverhalt:

Mit Eingabe vom 19. Dezember 2008 beantragt die Firma Johnson & Johnson Vision Care, Inc., in Jacksonville, USA, die Nichtigklärung des Patents Nr. E 205 606 (EP 0 819 258) der Firmen Novartis AG, in Basel, Schweiz, und Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, in Campbell, Australien, im Umfang aller Patentansprüche. Ferner wird beantragt, den Antragsgegnerinnen die Kosten des Verfahrens und der Vertretung aufzuerlegen.

Das Streitpatent sei wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit und unvollständiger Offenbarung des beanspruchten Gegenstandes für nichtig zu erklären. Zur Stützung ihres Vorbringens legt die Antragstellerin die folgenden 29 Beilagen vor:

./A: AT E 205 606 T1 (AT-Teil des EP 0 819 258 B1; „Nicolson et al.“)

./A1: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes (EPA) mit der das EP 0 819 258 B1 widerrufen wurde

./A2: Entscheidung T 246/04 der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02 des EPA

./B: WO 96/31792 A1 (veröffentlichte Anmeldung zum EP 0 819 258 B1; „Nicolson et al.“)

./C1: EP 95810221 (1. Prioritätsdokument zum EP 0 819 258 B1)  
./C2: CH 149695 (2. Prioritätsdokument zum EP 0 819 258 B1)  
./C3: US 08/569 816 (3. Prioritätsdokument zum EP 0 819 258 B1)  
./D: WO 96/31791 A1 („Höpken et al.“)  
./E: WO 96/36890 A1 („Domschke et al.“)  
./F: US 5 260 000 A („Nandu et al.“)  
./F1: Erklärung von Richard C. Baron vom 28. März 1997 „JJ3“  
./F2: Versuchsbericht „BL-12“ über „Formulierung A gemäß US 5 260 000“  
./F3: Versuchsbericht „BL-25“ über „Formulierung A gemäß US 5 260 000“  
./F4: Contact Lens Practice, 4. Ausgabe, Kapitel 25, Seiten 683-717  
./F5: Erklärung von Dr. Valint vom 29. Mai 2008  
./F5a: Erklärung von Dr. Vanderlaan vom 27. Mai 2008  
./F5b: Erklärung von Dr. Benjamin vom 28. Mai 2008  
./F5c: Erklärung von Dr. Freeman vom 27. Mai 2008  
./G: WO 93/09154 A1 (Lai et al. I“)  
./H: WO 93/05085 A1 („Lai et al. II“)  
./I: WO 91/04283 A1 („Chang et al.“)  
./J: US 4 260 725 A („Keogh et al.“)  
./J1: Erklärung von Dr.-Ing Wessling vom 27. Juni 2008  
./K: WO 94/13717 A1 („Sokolyuk et al.“)  
./L1: Dk 1000-Handbuch, Seiten 1-15  
./L2: Erklärung von Dr. Benjamin vom 27. Oktober 2008 („1. Benjamin Erklärung“)  
./L3: Erklärung von Dr. Benjamin of 24 August 2004 („2. Benjamin Erklärung“)  
./L4: Alvord et al., Optom, Vis. Sei. 1998 Jan;75(1):30-36  
./L5: Domschke et al., Proc.Acs.Div.Polym.Mat.Sci.Eng. 1997, 42/43

Das Streitpatent wäre am 22. März 1996 als internationale Patentanmeldung unter der Nummer PCT/EP96/01265 angemeldet worden. Die internationale Anmeldung wäre am 10. Oktober 1996 als WO 96/31792 A1 (Beilage /B) veröffentlicht worden und beim Europäischen Patentamt (EPA) unter der Europäischen Anmeldenummer EP 96908116.5 regionalisiert worden. Das europäische Patent wäre am 12. September 2001 erteilt worden und beruhte sich auf drei Prioritäten; auf die EP 95810221 vom 4. April 1995 (Beilage /C1), die CH 149695 vom 19. Mai 1995 (Beilage /C2) und auf die US 569,816 vom 8. Dezember 1995 (Beilage /C3). Das Patent wäre in Österreich unter der Patentnummer E 205 606 validiert und am 11. Februar 2002 als AT E 205 606 T1 veröffentlicht worden.

Einsprüche gegen das europäische Patent wären von Johnson & Johnson Vision Care, Inc. und Bausch & Lomb Inc. eingebracht worden. Die Einspruchsabteilung des EPA habe das europäische Patent für nichtig erklärt, da es vorweggenommen oder nach dem Stand der Technik offensichtlich gewesen wäre (Art. 100 (a) EPÜ) sowie wegen mangelnder Offenbarung gemäß Art. 100 (c) EPÜ (Beilage ./A1). Die Technische Beschwerdekammer habe entschieden, dass der Einspruch zurückzuweisen sei und dass das Patent unverändert in der erteilten Form bestehen zu bleiben habe (Beilage ./A2).

Die Antragstellerin untergliedert den Anspruch 1 wie folgt:

1. Ophthalmische Linse mit ophthalmisch verträglichen Innen- und Außenflächen **(A)**, wobei die ophthalmische Linse ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus Kontaktlinsen zur Sehkorrektur, Kontaktlinsen zur Modifizierung der Augenfarbe, ophthalmischen Arzneistoff-Abgabevorrichtungen und ophthalmischen Wundheilungsvorrichtungen **(B)**, wobei die Linse zum Tragen über längere Zeiträume in kontinuierlichem, engen Kontakt mit okularem Gewebe und okularen Fluiden geeignet ist **(C)**, wobei die Linse ein Polymermaterial umfasst, das eine hohe Sauerstoffpermeabilität und eine hohe Ionenpermeabilität aufweist **(D)**, wobei das Polymermaterial aus polymerisierbaren Materialien gebildet ist, umfassend **(E)**:  
(a) mindestens ein oxypermes, polymerisierbares Material, wie in Abschnitt I der Beschreibung definiert **(E1)**, und

(b) mindestens ein ionopermes, polymerisierbares Material, wie in Abschnitt I der Beschreibung definiert (**E2**), wobei die Linse die Sauerstoffpermeation in ausreichender Menge zum Aufrechterhalten der Gesundheit der Cornea und der Annehmlichkeit des Trägers während eines Zeitraums längeren kontinuierlichen Kontakts mit okularem Gewebe und okularen Flüssigkeiten gestattet (**F**), und wobei die Linse die Ionen- oder Wasserpermeation in ausreichender Menge erlaubt, damit die Linse auf dem Auge so bewegt werden kann, dass die Gesundheit der Cornea im Wesentlichen nicht beeinträchtigt wird und die Annehmlichkeit des Trägers während eines Zeitraums längeren kontinuierlichen Kontakts mit okularem Gewebe und okularen Flüssigkeiten akzeptabel ist (**G**), wobei die ophthalmische Linse eine Sauerstoffdurchlässigkeit, wie in Abschnitt I der Beschreibung definiert, von mindestens etwa 70 Barrer/mm (**H**), und die ophthalmische Linse eine Ionenpermeabilität, gekennzeichnet entweder durch (1) einen Ionoton Ion Permeability Coefficient von mehr als etwa  $0,2 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec}$  (**I1**) oder (2) einen Ionoflux Diffusion Coefficient von mehr als etwa  $1,5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$  (**I2**), aufweist, wobei die Koeffizienten hinsichtlich Natriumionen (**I3**) und gemäß den Messverfahren, die in Abschnitten II.F.1 und II.F.2 der Beschreibung beschrieben sind (**I4**), gemessen werden.

Das Merkmal A erkläre nicht, was die innere und äußere Linsenoberfläche ophthalmisch verträglich mache. Merkmal B sei kein einschränkendes Merkmal, sondern mache klar, dass jede ophthalmische Linse beansprucht werde. Merkmal C wiederhole die Aufgabe des längeren Tragens und definiere 24 Stunden gemäß Seite 4 des Streitpatents. Merkmal D sei zum Prioritätszeitpunkt bereits bekannt gewesen. Die Merkmale E, E1 und E2 der polymerisierbaren Materialien wären zum Prioritätszeitpunkt ebenfalls schon bekannt gewesen und böten auch keine Lösung für das Problem, wie eine Linse zu produzieren sei, die spezifisch für längeres Tragen geeignet sein solle. Die Merkmale F und G seien nur eine Wiederholung von Merkmal D in ausführlicherer Form und beschrieben einen Wunsch oder ein technisches Problem und keine technische Lösung für dieses Problem. Merkmal H definiere einen Test und eine Grenze für die Sauerstoffdurchlässigkeit. Die Permeation und Transmissibilität von Sauerstoff wäre im Bereich der Kontaktlinsen bereits Stand der Technik und bekannt (z.B. Beilagen ./F4, ./J oder ./H). Außerdem scheine Merkmal H das notwendige Kriterium zu sein, um die Merkmale D und E zu erhalten, denn wenn eine Linse eine hohe Sauerstoffdurchlässigkeit aufweise, umfasse sie auch ein Polymermaterial mit einer hohen Sauerstoffpermeabilität (Merkmal D und E1). Merkmal I definiere zwei verschiedene Tests und ihre jeweiligen Grenzen für die Ionenpermeabilität. Aufgrund der Behauptung der Patentinhaber, dass die Ionenpermeabilität eine Vorhersage für die Bewegung auf dem Auge sei, hätte die Beschwerdekammer des EPA irrtümlich gedacht, dass Merkmal I eine weitere Bedingung für den Anspruch darstelle und sich von Merkmal G unterscheide und eine „doppelte Bedingung“ der Sauerstoffdurchlässigkeit und Ionenpermeabilität für ein längeres Tragen und eine adäquate Bewegung der Linse gegeben sein müsse. Der gewählte Grenzwert des Merkmals I2 sei so niedrig, dass so gut wie alle Kontaktlinsen auf Silikonbasis einen Koeffizienten von mehr als  $1,5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$  aufwiesen.

Der Anspruch 1 des Streitpatents rezitieren Kontaktlinsen (Merkmale A und B), deren Zusammensetzung gemäß dem Stand der Technik (Merkmale D, E, E1 und E2) sowie eine Ergänzung durch eine Wunschliste dafür wie sich die Linse auf dem Auge verhalten solle (C, F und G). Die Merkmale A bis G stellten offensichtlich keine Einschränkung des Anspruchs dar. Die verbleibenden Merkmale, ein Parameterwert für die Sauerstoffdurchlässigkeit (Merkmal H) und Parameterwerte für die Natriumionen-Permeabilität (Merkmal I), seien nicht ausdrücklich im Stand der Technik erwähnt, definierten prima facie nicht nur Kontaktlinsen und wären dem Fachmann vor dem ersten Prioritätstag des Streitpatents längst bekannt gewesen, wie z.B. aus Beilage /K hervorgehe.

Das Streitpatent beanspruche die folgenden drei Prioritäten:  
EP 95810221 vom 4. April 1995 (./C1),  
CH 149695 vom 19. Mai 1995 (./C2) und  
US 08/569,816 vom 8. Dezember 1995 (./C3).

Die beiden ersten Prioritäten könnten aber nicht rechtsgültig beansprucht werden, da der Gegenstand von Anspruch 1 in den beiden ersten Anmeldungen nicht offenbart sei.

Gemäß Art 87 EPÜ und der Stellungnahme G 2/98 der Großen Beschwerdekammer des EPA (ABI. EPA 2001, 413) könne die Priorität nur für dieselbe Erfindung beansprucht werden und die ältere Anmeldung müsse dem Fachmann den beanspruchten Gegenstand unmittelbar und eindeutig als Ganzes offenbaren.

Die EP 95810221 offenbare Makromere und deren Verwendung zur Herstellung von Kontaktlinsen, wobei die Merkmale H und I (Sauerstoffdurchlässigkeit oder Ionenpermeabilität) völlig fehlten. Diese Anmeldung könne keine Basis für die Beanspruchung der Priorität für Anspruch 1 des Streitpatents sein, weil sie den Gegenstand nicht „unmittelbar und eindeutig“ offenbare.

Die CH 149695 offenbare Makromere zur Herstellung von Kontaktlinsen, doch fehlten ebenfalls wesentliche Merkmale des Streitgegenstandes wie ein Grenzwert für die Sauerstoffdurchlässigkeit oder für die Ionenpermeabilität (Merkmale H und I). Es sei auch kein Verfahren, um diese Merkmale zu messen offenbart, weshalb es zu einem Fehlen der „unmittelbaren und eindeutigen“ Offenbarung komme, was einer rechtmäßigen Beanspruchung auch dieser Priorität entgegenstehe.

In der US 08/569 816 seien - im Gegensatz zu den beiden ersten Prioritätsanmeldungen - zumindest die isolierten Merkmale H und I vorhanden, wenn auch nicht in Kombination miteinander. Obwohl die Offenbarung der isolierten Merkmale H und I auch keine geeignete Basis für die Beanspruchung der Priorität wäre, könne hier - für die Zwecke der vorliegenden Nichtigkeitsklage - die Frage offen gelassen werden, ob der Streitgegenstand im Prioritätsdokument direkt und unzweideutig geoffenbart werde.

Das früheste Prioritätsdatum, das eventuell für das Streitpatent beansprucht werden könne, sei das dritte Prioritätsdatum, d.h. der 8. Dezember 1995. Ansonsten gelte das Anmeldedatum, d.h. der 22. März 1996. Obgleich sich zwar in den ersten beiden Prioritätsanmeldungen Beispiele fänden, die unter Anspruch 1 des Streitpatents fielen, so sei doch klar, dass ein oder mehrere Beispiele keinen Anspruch auf Priorität eines allgemein definierten Gegenstandes begründen könnten. Auf der anderen Seite sei jedoch klar, dass selbst ein einziges Beispiel im Stand der Technik, welches unter einen Patentanspruch fällt, ausreichend sei, um diesem Anspruch die Neuheit zu nehmen. Wenn daher ein oder mehrere Beispiele der ersten beiden (vermeintlichen) Prioritätsanmeldungen, die unter den allgemeinen Anspruch 1 des Streitpatents fielen, zum Stand der Technik gehören sollten, mangle es dem Streitpatentsanspruch an Neuheit.

Den Ansprüchen des Streitpatents mangle es an Neuheit gegenüber der WO 96/31791 A1 (Beilage ./D) und der WO 96/36890 A1 (Beilage ./E), sowie an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gegenüber der US 5 260 000 A (Beilage ./F), der WO 93/09154 A1 (Beilage ./G), der WO 93/05085 A1 (Beilage ./H), der WO 91/04283 A1 (Beilage ./I), der US 4 260 725 A (Beilage ./J) und der WO 94/13717 A1 (Beilage ./K).

Die WO 96/31791 A1 (./D) habe das internationale Anmeldedatum 22. März 1996, wäre am 10. Oktober 1996 veröffentlicht worden, habe die gleichen Prioritäten (1), (2) und (3) wie das Streitpatent und wäre als europäisches Patent für diese Anmeldung erteilt (EP 0 820 601 B1). Gemäß Art. 89 EPÜ habe das Prioritätsrecht die Wirkung, dass der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 gelte. Dies gelte für beides, sowohl für die Anmeldung, für die die Neuheit geprüft werde, als auch für die europäischen Anmeldungen, die gemäß Art. 54 (3) den Stand der Technik darstellten. Ein Vergleich des Gegenstandes der Dokumente ./D und ./C1 beweise, dass der WO 96/31791 A1 (./D) die Priorität vom 4. April 1995 gebühre, weil die geoffenbarten Makromere auch in ./C1 zu finden wären und daher gemäß Art. 54 (3) EPÜ für Anspruch 1 des Streitpatents Stand der Technik bildeten. Gemäß Art. 89 EPÜ müsse der 4. April 1995



als Anmeldedatum WO 96/31791 A1 angesehen werden. Dieses Anmeldedatum liege vor dem 8. Dezember 1995, dem frühesten Datum, das das Streitpatent eventuell beanspruchen könne, weshalb ./D Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) EPÜ darstelle.

In ./D seien Makromere geoffenbart, die dem „Material B“ des Streitpatents entsprächen. Weiters entsprächen Beispiele in Beilage ./D wortwörtlich den Beispielen B-1 bis B-3 und B-5 bis B-10 des Streitpatents, doch seien die Sauerstoffdurchlässigkeit und die Ionenpermeabilität der hergestellten Linsen nicht ausdrücklich geoffenbart. Die gemäß diesen Beispielen hergestellten Linsen müssten jedoch notwendigerweise die gleiche Sauerstoffdurchlässigkeit und die gleiche Ionenpermeabilität haben wie jene, die gemäß den identischen Beispielen des Streitpatents hergestellt wurden. Die Daten, die die Identität bestätigten und die beanspruchten Parameter definierten, wären im Streitpatent enthalten und alle beanspruchten Merkmale wären daher in Beilage ./D entweder explizit oder implizit geoffenbart. Daher sei der Anspruch 1 des Streitpatents nicht neu gegenüber ./D. Der Umstand dass in ./C1, ./D und ./A dieselben Beispiele enthalten wären, könnten zwar keine Grundlage für eine Prioritätsbeanspruchung liefern, da keine „unmittelbare und eindeutige“ Offenbarung vorläge. Mangelnde Neuheit bestehe jedoch für Anspruch 1 des Streitpatents sowie auch für alle Unteransprüche, die sich auf Material B des Streitpatents bezögen.

Die WO 96/36890 A1 (./E) habe das internationale Anmeldedatum 7. Mai 1996, wäre am 11. November 1996 veröffentlicht worden, habe die gleichen Prioritäten (2) und (3) wie das Streitpatent und wäre als europäisches Patent für diese Anmeldung erteilt (EP 0 826 158 B1). Ein Vergleich der Gegenstände von Dokument ./E und Beilage ./C2 beweise, dass ./E das Prioritätsdatum 19. Mai 1995 zu Recht beanspruche, weshalb Beilage ./E Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) EPÜ darstelle.

In ./E seien Makromere und Beispiele dazu geoffenbart, die dem „Material C“ sowie Beispielen des Streitpatents entsprächen. In ./E und auch in ./D seien die Sauerstoffdurchlässigkeit und die Ionenpermeabilität der aus Material C hergestellten Linsen nicht ausdrücklich geoffenbart. Diese Linsen müssten jedoch notwendigerweise ebenfalls die gleiche Sauerstoffdurchlässigkeit und die gleiche Ionenpermeabilität haben wie jene des Streitpatents. Daher seien alle beanspruchten Merkmale in ./E explizit oder implizit geoffenbart und Anspruch 1 sei daher nicht neu gegenüber Beilage ./E.

Die US 5 260 000 A (./F) wäre am 9. November 1993 veröffentlicht worden und sei daher für das Streitpatent voller Stand der Technik. Beilage ./F offenbare ein Verfahren zur Herstellung von Silikon enthaltenden Hydrogel-Kontaktlinsen in Beispiel 1, das wie in Abschnitt I der Beschreibung des Streitpatents definiert ein oxypermes Material, nämlich Tris(trimethylsilyloxy)silylpropyl-vinyl-carbamate (TRIS-VC) und ein Silikon enthaltendes Vinylcarbonat ( $V_2D_{25}$ ), sowie ein ionopermes Material, nämlich N-Vinyl-pyrrolidon (NVP) enthalte. Beilage ./F offenbare nicht explizit die Permeabilitätseigenschaften der Linsen, doch die gemäß Beispiel 1 hergestellten Linsen wiesen inhärent die Permeabilitätseigenschaften auf, wie sie im Streitpatent definiert wären. Als Beweis legt die Antragstellerin eine Erklärung von Richard C. Baron (./F1), einen Versuchsbericht „BL-12“ über „Formulierung A gemäß US 5 260 000“ (./F2) und einen Versuchsbericht „BL-25“ über „Formulierung A gemäß US 5 260 000“ (./F3) vor.

Die Erklärung von Richard C. Baron (./F1), einem der Erfinder des Streitpatents, wäre von der Patentinhaberin während des Verfahrens gegen die korrespondierende US-Patentanmeldung vorgelegt worden, worin die Ergebnisse eines Wiederholungsbeispiels von Beispiel 1 von ./F geoffenbart seien. Die hergestellten Linsen hätten einen durchschnittlichen Ionoflux-Diffusionskoeffizienten von  $4,3 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{min}$  und einen durchschnittlichen Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizienten von  $1,73 \times 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{s}$ , was die Anforderungen von Anspruch 1 des Streitpatents erfülle.

Weiters offenbare die Erklärung ./F1 Daten bezüglich der durchschnittliche Sauerstoffpermeabilität (Dk) von  $57 \pm 3$  Barrers woraus geschlossen werden könne, dass die Sauerstoffpermeabilität unter der beanspruchten Grenze liege. Das Streitpatent beanspruche eine Grenze

für die Sauerstoffdurchlässigkeit, die man erhalte, wenn man die Sauerstoffpermeabilität durch die Dicke der Linse dividiere. In .F sei die Dicke der Linse nicht ausdrücklich offenbart, allerdings wäre diese einem Fachmann bekannt. Ein Fachmann würde Linsen der gesamten Bandbreite von optischen Stärken herstellen, auch Kontaktlinsen, die eine Dicke von etwa 0,08 mm hätten, die innerhalb des am meisten bevorzugten Dickebereich (0,06 - 0,1 mm) des Streitpatents lägen. Als Beweis diene Seite 693 des Buchs Contact Lens Practice Handbook (Handbuch der Kontaktlinsenpraxis .F4). Eine Linse mit einer derartigen Dicke, die auch aus einem Material mit einer Sauerstoffpermeabilität von 57 Barrers hergestellt sei, hätte eine Sauerstoffdurchlässigkeit von mindestens 70 Barrers/mm. Damit sei von der Patentinhaberin selbst gezeigt, dass die Reproduktion von .F zu Linsen führe, die alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents aufwiesen.

In den Versuchsberichten .F2 und .F3 wären ebenfalls die Linsen von Beispiel 1 in .F reproduziert worden. Diese Dokumente wären von einem Gegner im korrespondierenden Einspruchsverfahren gegen das Streitpatent vor dem EPA vorgelegt worden. Der Versuchsbericht .F2 zeige eine Sauerstoffdurchlässigkeit von 98,5 - 165 Barrers/mm und einen Ionoflux-Diffusionskoeffizienten von  $1,3 \times 10^{-3}$  -  $2,34 \times 10^{-3}$  mm<sup>2</sup>/min. Der Versuchsbericht .F3 offenbare eine Sauerstoffdurchlässigkeit von 85,7 - 97,5 Barrers/mm und einen Ionoflux-Diffusionskoeffizienten von  $2,14 \times 10^{-3}$  -  $2,68 \times 10^{-3}$  mm<sup>2</sup>/min. Auch diese beiden Versuchsberichte würden die in der Beilage .F fehlenden inhärenten Werte der Linsen bezüglich Anspruch 1 des Streitpatents zeigen.

Im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EPA hätten die Inhaberinnen des Streitpatents geltend gemacht, dass .F nicht das Aushärten der Linsen umfasse, was jedoch für diese Offenbarung unwesentlich sei, da sich Beilage .F auf die Herstellung von Kontaktlinsen beziehe. Die Art, in der das Linsenmaterial am Ende ausgehärtet werde, sei nicht von wesentlicher Bedeutung, da dies dem Fachmann allgemein bekannt sei. Dies beweise die Erklärung von Dr. Valint (.F5), der aussage, dass auch das vollständige Aushärten der Linsen offenbart wäre. Daher wäre die mangelnde Neuheit von Anspruch 1 des Streitpatents gegenüber .F auch durch die Versuchsberichte der Gegner im Einspruchsverfahren vor dem EPA (Beilagen .F1, .F2 und .F3) nachgewiesen.

Die WO 93/09154 A1 (.G) wäre am 13. Mai 1993 veröffentlicht worden und stelle daher vollen Stand der Technik für das Streitpatent dar. In .G werde erklärt, dass die Oberflächenbenetzbarkeit von Silikon-Hydrogelen signifikant verbessert werde, wenn ein Vinyl enthaltendes hydrophiles Monomer und ein Acryl-Monomer in die Monomer-Mischung inkorporiert seien. Gemäß Beilage .G sei eine gute Benetzbarkeit für Kontaktlinsen wichtig, um sicher zu stellen, dass die Linse bequem auf dem Auge getragen werden könne. Daher erfolge die Auswahl für die Kombination der polymerisierbaren Materialien in Dokument .G auf der Basis der gleichen Überlegungen wie jenen des Streitpatents. Die beschriebenen Polymerkomponenten erfüllten die Definitionen von ionopermen polymerisierbaren bzw. oxypermen polymerisierbaren Materialien, wie sie in Anspruch 1 des Streitpatents angeführt wären und wie die Erklärung von Dr. Paul L. Valint (.F5) beweise.

In .F5 seien die Ergebnisse der Erklärungen von Dr. Vanderlaan (.F5a), Dr. Benjamin (.F5b) und Dr. Freeman (.F5c) zusammengefasst und erörtert. Gemäß .F5a (Erklärung Dr. Vanderlaan) sei eine Linse gemäß Beispiel 4 von Beilage .G reproduziert worden, deren Sauerstoffpermeabilität von Dr. Benjamin gemessen worden wäre und 101,70 Barrers/mm betragen habe, was weit über der beanspruchten Grenze des Sauerstoffdurchlässigkeitswerts liege. Dr. Freeman habe einen Ionoflux-Ionenpermeabilitätskoeffizienten von  $1,2 \times 10^{-4}$  mm<sup>2</sup>/min gemessen. Daher werde durch die Erklärungen .F5 und .F5a bis .F5c bewiesen, dass die gemäß Beispiel 4 von Beilage .G hergestellten Linsen alle Merkmale umfassten, die in Anspruch 1 des Streitpatents definiert seien, und dass daher .G für das Streitpatent neuheitsschädlich sei.

Die WO 93/05085 A1 (.H) wäre am 18. März 1993 veröffentlicht worden und sei voller Stand der Technik. Die Beilage .H offenbare Silikon enthaltende Hydrogele zur Linsenherstellung

mit verbesserter Benetzbarkeit. In Beispiel 1 von ./H werde eine mit UV härtbare Mischung geoffenbart, die unter Anderem aus 35 Teilen TRIS (einem oxypermen, polymerisierbaren Material gemäß Anspruch 1 des Streitpatents), Urethan-Vorpolymer und 30 Teilen NNDMA (beide ionoperme, polymerisierbare Materialien gemäß Anspruch 1 des Streitpatents) bestehe. In Beispiel 10 werde erklärt, wie die Linsen aus der Mischung gemäß Beispiel 1 hergestellt worden wären, gefolgt von einer klinischen Evaluierung mit positiven Ergebnissen in Beispiel 11. Diese Linsen erfüllen alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents, weshalb ./H für das Streitpatent neuheitsschädlich sei.

Die WO 91/04283 A1 (./I) wäre am 4. April 1991 veröffentlicht worden und sei voller Stand der Technik. Beilage ./I beziehe sich auf weiche, gasdurchlässige Kontaktlinsen, die gemäß Beispiel 3 aus 47%  $\gamma$ -Tris(trimethylsiloxy)silylpropylmethacrylat, 45% N,N-Dimethylacrylamid und 8% 2-Hydroxy-ethylmethacrylat bestünden, wobei die Linsen auf der Oberfläche ein Verhältnis von Hydroxyl-Acryl-Monomeren zu Silikon-Einheiten hätten, das ausreiche, um eine Linse mit hoher Sauerstoffpermeabilität, Weichheit, Rückschnell-Elastizität zu ergeben und gleichzeitig auch ein hohes Ausmaß an klinischer Performance aufweise, was die Linsen für längeres Tragen geeignet mache. Weiters werde geoffenbart, dass die Linse einen Wassergehalt von 38 % aufweise und nach einer Behandlung der Linse mit einem Glycerin-Reagens für langes Tragen in einer dreiwöchigen Testphase mit stabiler Sicht geeignet sei. Damit bestehe die in ./I geoffenbarte Linse aus Materialien wie es in Anspruch 1 des Streitpatents definiert sei und erfülle auch alle Merkmale von Anspruch 1, was durch die Erklärung von Dr. Paul L. Valint (./F5) bewiesen sei.

In ./F5 seien die Ergebnisse der Erklärungen von Dr. Vanderlaan (./F5a), Dr. Benjamin (./F5b) und Dr. Freeman (./F5c) zusammengefasst und erörtert. In der Erklärung von Dr. Vanderlaan wäre das der Beilage ./I entsprechende Beispiel 3 der US 5 712 327 A reproduziert worden. Die Berichte von Dr. Benjamin und Dr. Freeman beschrieben das Testen dieser Linsen auf Sauerstoff- und Ionenpermeabilität. Wie in ./F5b zu sehen sei, fielen die Linsen in den beanspruchten Bereich der Sauerstoffdurchlässigkeit (77,40 Barrers/mm). In ./F5c sei zu lesen, dass der Ionoflux-Ionenpermeabilitäts-koeffizient dieser Linsen  $2,6 \times 10^{-3}$  mm/min betrage, d.h. mehr als tausend Mal höher wäre als der Grenzwert von Anspruch 1 des Streitpatents. Daher werde auch durch ./F5 und ./F5a bis ./F5c bewiesen, dass die gemäß Beispiel 1 von ./I hergestellten Linsen alle Merkmale umfassten, die in Anspruch 1 des Streitpatents definiert seien, und dass daher ./I für das Streitpatent neuheitsschädlich sei.

Die US 4 260 725 A\_(./J) wäre am 7. April 1981 veröffentlicht worden und sei daher voller Stand der Technik. In den Beispielen V und VI wären Linsen aus Siloxan-Monomeren (oxypermem polymerisierbarem Material) und hydrophilen Comonomeren (ionopermem polymerisierbarem Material) offenbart. Gemäß Beispiel V weise das Material der Linse eine Sauerstoffpermeabilität von  $6,7 \times 10^{-10}$  cc cm/sek.cm<sup>2</sup> mm Hg auf. Dies entspreche einem Wert von 67 Barrers und unter Berücksichtigung der Dicke der Linse, sei die Sauerstoffdurchlässigkeit dieser Linse höher als der Wert von 70 Barrers/mm von Anspruch 1 des Streitpatents. Wie in der Diskussion von Beispiel VI beschrieben, würde die derart erhaltene Linse 24 Stunden lang von einem Affen ohne Schäden getragen werden können. Diese Dauer würde auch im Streitpatent für längeres Tragen angeführt werden. Beilage ./J gebe zudem an, dass sich die Linse auf dem Auge bewege. Es sei also offensichtlich, dass die Linse von Beispielen V und VI alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents aufweise - mit der einzigen Ausnahme der Ionenpermeabilität. Da jedoch die Linsen gemäß ./J auf dem Auge beweglich seien und über längere Zeiträume getragen werden könnten, müssten sie eine hohe Wasserpermeabilität und Ionenpermeabilität aufweisen. Die Ionenpermeabilität müsse also notwendigerweise derart sein, dass sie über den Grenzwerten der letzten Merkmale der Erfindung liege, was auch durch die Erklärung von Dr.-Ing M. Wessling (./J1), die sich auf die Vernetzung des Materials beziehe, bestätigt sein müsste. In ./J1 werde festgestellt, dass der Parameter „Ionenpermeabilität“ ein bekanntes Synonym für Wasser-Inhalt wäre und der „Ionenfluss“ einfach als Synonym für die Wasser-liebenden Eigenschaft eines Materials diene. Daher weisen auch die Linsen gemäß ./J alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents auf und dem Streitgegenstand mangle es an Neuheit gegenüber Beilage ./J.

Die WO 94/13717 A1\_(.K) wäre am 23. Juni 1994 veröffentlicht worden und sei daher voller Stand der Technik. Beilage ./K offenbare weiche Kontaktlinsen aus Acrylamiden, die oxyprom/ionoprom polymerisierbare Materialien darstellten, für längeren Gebrauch von bis zu 16 Monaten und mit einem Wassergehalt von 88 bis 95 %. Die Linsen zeigten eine Sauerstoffdurchlässigkeit von mehr als 70 Barrers/mm und einen Ionen-Diffusionskoeffizienten von 6,3 bis  $14,4 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$ . Daher erfüllten auch die Linsen aus ./K alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents, womit dieser Anspruch auch gegenüber ./K keine Neuheit aufweise.

Der Hauptanspruch und die meisten Unteransprüche seien von den Beilagen ./D bis ./K vorweggenommen. Es gebe keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Gegenstand irgendeines Unteranspruchs als neu anzusehen wäre. Wenn jedoch ein derartiger Unteranspruch identifiziert werden könne, der von diesen Dokumenten noch nicht vollständig vorweggenommen sei, mangle es ihm dennoch offensichtlich an erfinderischer Tätigkeit, wenn eines oder mehrere Dokumente ./F bis ./K mit Allgemeinwissen kombiniert würden.

So werde in Anspruch 3 lediglich klargelegt, dass die Linse eine Kontaktlinse sein solle, was für alle vorgelegten Dokumente ebenfalls zutrefte. Die Parameter-Werte, die in den Ansprüchen 4 und 5 angeführt seien, wären erfüllt und z.B. auch durch die Beilagen ./F oder ./G getroffen. Die Gegenstände der Ansprüche 6 bis 13 oder 24 bis 28 seien entweder als derart breit definiert anzusehen, so dass sie entweder auch durch dieselben neuheitsschädlichen Argumente wie zu Anspruch 1 als nicht mehr neu ausgewiesen werden müssten oder - aufgrund des Mangels an weiterer Anleitung in der Beschreibung des Streitpatents - als unzureichend geoffenbart. Dies treffe auch für die anderen Unteransprüche zu.

Zum Nichtigkeitsgrund der unvollständigen Offenbarung argumentiert die Antragstellerin, dass die einzigen Parameter, die von den Patentinhaberinnen verwendet würden, um sich von den Linsen nach dem Stand der Technik zu unterscheiden, die Sauerstoffdurchlässigkeit und die Ionenpermeabilität seien. Daher sei es eine zentrale Frage im vorliegenden Verfahren, ob ein Fachmann in der Lage sei, alle beanspruchten Parameter auf sichere und reproduzierbare Weise zu bestimmen, wobei das einfache Erreichen oder Reproduzieren eines oder mehrerer Beispiele nicht ausreichen würde. Die beanspruchten Parameter müssten zweifelsfrei erhalten werden können. Es sei aber weder die Sauerstoffdurchlässigkeit, noch die Ionenpermeabilität, gemessen an Hand des Ionoton-Koeffizienten oder anhand des Ionoflux-Koeffizienten so geoffenbart, dass die Erfordernisse einer vollständigen Offenbarung erfüllt wären. Dem beanspruchten Gegenstand mangle es daher auch an Ausführbarkeit.

Das Merkmal H der Sauerstoffdurchlässigkeit sei nur unvollständig geoffenbart, da die einzige Vorrichtung, die in der Patentbeschreibung zum Messen dieses Parameters vorgeschlagen werde, im Handel nicht mehr erhältlich sei und auch das Messen nicht hinreichend geoffenbart sei. Es sei bekannt, dass nur fünf Dk 1000 Vorrichtungen existierten, wobei nur zwei Exemplare außerhalb der Reichweite der Patentinhaberinnen existiert hätten und diese Vorrichtung nicht mehr hergestellt worden wären. Die Vorrichtung sei im Handel nicht mehr erhältlich und die Firma Applied Design and Development Co. scheine es auch nicht mehr zu geben, weshalb es einem Fachmann nicht möglich sei, das Streitpatent zu reproduzieren oder nachzuarbeiten. Auch sei weder im Streitpatent noch im Dk 1000 Handbuch (./L1) erwähnt, welche Erfordernisse ein ähnliches analytisches Instrument für die Bestimmung der beanspruchten Sauerstoffdurchlässigkeit erfüllen müsse oder wie dies zu bauen sei. Des Weiteren sei der empfindliche Sauerstoffsensoren von der Modern Controls Inc. für die Öffentlichkeit nicht mehr verfügbar. Als Beweis dafür legt die Antragstellerin eine Erklärung von Dr. William J. Benjamin (./L2) vor und nennt diesen als Zeugen.

Die Ergebnisse hingen auch von der Rührgeschwindigkeit ab, wobei dieser Parameter im Patent nicht angegeben sei. Die von Dr. Benjamin (./L3) durchgeführten Tests zeigten, dass je nach der Rührgeschwindigkeit verschiedene Ergebnisse erhalten werden könnten. Die Abhängigkeit von der Rührgeschwindigkeit werde weiter durch einen Artikel von Dr. Winter-ton (./L4) bestätigt. Beilage ./L4 wäre zwar nach Anmeldung des Patents veröffentlicht worden, aber die Abhängigkeit von der Rührgeschwindigkeit sei eine wissenschaftliche Tatsa-

che, die auch durch wissenschaftliche Beweise demonstriert werden könne, die erst nach dem Patentdatum veröffentlicht worden wären (OGH, 4Ob 243/07z vom 14. Februar 2008).

Nur durch Zufall seien von der Antragstellerin eine beschränkte Anzahl an Messungen durchgeführt worden (z.B. Beilagen .F5 und .F5a bis .F5c), was jedoch kein Anzeichen für eine vollständige Offenbarung darstelle, denn ein Patent müsse für jegliche Dritte ausreichend geoffenbart sein. Es sei gängige Praxis, dass Patente, die sich auf das Testen ungewöhnlicher Parameter mit einem nicht frei zugänglichen Gerät beziehen, prima facie auf Grund unvollständiger Offenbarung zu beeinspruchen seien. Im vorliegenden Fall sei die beanspruchte Linse mit einer Vorrichtung zu messen, die im Handel nicht mehr erhältlich sei und für die auch die Sensoren nicht mehr erhältlich seien. Eine vollständige Offenbarung erfordere die Verfügbarkeit des kommerziellen Instruments während der Gültigkeitsdauer des Patents.

Das Streitpatent sei auch bezüglich des Ionoton-Permeabilitätskoeffizienten nur mangelhaft offenbart. Dieses Verfahren sei von Ciba entwickelt worden und habe zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents nicht zum Stand der Technik und auch nicht zum Allgemeinwissen gehört. Bezüglich der Definition des Ionoton-Koeffizienten sei jemand, der den Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents reproduzieren möchte, mit der Diskrepanz in den Formeln konfrontiert, die im Streitpatent für die Berechnung dieses Koeffizienten angegeben würden. Zusätzlich liefere der beanspruchte Wert nicht das zu erzielende Ergebnis, da die eine Formel die Steigung  $P(t)$  durch  $\ln(1-2C(t)/C(0)) = -2APtA/d$  gegenüber der Zeit angebe, der Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizient  $P$  aber mit Einheiten von  $\text{cm}^2/\text{sek}$ . aus der Steigung einer Kurve der Zeit ( $t$ ) gegen  $\ln(1-2C(t)/C(0)) \times (-2AtA/d)$  ermittelt werden könne. Diese zweite Formel unterscheide sich aber eindeutig von der ersten, da diese einen falschen Bruch enthalte. Daher sei dies eindeutig mangelhaft, da der Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizient zwei nicht übereinstimmende Definitionen habe und ein Fachmann nicht in die Lage versetzt werde, die richtige Definition zu wählen oder zu erkennen, die von den Ansprüchen des Streitpatents ins Auge gefasst werde.

Im vorliegenden Fall reiche es zur Erfüllung des Kriteriums der vollständigen Offenbarung nicht aus, dass das Patent eine Reihe von Beispielen für Linsen enthalte, da die Linsen aus bekannten Materialien hergestellt wären, die für die Herstellung von ophthalmischen Linsen und sogar auch zum Dauertragen bekannt gewesen wären. Das Streitpatent lehre den Fachmann nur, aus diesen bekannten Materialien eine Linse herzustellen und sie durch Messung der Sauerstoffdurchlässigkeit und der Ionenpermeabilität zu testen. Es liefere jedoch keine Informationen darüber, wie innerhalb der Gruppe dieser bekannten Materialien eine sinnvolle Auswahl getroffen werden könne oder wie die Produktion der Linse optimiert werden solle, um sicherzustellen, dass das Endergebnis die Erfordernisse bezüglich Sauerstoffdurchlässigkeit und Ionenpermeabilität erfülle. Es wären im Patent auch keine klinischen Daten vorhanden, um zu bestätigen, dass die Linsen mit einer Sauerstoffdurchlässigkeit und Ionenpermeabilität innerhalb der genannten Bereiche 24 Stunden oder länger getragen werden könnten, was vom Zeugen Prof. Dr. Paul L. Valint falls erforderlich bestätigt werden könne.

Die Durchführung des beanspruchten Gegenstandes des Streitpatents sei also eine Frage von Versuch und Irrtum, was in diesem Fall einer übertriebenen Belastung gleichkomme. Ein Fachmann könne ausschließlich akribisch den im Streitpatent geoffenbarten Beispielen folgen. Selbst dann könne jedoch der Fachmann nicht sicher sein, dass er eine ophthalmische Linse erhält, die wirklich für das Dauertragen geeignet sei, wie durch Beispiel E-9 des Streitpatents belegt sei. Der Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizient erfülle eindeutig die numerische Schwelle von Anspruch 1, trotzdem bewege sich die Linse auf dem Auge nicht. Des Weiteren fehle es dem beanspruchten Grenzwert für den Ionoton-Koeffizienten an jeglicher Untermauerung in der Beschreibung, da in der Patentbeschreibung stehe, dass der niedrigste Wert des Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizienten, bei dem sich eine Linse auf dem Auge bewegt,  $0,25 \times 10^{-3} \text{ cm}^2/\text{sek}$  betrage. Es sei überraschend, dass dieser Wert 1250 Mal höher sei als die in Anspruch 1 des Streitpatents beanspruchte Untergrenze. Daraus könne nur

geschlossen werden, dass es nicht ausreicht, nur spezifische Parameter zu messen und zu finden, deren Werte mit den im Streitpatent beanspruchten Bereich übereinstimmen, um sicherzustellen, dass die Linse tatsächlich für längeres Tragen geeignet sei. Daher sei klar, dass der Ionoton-Koeffizient gemäß Anspruch 1 des Streitpatents nicht notwendigerweise die erforderliche Bewegung auf dem Auge sicherstelle und die Linse für längeres Tragen geeignet mache, weshalb auch aus diesem Grund Anspruch 1 nur unvollständig geoffenbart sei.

Die Grenze für den Ionoflux-Diffusionskoeffizienten von etwa  $1,5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$ , wie in Anspruch 1 des Streitpatents angegeben, sei so niedrig, dass sie jede Art von Silikon-Hydrogel-Linse erfüllen würde. Dieser Grenzwert liefere dem Fachmann keinerlei Informationen darüber, wie eine Dauertragelinse zu erhalten sei. Dies werde durch einen Artikel von Domschke, Lohmann und Winterton (.L5) deutlich, die auch als Erfinder des Streitpatents genannt sind. In diesem Artikel, der nach dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents veröffentlicht worden wäre, aber trotzdem relevant sei, da er wissenschaftliche Tatsachen behandle, würden die Autoren die Ionendiffusionskoeffizienten von Kontaktlinsen messen, die aus ionopermen und oxypermen Materialien bestünden. Die Autoren berichteten, dass die Ionendiffusionsmessungen von .L5 mit der Bewegung auf dem Auge korrelierten. An Hand von Fig. 2 werde deutlich, dass ein Ionoflux-Diffusionskoeffizient von  $3,14 \times 10^{-5} \text{ mm}^2/\text{min}$  den Grenzwert für die Bewegung auf dem Auge darstelle, was etwa 20 Mal höher wäre als der Grenzwert im Streitpatent. Sogar im Streitpatent selbst werde zugegeben, dass der beanspruchte Grenzwert zu niedrig sei. Der beanspruchte Wert für diesen Koeffizienten sei ein unrealistisch niedriger Grenzwert ohne wissenschaftliche Beweise, um einen so weiten Bereich wie möglich zu umfassen. Daher hat der beanspruchte Wert des Ionoflux-Diffusionskoeffizienten also keine technische Wirkung und insbesondere nicht die technische Wirkung einer Linse, die für längeres Tragen geeignet sei. Der Anspruch in der erteilten Fassung erfülle das Erfordernis der vollständigen Offenbarung daher nicht.

Die Ansprüche 6 bis 13 bezögen sich auf die ionoperm und oxyperm Phasen. Aus der Beschreibung erhalte der Fachmann keine Informationen, wie eine Linse mit solchen Eigenschaften produziert werden könne. Dies lasse zwei mögliche Interpretationen zu: entweder, dass alle Beispiele des Patents diese Eigenschaften aufwiesen und daher auch die Unteransprüche von der bereits vorgelegten Argumentation neuheitsschädlich getroffen wären, oder dass der Gegenstand dieser Unteransprüche in der Beschreibung nicht ausreichend geoffenbart sei.

Die Ansprüche 24 bis 28 bezögen sich auf hydrophile Oberflächen. Gemäß der Beschreibung scheine dieses Merkmal das bloße Ergebnis einer gut bekannten Standard-Oberflächenbehandlung der Linsen zu sein, wobei in diesem Fall diese Merkmale eindeutig vom Stand der Technik vorweggenommen oder zumindest dadurch nahegelegt wären. Sollten jedoch bestimmte Schritte erforderlich sein, um diese Merkmale der Ansprüche 24 bis 28 zu erzielen, so wäre dieser Gegenstand nicht durch die Beschreibung geoffenbart, da derartige Schritte im Streitpatent weder identifiziert noch vorgeschlagen würden.

Im Zuge des Einspruchsverfahrens vor dem EPA habe die Einspruchsabteilung das Streitpatent wegen mangelnder Neuheit gegenüber Beilage .F in Anbetracht der Versuchsberichte zur Reproduktion der Linsen gemäß der Beilagen .F1 bis .F3 vollständig widerrufen (Beilage .A1).

Obwohl auch die Einspruchsabteilung bemerkt habe, dass Beilage .F sich über die Permeabilitätseigenschaften, der nach den in diesem Dokument beschriebenen Verfahren hergestellten Linsen, in Schweigen hülle, hätte sie dennoch zugestimmt, dass die gemäß der Beilage .F hergestellten Linsen alle Merkmale aufwiesen, die in Anspruch 1 des beanspruchten Patents angeführt wären, und der Gegenstand dieses Anspruchs daher nicht neu sei. Die Einspruchsabteilung habe ohne über die mangelnde Offenbarung zu urteilen ihre Meinung über die unvollständige Offenbarung deutlich gemacht, indem sie im Hinblick auf den Ionoton-Koeffizienten meinte, dass die „beanspruchte Erfindung nicht über den gesamten

Bereich der Ionoton-Ionenpermeabilität“ durchführbar sei und dass es angesichts der einander gegenüberstehenden „trockenen“ und „feuchten“ Verfahren nicht eindeutig klar sei, nach welchem Verfahren das  $Dk/t$  der Linsen der anderen Beispiele bestimmt wurde, was für die Herstellung und Charakterisierung der Linsen gemäß Anspruch 1 wesentlich wäre.

Im Beschwerdeverfahren habe die Technische Beschwerdekammer jedoch die Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Gänze revidierte (. /A2). Die Kammer habe eine signifikante Anzahl äußerst relevanter Dokumente nicht in Betracht gezogen, da sie als zu spät eingebracht angesehen wurden, obwohl bekannt gewesen wäre, dass die Dokumente dem Patentinhaber jahrelang zu Verfügung gestanden hätten, da sie aus dem US-Verfahren zwischen Novartis und Johnson and Johnson über das US-Gegenstück des Patents stammten. Die Kammer habe zum Beispiel die Erklärungen von Experten nicht zugelassen, obwohl darin deutlich bewiesen worden wäre, dass der im Streitpatent beanspruchte Patentgegenstand gegenüber den Beilagen . /G, . /H oder . /I nicht neu sei und die Ansprüche in der erteilten Fassung nicht vollständig offenbart seien. Die Beschwerdekammer habe den Angriff auf die Neuheit auf der Basis der nachgearbeiteten Beispiele von Beilage . /F zurückgewiesen und behauptete, dass diese Rekonstruktion durch eine Modifizierung des Standes der Technik erhalten worden wäre, obwohl die Beilage . /F1 von den Patentinhabern selbst stamme. Es sei mehr als verwunderlich, dass die Kammer schloss, dass in dem Beispiel einige kritische Merkmale fehlten und/oder angegebene Herstellungsbedingungen irrig seien und daher das Beispiel nicht reproduzierbar sei. Außerdem zeigten die Versuchsberichte . /F1, . /F2 und . /F3, dass nur erhebliche Veränderungen des beschriebenen Verfahrens zu einer gehärteten Kontaktlinse zu führen scheinen. Daher führten die gemäß diesen Modifikationen erhaltenen Linsen über die Offenbarung des Dokuments hinaus und könnten nicht der Neuheit der beanspruchten Linse gegenüberstehen (Entscheidung T 270/97, Beilage /A2). Es folge daraus auch, dass die umfangreichen Eingaben der Parteien bezüglich der Frage, ob und in welchem Ausmaß die gemäß den Versuchsberichten erhaltenen Linsen die Merkmale der erfindungsgemäßen Linse vorwegnehmen, für die Frage der Neuheit des beanspruchten Gegenstandes nicht relevant seien.

Ganz im Gegenteil sei es jedoch für die Entscheidung über die Neuheit gegenüber der Beilage . /F sehr wohl relevant. Das Ziel von Beilage . /F bestünde darin Kontaktlinsen herzustellen: Von einem Fachmann könne man daher verlangen, die Härtingsbedingungen so zu wählen, dass eine gehärtete Linse erhalten werde, wie in Beispiel 1 in Beilage . /F erfordert. Wenn die Härtung noch nicht abgeschlossen sei, wären die Instruktionen nicht befolgt worden, und genau das sei, was der eigene Experte von Novartis, Baron, in dem Experiment gemacht hätte und seiner Aussage beschrieben habe (Beilage . /F1): Er habe bei einer höheren UV-Intensität gehärtete. Die Kammer hätte sich geirrt, als sie annahm, dass dies eine Modifizierung des Verfahrens gemäß diesem Stand der Technik darstellte.

Das Gleiche wäre bezüglich der Beilagen . /F2 und . /F3 geschehen, jedoch in einer anderen Weise: Dort wäre die Härtingszeit verlängert worden. Barons Vorgehen in . /F1 folge den Instruktionen wortwörtlich. Die in den Beilagen . /F2 und . /F3 erfolgten Modifikationen erhöhten die Einwirkungszeit des UV-Lichts auf das Material, was eine einfache Modifikation bei dieser Art von Reaktion sei, an die jeder Fachmann sofort denken würde. Die einzige wirklich offene Frage sei, ob ein Fachmann, der Beispiel 1 von Beilage . /F nacharbeitet, eine Linse erhalten würde, wenn er gegebenenfalls die in diesem Beispiel angegebenen Bedingungen auf Basis des allgemeinen Wissens auf diesem Gebiet vervollständige. Dies sei der Fall. Der Standpunkt der Kammer sei unrichtig oder übertrieben formal, hauptsächlich deshalb, weil von ihr das Wissen eines Fachmannes auf diesem Gebiet nicht in Betracht gezogen worden wäre. Die Beschwerdekammer habe überhaupt nicht beachtet, dass die Beilage . /F von einem Fachmann gelesen und reproduziert werden müsse. Die Rekonstruktion von Beispielen aus dem Stand der Technik könne sich nicht von der Beurteilung des Standes der Technik in anderen Situationen unterscheiden.

Bezüglich des Arguments der unvollständigen Offenbarung sei die Begründung der Beschwerdekammer fragwürdig, da sie der gängigen Entscheidungspraxis des EPA widerspre-

che. Laut Beschwerdekammer erfordere die beanspruchte Erfindung nicht nur, dass die Linse einen Ionoton-Koeffizienten wie beansprucht aufweist, sondern erfordere außerdem ausdrücklich als weiteres einschränkendes Merkmal, dass die Linse eine Ionen- oder Wasser-Permeation in einem Ausmaß ermöglicht, die ausreiche, um der Linse die Bewegung auf dem Auge zu ermöglichen. Dieses Argument stehe in eklatantem Widerspruch zu dem von der Beschwerdekammer bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit vertretenen Standpunkt. Dort meine die Beschwerdekammer nämlich, dass die einschränkenden Merkmale die beanspruchten Werte für die Ionen- oder Wasser-Permeation seien. In deutlichem Gegensatz dazu würde nach gängiger EPA-Praxis die Tatsache, dass der beanspruchte Parameterwert nicht das zu erzielende Ergebnis liefert, dazu führen, dass das Patent unvollständig offenbart sei - oder es an erfinderischer Tätigkeit mangle - sofern der zu erreichende Zweck (längeres Tragen) nicht über den gesamten Bereich des Anspruchs erhalten werden könne. Wenn daher die Bewegung auf dem Auge wirklich ein eigenes charakteristisches Merkmal sein sollte, das nichts mit dem Ionoton-Koeffizienten zu tun habe, werde im Streitpatent überhaupt nicht gelehrt, wie dies erzielt werden solle - man müsse auf Versuch und Irrtum und klinische Tests zurückgreifen. Dies sei jedoch eine unannehmbare Belastung für die Öffentlichkeit. Die Lehren, wie man auf sichere und reproduzierbare Weise zu diesem Parameter komme, müssten in der Beschreibung eines Patentbesitzes vorhanden sein.

Der Angriff auf die Neuheit, gestützt auf die Beilagen ./D, ./F, ./G, ./H, ./I und ./J wäre im Verfahren vor dem EPA nicht behandelt worden. Die Beilagen ./D, ./F und ./I wären überhaupt nicht als neuheitsschädliche Dokumente vorgelegt worden, und die Beilagen ./G und ./H sowie der Beweis, dass die Linsen von den Beilagen ./G, ./H, (.I) und ./J inhärent alle Parameter von Anspruch 1 des Streitpatents aufwiesen, wären im Verfahren vor der Beschwerdekammer zur Vorlage nicht zugelassen worden.

Parallele Verfahren seien derzeit in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Großbritannien und Irland anhängig. Parallele Verfahren gegen Patente, die dem Streitpatent entsprächen, seien auch in den USA und Australien eingeleitet worden. Bis jetzt habe kein Gericht die Gültigkeit des Streitpatents endgültig entschieden.

Zusammenfassend mangle es dem Streitpatent an Neuheit und vollständiger Offenbarung.

In ihrer Gegenschrift vom 29. Juli 2009 beantragen die Patentinhaberinnen und Antragsgegnerinnen den Nichtigkeitsantrag zur Gänze abzuweisen sowie Kostenanspruch.

Sie legen zur Stützung ihrer Anträge folgende Beweismittel vor:

- ./1: EP 0 819 258 B1
- ./2: Artikel von Künzler & McGee, Chemistry & Industry 21. August 1995
- ./3: Auszüge aus der Niederschrift des parallelen Gerichtsverfahrens in England
- ./4: Weitere Auszüge aus der Niederschrift des parallelen Gerichtsverfahrens in England
- ./5: Auszüge aus einem Expert Report von Prof. Benjamin im parallelen Gerichtsverfahren in den USA
- ./6: „WJB 25“ zu Prof. Benjamin's „Second Expert Report“ im parallelen Gerichtsverfahren in England
- ./7: Erklärung von Dr. Jimmy Mays vom 29. Mai 2008
- ./7a: Deutsche Übersetzung der Beilage ./7
- ./8: US 5 034 461
- ./9: Chart, welches die Versuche von Dr. Vanderlaan zur Nacharbeitung des Dokumentes ./I zusammenfasst
- ./10: Erklärung von Dr. William G. Pitt vom 30. Juni 2008
- ./11: Nacharbeitung des Dokumentes ./I durch Dr. Frank Chang
- ./12: „WJB 13“ und „WJB 14“ zu Prof. Benjamin's „First Expert Report“ im parallelen Gerichtsverfahren in England
- ./13: Datenblatt betreffend SIM6487 6-066



- ./14: Datenblatt betreffend 96 % Glycerine
- ./15: Erklärung von J. David Farquhar vom 12. September 2003
- ./16: Erklärung von J. David Farquhar vom 20. November 2008
- ./17: Auszüge aus Prof. Benjamin's „Preliminary Expert Report“ im parallelen Gerichtsverfahren in den USA
- ./18: L.M. Muratore et al., J. Mater. Chem. 2000, 10; 859-865
- ./19: Auszüge aus einer Dissertation von Katie Styan. Februar 2006

Das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung sei das jüngste Verfahren in einem weltweiten Patentstreit zwischen den Parteien, der in zahlreichen Ländern bereits seit 2002 anhängig sei. In den bisher ergangenen Entscheidungen sei die Gültigkeit des Patentes in den Niederlanden, in Frankreich und insbesondere durch das Europäische Patentamt anerkannt worden. In England wäre das Patent in einer erst unlängst ergangenen Entscheidung wegen mangelnder Offenbarung als ungültig angesehen worden.

Die Antragstellerin verweise ausschließlich auf die deutsche Übersetzung des Streitpatentes EP 0 819 258 B. Dies sei für die Zwecke eines Nichtigkeitsverfahrens aber gemäß Art. 70 EPÜ und § 4 PatV-EG nicht zutreffend. Das Streitpatent in der erteilten und damit für das vorliegende Verfahren bindenden Fassung werde daher als Beilage ./1 vorgelegt.

Das Streitpatent sei von der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes nach einem Einspruchsverfahren in vollem Umfang aufrechterhalten worden und der Großteil des zitierten Standes der Technik sei schon im europäischen Verfahren im vollen Umfang berücksichtigt worden, was durch eine Konkordanztafel gezeigt werde.

Eine der ehemaligen Einsprechenden, Bausch & Lomb, habe ihren Einspruch im Beschwerdeverfahren zurückgenommen und eine Lizenz am Patent genommen. Zwei weitere bedeutende Unternehmen im Kontaktlinsenbereich, Cooper Vision und Menicon, hätten ebenfalls eine Lizenz genommen. Dies vermittele einen Eindruck der Ansichten dieser Firmen zu der Validität des Streitpatents.

Kontaktlinsen, wie sie im vorliegenden Patent beansprucht würden, wären vor dem Anmeldetag nicht zur Verfügung gestanden. Dazu werde ein Abriss der historischen Entwicklung auf dem Gebiet der Kontaktlinsen in Form eines 1995 veröffentlichten Artikels von Kanzler und McGee, zwei Wissenschaftlern des Kontaktlinsenherstellers Bausch & Lomb, vorgelegt (./2). In den 1940er Jahren wären erste Kunststofflinsen aus Poly(methylmethacrylat) (PMMA) gefertigt worden. Es handle sich dabei um harte Linsen. Ein nächster Schritt in der Entwicklung wäre die Herstellung von Kontaktlinsen aus dem Hydrogel Poly(hydroxyethylmethacrylat) (HEMA) gewesen, die Benetzbarkeit und Biokompatibilität besitzten, aber eine geringe Sauerstoffdurchlässigkeit aufwiesen. Deshalb sei ein Interesse an der Entwicklung von Dauertraglinsen mit höherer Sauerstoffdurchlässigkeit entstanden, die auch über Nacht und sogar für mehrere Tage in Folge im Auge belassen werden konnten. Dies sei der Beilage ./2 von Kanzler und McGee zu entnehmen, wobei dies keine triviale Aufgabe sei. Die Schwierigkeit, eine Dauertraglinse bereitzustellen, bestehe vor allem darin, dass verschiedene Anforderungen gleichzeitig erfüllt sein müssten.

Silikon-Polymere wären dafür bekannt gewesen, dass sie eine hohe Sauerstoffdurchlässigkeit besitzen, doch aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften und da sie keine Beweglichkeit zeigten, wären sie nicht in Betracht gekommen, was auch in Beilage ./1 angeführt wäre. Doch der scheinbar attraktive Ansatz der Kombinationen von Materialien mit dem Ziel, die Vorteile der Komponenten in der Kombination zu realisieren, wäre gemäß Beilage ./2 mit gravierenden Schwierigkeiten behaftet gewesen. 1995 habe es offensichtlich Lösungsvorschläge für das Problem der fehlenden Transparenz gegeben, doch habe das Hauptproblem der guten Biokompatibilität und Benetzungseigenschaften bestanden.

Trotz langjähriger Forschungsanstrengungen seit dem Jahr 1979 wäre es nicht gelungen, die Idee der Kombination vorteilhafter Eigenschaften von Hydrogelen einerseits und Silikonen

andererseits in die Praxis umzusetzen. Dies wäre von Prof. Valint, einem der Privatsachverständigen der Klägerinnen, in seinem Kreuzverhör im englischen Verfahren bestätigt worden. Ein Auszug aus der Niederschrift sei als Beilage ./3 vorgelegt und enthalte die Aussage, dass man die Ionenpermeabilität zuvor nicht zur Bestimmung der Eignung einer Kontaktlinse verwendete. Patentgemäß käme es aber nicht allein auf die Ionendurchlässigkeit an. Vielmehr lehre das Patent eine Kombination von Eigenschaften. Zu den weiteren Eigenschaften, die neben der Ionendurchlässigkeit erforderlich seien, gehöre insbesondere die Sauerstoffdurchlässigkeit (Dk/t), die grundsätzlich bekannt gewesen wäre. Mit dem vorliegenden Patent gelinge es nun, Linsen mit der erforderlichen Kombination von Eigenschaften bereitzustellen, so dass sich diese als Dauertraglinsen eignen. Dazu vermittelt das Patent nicht nur die Erkenntnis der vorteilhaften Kombination, sondern stelle auch vier Gruppen von Materialien (A bis D) bereit, mit denen geeignete Linsen erhalten werden könnten.

Im parallelen englischen Verfahren habe die Antragstellerin die Patentfähigkeit dieser Materialien A bis D, und damit auch von Linsen aus diesen Materialien, anerkannt (./4). Weiters enthalte das vorliegende Patent auch Erklärungen und Anleitungen, die die Bereitstellung von Linsen mit der gewünschten Kombination von Eigenschaften erlaubten und weise insbesondere daraufhin, dass für optimale Transporteigenschaften eine bestimmte Linsenmorphologie wie das Vorliegen von getrennten oxypremen und ionopermen Phasen wünschenswert sei, was dem Stand der Technik nicht zu entnehmen sei.

Mit der Analyse der Merkmale des Anspruches 1 mache es sich die Antragstellerin zu einfach, da nicht nur die Merkmale H (Sauerstoffdurchlässigkeit) und I (Ionenpermeabilität) eine Abgrenzung zum Stand der Technik bewirkten. Zum Zwecke der Überprüfung der Patentfähigkeit eines Anspruches seien sämtliche Merkmale des Anspruches zu berücksichtigen (vergl. ./A2). Die Technische Beschwerdekammer habe festgestellt, dass das Merkmal (G) als eine zusätzliche Beschränkung des Anspruches zu interpretieren sei, was auch für weitere Merkmale des Anspruches 1 gelte. Insbesondere sei das Merkmal der ophthalmischen Verträglichkeit ein wichtiges Merkmal, was im Streitpatent klar und eindeutig im Absatz [0030] definiert sei.

Die Frage der Neuheit gegenüber den Dokumenten ./D und ./E betreffe weitgehend eine Rechtsfrage bezüglich der rechtmäßigen Beanspruchung von Unionsprioritäten. Diese Dokumente seien Patentanmeldungen derselben Patentfamilie und beanspruchten die gleichen ersten zwei Prioritätsanmeldungen ./C1 und ./C2 wie das Streitpatent.

Die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Priorität werde mit der auch von der Antragstellerin zitierten Entscheidung G 2/98 begründet. Dem Memorandum zufolge müsse bei der Beurteilung der Frage, ob die Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für ein und denselben Anspruch einer Anmeldung berechtigt sei, zwischen „UND“-Ansprüchen und „ODER“-Ansprüchen unterschieden werden. In Bezug auf den „ODER“-Anspruch werde ausgesagt: Wenn ein erster Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal A offenbare und ein zweiter Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal B als eine Alternative zu A, so könne ein Anspruch, der auf A oder B gerichtet sei, die erste Priorität für den Teil A des Anspruchs und die zweite Priorität für den Teil B des Anspruchs beanspruchen. Ferner werde ausgeführt, dass die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, für den gemäß Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ mehrere Prioritäten beansprucht werden, nach den Artikeln 87 (1) und 88 (3) EPÜ durchaus akzeptabel sei, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht werde. Der Gesetzgeber habe vorgesehen Mehrfach- und Teilprioritäten zuzulassen, um eine Erfindung während des Prioritätsjahres weiter entwickeln zu könne, und stelle den gesetzlichen Rahmen dafür bereit, dass diejenigen Merkmale einer Erfindung, welche bereits in der früheren Anmeldung enthalten waren, Priorität genießen könnten. Es sei betont, dass die Teilpriorität nur diejenigen Merkmale einer Erfindung betreffe, welche bereits zu dem früheren Prioritätsdatum offenbart gewesen wäre (etwa Schulte, Patentgesetz und EPÜ, 7. Auflage, § 41, Rdn. 41).

Insbesondere Anspruch 1 des Streitpatents umfasse eine begrenzte Anzahl von klar definierten, alternativen, ophthalmischen Linsen, die durch einen Wert für die Sauerstoffdurchlässigkeit, einen Wert für die Ionenpermeabilität und die Verwendung eines bestimmten polymeren Materials definiert seien. Der Anspruch decke damit eine begrenzte Anzahl klar definierter Alternativen ab. Die Ansicht, dass die Ansprüche alternative Ausführungsformen umfassen, werde durch die Gegenwart der abhängigen Ansprüche 39 bis 42 bestätigt, deren Gegenstände die Materialien der betreffenden Prioritätsdokumente ./C1 und ./C2 betrafen. Dies verdeutliche unmittelbar, dass Linsen aus diesen Materialien Alternativen darstellten, welche unter die generische Definition von Anspruch 1 fielen. Weiters könne jegliches spezifisches Beispiel der angeblich neuheitsschädlichen Dokumente als abhängiger Anspruch von den generischen Begriffen in Anspruch 1 definiert werden.

Die Offenbarungen der Dokumente ./C1 und ./C2 müsse sowohl für die Beurteilung der Neuheit als auch für die Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Prioritäten betrachtet werden. Da es sich um exakt die gleiche Offenbarung handle, müsse die Anlegung eines einheitlichen Offenbarungsmaßstabs unweigerlich zu dem Schluss führen, dass es unmöglich sei, gleichzeitig die Wirksamkeit der Prioritätsbeanspruchung zu verneinen, eine neuheitsschädliche Vorwegnahme jedoch zu bejahen. Jegliche neuheitsschädliche Offenbarung müsse gleichzeitig zur Inanspruchnahme der Priorität dieses Gegenstands berechtigen, unabhängig davon ob der Gegenstand den gesamten oder nur Teile von Anspruch 1 darstelle, da Teilprioritäten beansprucht werden könnten. Daher stehen den von den Ansprüchen umfassten Ausführungsformen, die bereits im ersten und zweiten Prioritätsdokument enthalten seien, notwendigerweise die entsprechenden Prioritätszeiträume zu.

Eine weitere Stütze für diese Ansicht finde sich in der Entscheidung T 665/00, die auf die G2/98 gefolgt sei. Die Beispiele eines Prioritätsdokuments betrafen Puder mit hohlen Mikrokügelchen eines bestimmten Typs, wobei die spezifische Masse dieser nicht gegeben gewesen und die Offenbarung bezüglich dieses Aspekts breiter gewesen wäre. In den gleichen Beispielen des Patents wäre das Merkmal „spezifische Masse von weniger als  $0,1 \text{ g/cm}^3$ “ angegeben gewesen. Daher habe das Prioritätsdokument Puder, welche unter die Definition der Ansprüche des angegriffenen Patents fielen, beschrieben und die Technische Beschwerdekammer wäre zu dem Ergebnis gekommen, dass die Teilpriorität zu Recht beansprucht wäre. Ähnliche Überlegungen müssen die Basis für die Entscheidung T 395/95 gebildet haben, in welcher Bereiche für einen Erweichungspunkt und Bereiche prozentualer Anteile bestimmter Verbindungen im Anspruch der späteren Anmeldung als durch die Priorität insoweit abgedeckt angesehen wurden, als sie in der früheren Anmeldung bereits enthalten waren.

Die dem vorliegenden Prioritätsproblem zugrunde liegende Logik sei einfach, dass die Priorität wirksam in Anspruch genommen werden könne, wenn der Gegenstand, beziehungsweise der Teil davon, unmittelbar und eindeutig dem in den Prioritätsdokumenten offenbarten Gegenstand entspricht. Dann könne auch keine Neuheitsschädlichkeit vorliegen. Dieses Szenario trete allgemein in Fällen wie dem Vorliegenden auf, in welchen die spätere Anmeldung breiter als die Prioritätsanmeldung sei, da sie zusätzliche Ausführungsformen enthält. Liege keine wirksame Inanspruchnahme der Priorität vor, könne ein Dokument jedoch nicht neuheitsschädlich sein. Dieses zweite Szenario trete in Fällen auf, in denen die spätere Anmeldung spezifischer sei. Der Offenbarung der Prioritätsanmeldung wäre ein wesentliches Merkmal hinzugefügt und der Gegenstand der Prioritätsanmeldung könne nicht in einem abhängigen Anspruch formuliert sein.

In keinem einzigen der als neuheitsschädlich angeführten Dokumente ./F bis ./K sei eine explizite Offenbarung einer Kontaktlinse mit der Sauerstoffdurchlässigkeit oder der Ionenpermeabilität gemäß Anspruch 1 enthalten, und natürlich auch nicht die Gesamtheit der Merkmale von Anspruch 1.

Die Antragstellerin stütze sich daher auf das Konzept der Vorwegnahme durch implizite Offenbarung. Ausgewählte Beispiele aus den Beilagen ./F, ./G und ./I wären in dem Bemü-

hen nachgearbeitet worden, eine neuheitsschädliche Vorwegnahme zu zeigen. Die Antragstellerin verschweige, dass die genannten Experten oft jahrelange Versuchsprojekte benötigt hätten, um zu Ergebnissen zu gelangen, die zur Position der Antragstellerin passen würden. Die Antragstellerin verschweige auch, dass es zahlreiche Versuchsergebnisse ihrer eigenen Experten gäbe, in welchen Linsen, die angeblich gemäß der Lehre der von ihr zitierten Dokumente hergestellt worden wären, nicht die in Anspruch 1 definierten Werte erfüllt hätten. Weiters wichen die Nacharbeitungen durch die Antragstellerin in wesentlichen Aspekten von der tatsächlichen Offenbarung des jeweilig zitierten Dokumentes des Standes der Technik ab. Obwohl einige der zitierten Entgegenhaltungen mehrere Jahre vor dem Prioritätsdatum des Streitpatentes veröffentlicht worden wären, habe man aber erst nach der Veröffentlichung des Streitpatentes erstmals eine Kontaktlinse herstellen können, die sicher und angenehm, durchgehend für einen Zeitraum von 30 Tagen zu tragen wäre.

Dokument /F betreffe ein Verfahren zum Herstellen von Silikonhydrogellinsen, bei welchem maschinelle Arbeitsgänge dazu verwendet würden, eine Linse mit einer gewünschten Endform herzustellen. Gemäß dem Dokument werde die Erfindung darin gesehen, dass sie primär im Entfernen einer genügenden Menge an organischen Verdünnungsmitteln nach der Kontaktlinsenherstellung liege, um so die maschinelle Bearbeitbarkeit der Kontaktlinse zu verbessern. Weder eine lange Tragdauer, noch relevante Eigenschaften wie Sauerstoffdurchlässigkeit, Ionenpermeabilität oder ophthalmische Verträglichkeit wären offenbart, weshalb in /F keinerlei explizite Offenbarung, welche für den vorliegenden Anspruch 1 neuheitsschädlich sein könnte, enthalten wäre.

Wie schon im europäischen Einspruchsverfahren werde behauptet, dass eine gemäß Formulierung A aus Beispiel 1 von Dokument /F hergestellte Linse den Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnehmen würde, obwohl im Beschwerdeverfahren vor dem EPA unstrittig gewesen wäre, dass eine getreue Nacharbeitung des betreffenden Beispiels 1 von /F nicht zu einer Linse gemäß Anspruch 1 des Streitpatents führe, da Beispiel 1 nicht ausführbar sei, weil sich das Polymergemisch nicht genügend härten ließe. Bereits aus diesem Grund könne Beilage /F nicht als neuheitsschädlich angesehen werden, da es ständige Rechtsprechung seit, dass nur eine ausführbare Offenbarung neuheitsschädlich sein könne (beispielsweise Weiser PatG GMG 2005, Seite 112, insbesondere unter Bezugnahme auf die Paroxat-Entscheidung des OGH, 40b 214/04F). In diesem Zusammenhang werde nochmals darauf hingewiesen, dass Bausch & Lomb sich nach der Entscheidung der Einspruchsabteilung aus dem Verfahren zurückgezogen habe, eine substantielle Lizenzgebühr für die Lizenz am Patent bezahle und die Patentinhaberin des Dokuments /F wäre, was heiße vertiefte Kenntnisse aus erster Hand zu besitzen.

Die mangelnde Ausführbarkeit von Beispiel 1 von Dokument /F sei ein klarer Anhaltspunkt dafür, dass in der Beschreibung dieses Beispiels ein grundlegender Fehler vorliegen müsse, wobei kein offensichtlicher Fehler erkennbar sei. Vielmehr könne das Fehlschlagen des Experiments einer ganzen Reihe von Faktoren zuzuschreiben sein. Die Polymerisierungsreaktion sei sehr komplex und selbst scheinbar geringfügige Änderungen könnten einen entscheidenden Effekt auf das erzeugte Produkt ausüben. Der Fehler in der Beschreibung könnte von einer falschen Angabe zu den Inhaltsstoffen, der Menge der Inhaltsstoffe, der Art und Reinheit der Inhaltsstoffe, der Härungszeit, der Härungsintensität, den Spincasting-Bedingungen, den eingesetzten Mischungen, dem Ausmaß an Sauerstoff bei der Herstellung, oder vielem mehr stammen. Beilage /F offenbare darüber hinaus nicht, wie die Ausgangsverbindungen herzustellen seien, was an sich schon zu einer ganzen Reihe von möglichen Variationen führe. Es für den Fachmann unmöglich, den wahrscheinlichsten Grund bzw. die wahrscheinlichsten Gründe für die mangelnde Ausführbarkeit des Experiments aufzuzeigen. Im vorliegenden Fall fehle jegliche Information über die mittels des Experiments herzustellende Linse, weshalb nicht festzustellen sei, ob die gewählte Modifizierung tatsächlich zu dem gleichen Produkt führen würde wie es im Stand der Technik beschrieben sei.

Die Entscheidung der TBK des EPA (Beilage /A2) vermittele bereits einen Eindruck der detaillierten Kritik an den jeweiligen verwendeten experimentellen Bedingungen und der Viel-

zahl an Faktoren mit einem potentiellen Einfluss, welche bei den Nacharbeitungen gewählt worden wären. Die substantiellen Modifizierungen des in Beispiel 1 beschriebenen Verfahrens seien notwendig, um eine gehärtete Linse herzustellen. Dementsprechend würden derart erhaltene Linsen über ein zwingendes Ergebnis der Offenbarung des Dokuments hinausgehen und könnten der Neuheit der beanspruchten Linse nicht entgegenstehen. Die Eigenschaften der Linse würden nicht nur von den Ausgangsmaterialien, sondern auch von den Herstellungsbedingungen abhängen. Das Dokument ./F lehre nicht, wie relevante Herstellungsbedingungen ausgewählt werden müssten. Eine Linse gemäß Anspruch 1 des Streitpatents sei aufgrund der Abwesenheit irgendeiner Angabe einer spezifischen Kombination spezifischer Herstellungsbedingungen in Beilage ./F neu.

Dokument ./F enthalte auch keinerlei Angaben zur Herstellung und zu den Eigenschaften der Ausgangsmaterialien. Drei der Ausgangsmaterialien wären zu der betreffenden Zeit nicht kommerziell erhältlich gewesen. Im Fall des TRIS-VC-Monomers wären nicht einmal die Vorläuferverbindungen kommerziell erhältlich gewesen. Die Suche nach geeigneten Synthesen zur Herstellung dieser Ausgangsmaterialien sei bereits unzumutbar. VINAL, eines der Ausgangsmaterialien, könne in verschiedenen isomeren Formen vorliegen, doch Beilage ./F erwähne nicht einmal welches Isomer verwendet werden solle. Infolge des Fehlens dieser relevanten Information könne nicht verifiziert werden, ob die in der Beilage ./F verwendete Formulierung wirklich identisch sei. Dies sei ein zusätzlicher Grund dafür, dass Dokument ./F den Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen könne.

Die Nacharbeitungen gemäß ./F1, ./F2 und ./F3 zeige ein Hinzufügen von Information zur Lehre von Dokument ./F. Beispielsweise werde in der Erklärung ./F1 festgehalten, dass die Zusammensetzung entgast („degassed“) wurde, was aber in der Anlage ./F nicht offenbart sei. Gemäß Erklärung ./F2 sei ein Formungsschritt angewendet worden, nämlich „stau casting“, der sich von dem im Beispiel 1 von Beilage ./F explizit geoffenbarten Formungsverfahren, dem „spin casting“ unterscheide. Außerdem fehle in Beilage ./F jegliche Erwähnung anwendbarer Linsendickenbereiche. Bei der Nacharbeitung habe jedoch eine Wahl der Linsendicke getroffen werden müssen. Die Dicke sei wesentlich für eine neuheitsschädliche Vorwegnahme, da die Sauerstoffdurchlässigkeit (Dk/t) von ihr abhängen. Im Ergebnis habe eine Vielzahl entscheidender Möglichkeiten bei der Nacharbeitung des besagten Beispiels 1 ausgewählt werden müssen, wie die Auswahl der besonderen Ausgangsmaterialien, der Linsendicke und der besonderen Modifikationen des Verfahrens.

Hinsichtlich des Fehlens der Linsendicke verweise die Antragstellerin auf das Dokument ./F4, was aber für die Zwecke einer Neuheitsprüfung unzulässig sei. Das Dokument ./F4 offenbare außerdem einen ganzen Bereich von Dicken von 0,03 mm bis hin zu 0,25 mm. Die Antragstellerin wähle willkürlich einen Wert von 0,08 mm um zu zeigen, dass eine Linse dieser Dicke eine Sauerstoffdurchlässigkeit in dem in Anspruch 1 beanspruchten Bereich habe. Diese Argumentation überschreite den Rahmen einer Analyse darauf, was klar und eindeutig aus dem Beispiel 1 des Dokumentes ./F hervorgehe.

Weiters umfasse die Nacharbeitung gemäß der Erklärung ./F3 eine kürzere Härtingszeit, wozu die Antragstellerin anführe, dass eine Erhöhung der Härtingszeit eine gehärtete Linse erzielen würde, welche alle Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 erfüllen würde. Unter Bezugnahme auf die Erklärung von Prof. Valint (./F5) werde die Erhöhung der Härtingszeit als lediglich „unwesentliche Modifizierung“ betrachtet. Dies vernachlässige jedoch, dass bereits mehrfach eine Auswahl bezüglich der Ausgangsmaterialien und deren Herstellung getroffen hätte werden müssen, um zu dem zu polymerisierenden Gemisch zu gelangen. Die Verlängerung der Zeit um das Neuenfache sei keine unwesentliche Modifizierung. Selbst der eigene Experte der Antragstellerin, Prof. Wessling (./J1) bestätige, dass der Härtingsschritt wichtig für die Eigenschaften der erhaltenen Linse sei.

Zudem sei in keiner Weise nachgewiesen, dass die als Ergebnis dieser Nacharbeitungen erhaltenen Linsen den Gegenstand der Ansprüche des vorliegenden Patents tatsächlich

vorwegnehmen. Wie in den Berichten ./F2 und ./F3 dargelegt sei, wäre für die Messung der Sauerstoffdurchlässigkeit der „nachgearbeiteten“ Linsen das in der US 5 817 924 offenbarte Verfahren verwendet worden. Die US 5 817 924 habe ein Anmeldedatum von 1998, also nach dem Anmeldetag des vorliegenden Patents. Zusätzlich sei das in dem US-Patent offenbarte Verfahren nicht das gleiche Verfahren, welches gemäß dem Streitpatent zu verwenden sei. Das vorliegende Patent gebe spezifisch an wie die Sauerstoffdurchlässigkeitswerte zu bestimmen wären und dass es wichtig sei, einen Bezugswert von einem bekannten Material anzugeben. Daher genügten die von der Antragstellerin zur Stützung ihrer Behauptung einer Vorwegnahme vorgelegten Daten zur Sauerstoffdurchlässigkeit nicht als Beweis dafür, dass die nachgearbeiteten Linsen diesbezüglich dem Anspruch genügen würden. Auch sei kein Beweis für das Vorliegen ophthalmischer Kompatibilität vorgelegt worden.

Das Streitpatent sei auch gegenüber dem Dokument ./G neu. Dokument ./G betreffe benetzbare Silikonhydrogel-Zusammensetzungen und Verfahren für die Herstellung von biomedizinischen Produkten, darunter auch Kontaktlinsen. Es werde offenbart, dass eine Verbesserung der Benetzbarkeit erreichbar sei durch die Verwendung eines Silikon-enthaltenden Monomers in Kombination mit wenigstens einem Acryl-enthaltenden und wenigstens einem Vinyl-enthaltenden hydrophilen Monomer. Hinsichtlich der Eigenschaften der endgültigen Linsen offenbare Dokument ./G, dass die Silikonhydrogele innerhalb eines bestimmten Bereichs des Elastizitätsmoduls liegen sollten, einen Wassergehalt zwischen 10 und 80 % aufweisen sollten und benetzbar sein sollten. Bevorzugte Werte für die Sauerstoffdurchlässigkeit seien vorzugsweise größer als etwa 20 oder 60 Dk-Einheiten, wobei eine Angabe der Messmethode fehle. Beilage ./G enthalte keine Offenbarung zu Sauerstoffdurchlässigkeitswerten, Ionenpermeabilität, einen Hinweis für das verlängerte Tragen von Kontaktlinsen im Speziellen oder, dass diese angenehm zu tragen wären. Beilage ./G offenbare keine Kontaktlinsen, welche notwendigerweise angenehm zu tragen wären. Die Beispiele von Dokument ./G beträfen die Herstellung von Hydrogel-Filmen, deren Zusammensetzung, Wassergehalt und Young's Module, das Gießen einer Hydrogellinse, die klinische Evaluierung der Linse, eine Bewertung der Linsenbenetzbarkeit, eine Bewertung der Menge an Ablagerungen nach jeweils fünfständigem Tragen, aber keine anderen relevanten Eigenschaften. Damit fehle in Beilage ./G eine Offenbarung einer ganzen Anzahl von Linseneigenschaften, wie sie in Anspruch 1 des Streitpatents definiert seien, unter anderem Eignung für verlängertes Tragen, ophthalmische Kompatibilität, Sauerstoffdurchlässigkeit und Ionenpermeabilität.

Die Antragstellerin stütze sich erneut auf eine „Nacharbeitung“, dargestellt im Versuchsbericht von Douglas Vanderlaan (./5a) samt Messergebnissen (./F5b ./F5c).

Beispiel 4 in Dokument ./G betreffe die Herstellung einer Folie unter Verwendung der Inhaltsstoffe IDS3H, TRIS, NVP, DMA, Methacryloxyethylvinylcarbonat (HEMAVC Crosslinker), n-Hexanol und Darocur 1173. In Beispiel 16 werde die Herstellung einer Linse aus diesen Inhaltsstoffen beschrieben. Beispiel 17 beschreibe eine „klinische Evaluierung“ der so hergestellten Linse. Nach Aussage der Antragstellerin und gemäß Beilage ./F5b von Prof. Benjamin wäre bei den Nacharbeitungen des Beispiels 4 von Beilage ./G eine Sauerstoffdurchlässigkeit von 101,7 barrer/mm bei einer Linsendicke von 0,0828 mm gemessen worden. Lasse man nun außer Acht welche Modifizierungen Dr. Vanderlaan anwenden habe müssen, um überhaupt zu verwendbaren Linsen aus der Beilage ./G zu gelangen, habe der eigene Experte der Klägerin, Prof. Benjamin, in einem früheren Experiment aus 2006 (./5) bei einer Linsendicke von 0,139 mm eine Sauerstoffdurchlässigkeit von 54,0 barrer/mm festgestellt. In einem weiteren Test von Prof. Benjamin (./6) habe er bei einer Linsendicke von 0,100 mm eine Sauerstoffdurchlässigkeit von 58,4 barrer/mm gemessen. Diese Ergebnisse fielen nicht in die im Anspruch 1 definierten Bereiche. Die internen Dokumente der Antragstellerin, bekannt aus dem US-Verfahren, zeigten, dass es nicht so einfach sei den Stand der Technik nachzuarbeiten. Dementsprechend habe die Antragstellerin das vorgelegte „richtige Ergebnis“ nicht mit Information und den zugrundeliegende Versuchsdaten mitgeliefert. Die Aussage, der Wert sei „gemäß den Berechnungen von Larry Alvord“ erfolgt, sei nicht nachprüfbar und es könne in keiner Weise nachvollzogen werden, woher der konkrete Wert von 101,7 Barrer/mm stammen könnte.

Von den Antragsgegnerinnen wäre eine eigene Nacharbeitung der Lehre der Patentanmeldung ./G unternommen worden, wobei eine trübe Linse mit hydrophober Oberfläche erhalten worden wäre, die nicht dem Anspruch 1 des Streitpatents genüge. Dass durch eine Nacharbeitung des Beispiels 4 der Beilage ./G „unweigerlich“ verwendbare Linsen resultierten, welche eine Sauerstoffdurchlässigkeit im beanspruchten Bereich aufwiesen, geschweige denn alle anderen Merkmale des Anspruches 1 erfüllten, sei nicht der Fall.

Wenn es erhebliches Experimentieren bedürfe, um den Stand der Technik überhaupt nacharbeiten zu können, schließe dies eine Neuheitsschädliche Vorwegnahme aus. Gemäß Prof. Valint (Anlage ./F5) habe die „Nacharbeitung“ Schritte beinhaltet, die der Fachmann zum relevanten Zeitpunkt getan hätte, doch er bliebe für diese Aussage jegliche Begründung schuldig. Darüber hinaus sei es offensichtlich, dass Prof. Valint als einer der Erfinder der Anmeldung ./G kaum in der Lage sein dürfte, eine zuverlässige Aussage darüber zu treffen, was der Durchschnittsfachmann ausgehend von seiner Erfindung getan hätte oder nicht.

Der Experte von Ciba Vision, Dr. Mays, habe die „Nacharbeitungen“ der Antragstellerin detailliert analysiert. Diese Analyse (Erklärung vom 29. Mai 2008, Beilage ./7) nehme auf eine Erklärung von Dr. Vanderlaan vom 21. Mai 2008 Bezug, sei auch auf die Erklärung von Dr. Vanderlaan (Beilage ./F5a) anwendbar und zeige, dass Dr. Vanderlaan erhebliche Probleme gehabt habe, überhaupt eine brauchbare Nacharbeitung zu bewerkstelligen.

In der Druckschrift ./G sei die Herstellung zweier der Ausgangsmaterialien überhaupt nicht beschrieben. Zum Material „IDS3H“ sei lediglich angegeben, dass es sich dabei um ein „Urethan-Präpolymer von Isophorondiisocyanat, Diethylenglycol und mit 2-Hydroxyethylmethacrylat als Endgruppen versehenem Polysiloxandiol“ handle. Erst durch Heranziehen der in Druckschrift ./G genannten US 5 034 461 (Beilage ./8) könne ein Fachmann eine Quelle identifizieren, die angebe, wofür die Abkürzung „IDS3H“ stehe. In der Erklärung von Dr. Mays (Beilage ./7) würden die Versuche von Dr. Vanderlaan geschildert, um IDS3H herzustellen. Drei verschiedene Versuche basierend auf der Offenbarung von US 5 034 461 wären gescheitert. Danach habe Dr. Vanderlaan eine spätere Veröffentlichung (1995) herangezogen und sowohl Lösungsmittel wie auch Katalysator ausgetauscht: DABCO und Toluol wurden gegen DBTDL und Methylenchlorid ausgewechselt. Daraus folge deutlich, dass ihre Wahl die Eigenschaften des resultierenden Produkts erheblich beeinflusse. Eine derartige „Nacharbeitung“ scheidet als Beleg für eine Neuheitsschädliche Vorwegnahme aus.

Ferner gehe aus den Laborbüchern von Dr. Vanderlaan hervor, dass er mehrmals versucht habe, das für die Herstellung von IDS3H notwendige Polydimethylsiloxan selbst herzustellen. Er habe jedoch auf ein kommerziell erhältliches PDMS zurückgegriffen, welches aber hinsichtlich der Endgruppen und damit hinsichtlich der Hydrophilie von dem für die Herstellung von IDS3H zu verwendenden Ausgangsstoff verschieden sei. Selbstverständlich könnte sich die Änderung der Endgruppen in signifikanter Weise auf die Reaktivität des Monomers und auch die Kompatibilität bzw. Mischbarkeit der einzelnen Monomere in dem zu polymerisierenden Gemisch auswirken und damit die Eigenschaften des Polymers beeinflussen. Ferner wiche auch die von Dr. Vanderlaan durchgeführte Herstellung der Linsen von der Offenbarung im Dokument ./G ab. Während in ./G die Polymerisierungsreaktion unter Stickstoff durchgeführt worden wäre, habe Dr. Vanderlaan das Reaktionsgemisch auch entgast. Im Streitpatent werde jedoch die Wichtigkeit rigorosen Sauerstoffausschlusses und dessen Konsequenz auf die Materialeigenschaften der Kontaktlinsen stark betont.

Auch die Beilage ./H enthalte keine explizite Offenbarung einer Linse, welche sämtliche Maßgaben des Anspruches 1 erfülle, weshalb diese nicht Neuheitsschädlich sei. Weiters lege die Antragstellerin keine „Nacharbeitungen“ vor, um ihre Behauptung zu stützen, dass Linsen gemäß der Offenbarung von Beilage ./H alle Merkmale des Anspruches erfüllten, wobei dies in anderen ausländischen Verfahren versucht worden wäre.

Dokument ./I betreffe weiche, gasdurchlässige Kontaktlinsen, die laut Offenbarung ein verbessertes klinisches Verhalten aufweisen sollten. Dieses verbesserte klinische Verhalten

werde zurückgeführt auf die Bereitstellung eines genügenden höheren Anteils von Hydroxylacryl-Einheiten zu Silikon-Einheiten in der Oberflächenschicht der Linse relativ zum Linseninneren: Dies werde durch eine Oberflächenbehandlung der Linse mit Polyolen und Base oder Säure, oder durch Bestrahlungsbehandlung, um Hydroxylacryl-Einheiten darauf aufzupropfen, abzuscheiden oder als Schicht aufzubringen erreicht. Ferner offenbare die Beilage /I, dass die Linsen geeignet für verlängertes Tragen seien. Es sei aber im vorliegenden Fall notwendig, dass zusätzliche Beweis dafür erbracht werden, dass die nachgearbeitete Linse tatsächlich die Anforderungen an ophthalmische Kompatibilität und Beweglichkeit auf dem Auge für verlängertes Tragen gemäß dem Patent erfülle. Aber ungeachtet der Frage, in welchem Maß die Oberflächeneigenschaften einer Linse tatsächlich durch die in Beilage /I vorgeschlagene Behandlung verbessert werden können, offenbare das Dokument nicht explizit eine Linse mit einer Sauerstoffdurchlässigkeit und einer Ionenpermeabilität, wie sie gemäß dem vorliegenden Patent gefordert werden. Die explizite Offenbarung könne daher den Gegenstand der Ansprüche des vorliegenden Patents nicht vorwegnehmen.

Die Nacharbeitung von Beispiel 3 von Dokument ./I vermöge jedoch kein zwingendes Ergebnis nachzuweisen. Beispiel 3 von Dokument ./I sei sehr knapp gefasst und offenbare keinerlei Informationen zur Herstellung der Linse vor der Oberflächenbehandlung. Es gebe auch sehr wenig Information zu den Eigenschaften der resultierenden Linse. Dieses Fehlen von Informationen schließe offensichtlich eine exakte Duplizierung des Beispiels aus und erfordere die Definition von bestimmten Verfahrensparametern bei der Nacharbeitung, welche die Kenntnis des zu erzielenden Resultats bzw. Produkts voraussetzten. Daher werde in einem solchen Fall das Produkt durch die Nacharbeitung des Verfahrens nicht zwingend offenbart.

Gemäß der Vanderlaan-Erklärung (Beilage ./F5a) erhalte man bei einer Nacharbeitung des Beispiels 3 der Anlage ./I eine Sauerstoffdurchlässigkeit von 77,40 Barrer/mm bei einer Linsendicke von 0,0617 mm. Dieser behauptete Wert sei nie vom Experten der Antragstellerin, Prof. Benjamin, gemessen worden. Wie der für die Antragsgegnerinnen im parallelen US-Verfahren tätige Experte, Dr. Pitt, in der Beilage ./10 erläutere, habe Prof. Benjamin lediglich einen Wert von 59,57 Barrer/mm festgestellt. Der nunmehr von der Antragstellerin behauptete Wert von 77,40 Barrer/mm sei offenbar ein „Durchschnittswert“ der „aktuellsten“ Vanderlaan-Nacharbeitung und einer von Vanderlaan's früheren Nacharbeitung, die aber unter anderen Bedingungen durchgeführt wurde. Das Ergebnis einer virtuellen Durchschnittsbildung zweier Messungen an zwei völlig verschiedenen Nacharbeitungen könne nicht relevant für die Patentfähigkeit des Anspruchs 1 sein.

Gemäß der im US-Verfahren zugänglich gewordenen Dokumente (Chart der zusammengefassten Dokumente, Beilage /9), hätte Dr. Vanderlaan nicht weniger als 24 Experimente über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren durchgeführt, um die Lehre des Dokumentes ./I „nachzuarbeiten“. Gemäß der Erklärung von Dr. Mays (Beilage /7) sei es ganz und gar nicht einfach und selbstverständlich, die Lehre des Dokumentes ./I nachzuarbeiten.

Um die Eigenschaften der Chang-Linsen einschätzen zu können, habe Dr. Alvord (Bericht von Dr. Frank Chang mit Beilage von Dr. Larry Alvord, Beilage ./11) im Jahr 2007 für Ciba Vision an einer „Nacharbeitung“ von Beilage ./I eine Sauerstoffdurchlässigkeit von 61,5 Barrer/mm bei einer Linsendicke von 0,081 mm gemessen. Im parallelen englischen Rechtsstreit wären im Laufe des letzten Jahres zweifach „Nacharbeitungen“ von Beilage ./I durch die Antragstellerin durchgeführt worden, wobei von Prof. Benjamin gemäß der hiermit vorgelegten Beilage ./12 einmal eine Sauerstoffdurchlässigkeit von 59,57 Barrer/mm bei einer Linsendicke von 0,0607 mm und einander Mal eine Sauerstoffdurchlässigkeit von 60,01 Barrer/mm bei einer Linsendicke von 0,0710 mm gemessen worden wäre. Daher sei es offensichtlich, dass eine „Nacharbeitung“ des Beispiels 3 der Anlage ./I nicht notwendigerweise zu einer Linse mit einer Sauerstoffdurchlässigkeit über der in Anspruch 1 angegebenen Untergrenze führe, weshalb eine neuheitsschädliche Vorwegnahme durch eine Nacharbeitung von Beispiel 3 von Beilage /I nicht gegeben sei.



Beispiel 3 von Beilage ./I gebe nur die Ausgangsstoffe für die Linse an, nicht jedoch ein Herstellungsverfahren. Allein Beispiel 1 beschreibe ein Herstellungsverfahren, welches thermisches Härten unter Verwendung von t-Butylperoxyvalat als Katalysator offenbare, bei welchem das Polymergemisch in einem Teflonröhrchen durch Wärmeeinwirkung gehärtet werde. Im Anschluss daran würden „Knöpfe“ aus dem Polymerstab geschnitten und daraus Linsen geschliffen werden. Daher würde der Fachmann bei der Nacharbeitung dieses explizit beschriebene Herstellungsverfahren wählen. Diese Art der Herstellung wäre auch von Dr. Vanderlaan offenbar versucht worden, doch auch Modifikationen dieses Herstellungsverfahrens unter Verwendung von UV-Härtung schien gemäß Dr. Mays (Beilage ./7) kein Erfolg beschieden.

In dem den nun präsentierten Werten (Beilagen ./F5b und ./F5c) zugrunde liegenden Versuchsprotokoll (Beilage ./F5a) werde das zu polymerisierende Monomergemisch in (Gieß-) Formen zur Herstellung einzelner Kontaktlinsen mittels UV-Strahlung gehärtet. Dabei werde ein anderer Katalysator verwendet als der in Dokument ./I offenbarte. In der Modifizierung des Herstellungsverfahrens liege bereits eine Abweichung, welche die Eigenschaften der so hergestellten Linse nicht unwesentlich beeinflussen würde. Ferner entfalle damit die Notwendigkeit des Herausschneidens und Schleifens einer Linse aus dem Polymerstab, welches ebenfalls einen Einfluss auf die Linseneigenschaften habe.

Weiters sei ein anderer Ausgangsstoff als TSM eingesetzt worden, in welchem ein relativ hoher Anteil an Crosslinker enthalten sei. Dr. Vanderlaan habe SIM6487.6-06 eingesetzt. Dieses Gemisch enthalte gemäß den Information des Herstellers (Beilage ./13) 6 % Crosslinker. Weder in der Beschreibung noch in Beispiel 3 von Beilage ./I seien Angaben gemacht, welche auf die Gegenwart eines Crosslinkers schließen ließen. Es seien lediglich drei Bestandteile der Linse genannt: 47 Gew% TSM, 45 % NNDMA und 8 % HEMA. Die Gewichtsprozent ergäben eine Summe von 100 %. Dies scheine auch tatsächlich das Verständnis von Dr. Vanderlaan gewesen zu sein, denn in den ersten 22 Versuchen einer Nacharbeitung wäre ein anderes TSM-Produkt eingesetzt worden, nämlich SIM6487.6, in dem ein Crosslinker allenfalls in geringen Mengen als Verunreinigung enthalten gewesen sei.

Ferner habe Dr. Vanderlaan in den vorgelegten Nacharbeitungen auf einen erheblich rigoroseren Ausschluss von Sauerstoff vor und während der Polymerisierung geachtet, als dies in Beilage ./I offenbart werde. In dem nunmehr vorgelegten Versuchsprotokoll würde das Monomergemisch länger entgast werden, zusätzlich die Formen zur Härtung der Kontaktlinsen entgast werden und auch die Härtung unter Stickstoffatmosphäre durchgeführt werden, was auf eine Anpassung an die Offenbarung und Lehre des Streitpatents schließen lasse.

Beilage ./I offenbare die Verwendung von 96 % Glycerin-Reagenz von Colgate Palmolive Co mit 4 % Wasser (Datenblatt ./14). Dr. Vanderlaan habe jedoch ACS Grade Glycerin mit nicht mehr als 0,5 % Wasser verwendet. Durch diese Modifizierung der expliziten Offenbarung werde versucht, Wasser aus dem Verfahren auszuschließen, um eine Spaltung von Si-O-Bindungen und somit eine Verringerung der Sauerstoffdurchlässigkeit des Materials zu verhindern. Doch Chang (Beilage ./I) lehre explizit, dass die Oberflächenbehandlung diese Verschiebung des Verhältnisses durch Spalten von Si-O-Bindungen erreichen solle, was auch von Prof. Valint im parallelen englischen Verfahren bestätigt worden sei. Chang lehre explizit eine zuerst gequollene und anschließend dehydrierte Linse einer Oberflächenbehandlung zu unterziehen. Dr. Vanderlaan hingegen verzichte darauf, die Linse zunächst zu hydrieren und dann zu trocknen, was einer Hydrolyse der Si-O-Gruppen entgegenwirke. Ferner scheine die Oberflächenbehandlung so kurz wie möglich gestaltet zu sein, was auf das Gegenteil dessen abziele, was in Chang gelehrt werde und entspreche damit nicht dem Vorgehen des Durchschnittsfachmanns. Die Nacharbeitungen von Chang enthielten so erhebliche Modifikationen der expliziten Offenbarung, insbesondere die Wahl einer bestimmten Härtungsmethode, das Hinzufügen eines Crosslinkers, den rigorosen Ausschluss von Sauerstoff und die Änderung der Bedingungen bei der Oberflächenbehandlung, dass sie ungeeignet seien, eine neuheitsschädliche Vorwegnahme zu belegen.

Dokument ./J sei bereits im europäischen Einspruchsverfahren zitiert und berücksichtigt worden, doch als nicht relevant angesehen worden. Obwohl zahlreiche Merkmale des Patentanspruchs in diesem Dokument nicht explizit erwähnt seien, behaupte die Antragstellerin, dass der in Beilage ./J offenbarte Gegenstand den Gegenstand von Anspruch 1 vorwegnehme. Dabei verweise die Antragstellerin auf Beispiel VI, indem eine Linse während klinischer Tests 24 Stunden lang ohne Trauma von einem Affen getragen worden wären. Eine fehlende Traumatisierung in einem Experiment mit einem Affen erlaube jedoch nicht die Schlussfolgerung, dass die Merkmale der ophthalmischen Kompatibilität und der Eignung für verlängertes Tragen durch die Linse von Beispiel VI erfüllt wäre. Weiters erwähne die Beilage ./J nirgendwo eine Eignung für verlängertes Tragen, sondern vielmehr „normales Tragen“. In Anbetracht des Anmeldedatum von 1979 seitdem keine verwertbare Linse erschienen wäre, dass die Sauerstoffpermeabilität mit einem anderen Verfahren gemessen worden wäre, und auch nicht an einer Linse von Beispiel VI, die angeführten Sauerstoffpermeabilitätswerte zumindest zweifelhaft seien, sowie keine Dicke für die Linse von Beispiel VI oder Linsen im Allgemeinen offenbart wären und die Bewegung auf dem Auge nicht notwendigerweise ausschließlich der Ionenpermeabilität der Linse zugeschrieben werden könne, wäre die Verwirklichung der Anspruchsmerkmale ungenügend substantiiert. Auch die von der Antragstellerin vorgelegte Erklärung von Prof. Wessling (Beilage ./J1) ändere an diesen Tatsachen nichts.

Prof. Wessling behaupte unter anderem, dass der Begriff „Wassergehalt“ gleichbedeutend mit „Ionentransport“ sei. Das sei falsch. Man stelle sich dazu eine Flasche mit Wasser vor. Der Wassergehalt dieser Flasche möge hoch sein, es finde deswegen aber kein Ionentransport statt. Das Streitpatent zeige dies ebenfalls, wenn man Wassergehalt und Ionenpermeabilität der Beispiele C-16 bis C-19 vergleiche, zeigten diese Werte keine wie auch immer geartete Korrelation. Die Annahme von Prof. Wessling, dass man aus der Lehre von Beilage ./J ableiten könne die Wasseradsorption und Hydrophilie zu messen, und damit die Ionenpermeabilität, halte einer Überprüfung nicht stand und beruhe auf einer rückschauenden Betrachtungsweise. Aus der Lehre von Beilage ./J könne man nicht auf die Erkenntnisse des Streitpatents schließen, wonach die Ionenpermeabilität ein wichtiger Vorhersagefaktor für die Bewegung auf dem Auge wäre, die richtige Balance zwischen Sauerstoffdurchlässigkeit und Ionenpermeabilität gefunden werden müsse und diese Balance dann gegeben sei, wenn die im Anspruch 1 des Streitpatentes angegebenen Werte erreicht seien.

Beilage ./K beschreibe kein Silikon-Hydrogel, sondern eine konventionelle Hydrogel-Linse mit einem hohen Wassergehalt. Es fehle Beilage ./K eine der wesentlichsten Maßgaben des Streitpatentes - nämlich dass die beanspruchte Linse eine Kombination von mindestens einem oxypremen und mindestens einem ionopermen polymerisierbaren Material umfasse. Die in Beilage ./K beschriebenen Linsen umfassen kein oxyprem polymerisierbares Material, weshalb Beilage ./K den Anspruch 1 nicht vorwegnehmen könne.

Nach Ansicht der Antragstellerin stelle Acrylamid gleichzeitig ein oxyprem polymerisierbares und ionoperm polymerisierbares Material dar, doch gemäß Anspruch 1 können aber das oxyprem polymerisierbare Material und das ionoperm polymerisierbare Material nicht das gleiche Material sein. Zudem grenze sich das Streitpatent bei der Diskussion des technischen Hintergrundes der vorliegenden Erfindung eindeutig von konventionellen Hydrogel-Linsen, wie jenen in Beilage ./K geoffenbarten ab. Beilage ./K enthalte keine Information über die verwendeten Messmethoden zur Feststellung der in Tabelle 1 aufgeführten Eigenschaften der Linsen, weshalb diese geoffenbarten Werte in keiner Weise belegten, dass die Linsen von Beilage ./K die Maßgaben des Anspruches 1 erfüllten, was detailliert von Dr. Pitt in seiner Erklärung (Beilage ./10) dargestellt werde. Somit sei das Streitpatent auch gegenüber Beilage ./K neu.

Zusammenfassend sei festzustellen, dass keines der von der Antragstellerin zitierten Dokumente Anspruch 1 vorwegnehme, keine Einwände aus angeblich mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgebracht wurden und scheitern müssten und Anspruch 1 somit, so wie auch die davon abhängigen Ansprüche, patentfähig sei. Als weiteren Beweis dafür sowie für die obi-

gen Ausführungen würden falls erforderlich die beiden Zeugen, Jimmy W. Mays, Ph.D, und William G. Pitt, Ph.D, angeboten werden.

Zum Thema mangelnde Offenbarung führen die Antragsgegnerinnen aus, dass das Streitpatent erstmals jene Merkmale identifiziert habe, die notwendig seien, um verwendbare Kontaktlinsen für längeres Tragen zur Verfügung stellen zu können. Im Jahr 1998 habe daher die mit der Antragsgegnerin Novartis AG verbundene Ciba Vision auf Basis der Lehre des Streitpatentes die weltweit erste kommerzielle „extended wear“-Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse („Focus Night & Day“) eingeführt. Als klares Anzeichen für die Bedeutung der vorliegenden Erfindung benutzen sämtliche wichtigen Mitbewerber der Antragsgegnerinnen, insbesondere Bausch & Lomb, Johnson & Johnson und Cooper Vision den Gegenstand des Streitpatentes und hätten in der Zwischenzeit die Gültigkeit des Patentes anerkannt und Lizenzen genommen. Sogar die Antragstellerin habe bereits einmal angeboten, eine Lizenz zu nehmen, doch die Parteien hätten sich nicht über die Bedingungen einigen können. Als Folge daraus habe die Antragstellerin das parallele US-Patent angegriffen.

Dies unterstreiche, dass das Streitpatent für den Fachmann ausreichende Informationen beinhalte, um Kontaktlinsen herzustellen, die die Maßgaben des Anspruches 1 erfüllen. Das Streitpatent offenbare ausführliche Leitfäden für die Auswahl von Zutaten und Herstellungsbedingungen für die Polymere und Linsen. Die anhand der Lehre des Streitpatentes hergestellten Linsen könnten daraufhin überprüft werden, ob sie die funktionellen Merkmale des Anspruches erfüllten. Diese Tests beinhalteten die Messung der Sauerstoffdurchlässigkeit und die Ionenpermeabilität, sowie in weitere Folge die Bewegung auf dem Auge und ophthalmische Verträglichkeit. Solche Tests stellten Routinemaßnahmen dar, die Hersteller von Kontaktlinsen und Ärzte durchführten, und bedürften keines unzumutbaren Experimentierens. Der Gegenstand des Streitpatentes sei somit ausreichend geoffenbart.

Die Behauptung der Antragstellerin, dass es nicht möglich sei die patentgemäßen Sauerstoffdurchlässigkeitsmessungen durchzuführen, da das im Patent erwähnte Messinstrument nicht mehr kommerziell erhältlich sei und darüber hinaus die in diesem Instrument verwendeten Sensoren so leicht korrodieren würden, dass das Instrument nicht wirklich gebrauchstauglich sei, sei unbegründet. Schon während des europäischen Einspruchsverfahrens sei eine Erklärung des ehemaligen Herstellers des Instruments dazu eingereicht worden, dass das betroffene Instrument nach wie vor erhältlich sei.

Der Erklärung von J. David Farquhar (Beilage ./15), dem ehemaligen Besitzer der JDF Company, sei zu entnehmen, dass seine Firma das Dk 1000 Instrument früher hergestellt hätte und dass er in der Lage und willens sei, auf Anfrage eines Kunden weitere Dk 1000 Instrumente herzustellen. Auch Johnson & Johnson habe ihr eigenes Dk 1000 Instrument besessen. Der ehemalige Hersteller, David Farquhar, sei in der Lage gewesen ein Dk 1000 Gerät zu liefern und habe darauf hingewiesen, dass es ein weiteres Gerät, nämlich das Gerät Ox-Tran 100 A gäbe, welches nach dem gleichen Prinzip arbeite (Beilage ./15). Auf erneute Anfrage habe Herr Farquhar bestätigt, ein derartiges Gerät liefern zu können (Beilage ./16) und nie eine andere Auskunft gegeben zu haben. Das eine oder andere Teil des Geräts möge nicht identisch sein mit dem entsprechenden Teil von 1995, sei jedoch funktional zumindest gleichwertig. Es sei also nicht ersichtlich, aus welchem Grund mit einem solchen Nachfolgemodell nicht die gleichen Messungen durchgeführt und analoge Ergebnisse erhalten werden sollten.

Auch der Vortrag der Antragstellerin zur angeblich fehlenden Möglichkeit der Beschaffung coulometrischer Sensoren sei unglaubwürdig. Coulometrische Messverfahren seien äußerst gebräuchlich und speziell für Kontaktlinsen existiere sogar ein entsprechender Standard zur Bestimmung der Sauerstoffpermeabilität (ISO 18369-4:2006(D)). Auch Sensoren, wie sie in anderen handelsüblichen Messgeräten verwendet werden würden, könnten in Verbindung mit einer geeigneten Messzelle herangezogen werden, um das Messverfahren entsprechend den Bedingungen des Klagepatents nachzuvollziehen.

Auch das Argument der Antragstellerin, ob die Messung in nassem oder feuchtem Zustand erfolgen solle, sei falsch. Das Streitpatent bezeichne klar die Verwendung einer feuchten Zelle, was auch klar von Prof. Benjamin im parallelen US-Streitverfahren bezüglich der US 5 760 100 bestätigt worden wäre (Beilage ./17). Die Passage der US 5 760 100 entspreche einem Abschnitt des Streitpatents. Weiters beziehe sich auch die von der Antragstellerin vorgelegte Veröffentlichung von Dr. Winterton et al. (Beilage ./L4) auf die Testmethode in einer feuchten Zelle.

Das Argument der Rührgeschwindigkeit wäre auch im Einspruchs-Beschwerdeverfahren vor dem EPA vorgebracht worden und wäre schon von der Technischen Beschwerdekammer als nicht überzeugend angesehen worden (Beilage ./A2). Das von der Antragstellerin vorgelegte „Manual“ des Dk 1000-Gerätes (Beilage ./L1) offenbare selbst, dass eine geeignete Rührgeschwindigkeit bei 600 Umdrehungen pro Minute läge, weshalb der Fachmann in der Lage sei, die Messung durchzuführen. Die Antragstellerin müsse erklären, wie sie zu ihren zahlreichen Messergebnissen von Nacharbeitungen gelangt sei, wenn es für den Fachmann so schwer wäre, die richtige Rührgeschwindigkeit zu wählen.

Die Antragstellerin könne auch nicht bestreiten, dass praktisch alle wichtigen Kontaktlinshersteller sich des Dk 1000 Gerätes bedient hätten, darüber hinaus auch universitäre Arbeitsgruppen, beispielsweise die Louisiana State University, USA, die University of New South Wales, Australien. Als Beleg dafür werde Bezug auf zwei Veröffentlichungen genommen (L.M. Muratore et al., J. Mater. Chem. 2000, 10, 859-865, Beilage ./18 und eine Dissertation von Katie Styan aus dem Jahr 2006, Beilage ./19). In beiden Fällen wäre dieses Gerät eingesetzt worden.

Im Weiteren stelle die Antragstellerin die Berechnung des im Streitpatent geoffenbarten Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizienten zur Diskussion. Die „erste“ im Streitpatent angegebene Formel für den Ionoton-Koeffizienten (Beilage ./1 [0070]) sei die richtige. Nur diese Formel sei plausibel und ergebe ein Ergebnis mit der genannten Einheit des Koeffizienten, nämlich  $\text{cm}^2/\text{s}$ . Der Wert des Ionoton-Permeabilitätskoeffizienten P könne durch eine einfache algebraische Transformation der Formel in Absatz [0070] bestimmt werden. Wenn diese Transformation durchgeführt werde, erkenne der Fachmann unmittelbar, dass die „zweite“ Ionoton-Formel im Absatz [0071] gemäß Beilage ./1 algebraisch falsch sei. Dies werde durch den von der Antragstellerin vorgelegten Testbericht ./F3 bestätigt, denn offensichtlich habe der diesen Bericht erstellende Experte überhaupt kein Problem gehabt, die richtige Formel für die Bestimmung des Ionoton-Permeabilitätskoeffizienten P anzuwenden.

Die Antragstellerin behaupte nun zusätzlich, dass das Streitpatent dem Fachmann keine Informationen in die Hand gebe, wie er Linsen herstellen solle und wie er feststellen solle, ob die Linsen die funktionellen Merkmale des Anspruches 1 erfüllten. Wie bereits dargestellt, gebe das Streitpatent dem Fachmann detaillierte Auskunft über die beanspruchten Linsen und eine ganze Fülle von Informationen zu den Herstellungsschritten sowie dutzende von Beispielen, die eine Anleitung enthielten. Das Streitpatent lehre den Fachmann, wie man die Linsen herstellen und darauf überprüfen könne, ob sie die Maßgaben des Anspruches erfüllten, darunter auch das Erfordernis der Bewegung auf dem Auge. Auch die diesbezügliche Überprüfung der Linsen durch klinische Tests stelle keinen unzumutbaren Aufwand für den Fachmann dar, sondern sei anhand des Studiums der umfangreichen Lehre des Streitpatentes ohne weiteres möglich. Im Übrigen obliege die Beweislast des „unzumutbaren Aufwands“ bei der Antragstellerin, die aber keine Beweise für ihre Behauptung vorlege.

Bezüglich des angeblich zu niederen unteren Grenzwerts für den Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizienten mit  $0,2 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$  sei entgegenzuhalten, dass dieser Wert absolut sinnvoll gewählt sei. Der Hinweis der Antragstellerin, dass die Linse gemäß Beispiel E-9 des Streitpatentes einen Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizienten oberhalb dieses Grenzwertes aufweise, sich aber am Auge nicht bewege, ändere nichts an der Tatsache, dass die Linse gemäß Anspruch 1 auch die zusätzlichen funktionellen Merkmale A, C und F1 des Anspruches 1 erfüllen müsse. Die angegebenen Grenzwerte sowohl für den Ionoton- als

auch den Ionoflux-Permeabilitätskoeffizienten seien somit notwendige Kriterien, um eine Linse gemäß Anspruch 1 zu erhalten, aber nicht hinreichende Kriterien. Beispielsweise müsse abgesehen von der Messung dieser Koeffizienten eben auch die ophthalmische Verträglichkeit der Linse getestet werden, was auch von der Technischen Beschwerdekammer des EPA in ihrer Entscheidung ./A2 zutreffend festgestellt worden wäre.

Im Absatz [04140] der Beschreibung des Streitpatentes (./1) werde festgestellt, dass der niedrigste Ionoflux-Ionenpermeabilitätskoeffizient, bei dem sich eine Linse auf dem Auge bewege,  $2,6 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$  sei. Der höchste Ionoflux-Ionenpermeabilitätskoeffizient, bei dem eine Linse am Auge haften, sei  $1,5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$ . Die Antragstellerin beziehe sich nun auf Messungen in einem nachveröffentlichten Artikel von Domschke et al. (Beilage ./L5), um zu zeigen, dass der in Anspruch 1 angegebene Wert  $1,5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$  zu niedrig sei. Dieser Artikel betreffe aber im Wesentlichen die Morphologie von stark sauerstoffdurchlässigen Linsen und die herangezogenen Messungen (Figur 2) seien als Norm für die Festsetzung eines Grenzwertes für die Ionenpermeabilität weder beabsichtigt noch geeignet. Das Patent beanspruche keine Linsen, die sich nicht auf dem Auge bewegten, denn eine Linse, die einen Ionoflux-Wert im Rahmen des Anspruches 1 aufweise, sich aber nicht auf dem Auge bewege, sei schlicht und einfach nicht vom Anspruch umfasst. Zuletzt habe die Antragstellerin selbst in parallelen Verfahren gezeigt, dass eine kommerzielle Kontaktlinse (Fluorperm 92) einen Ionoflux-Wert von  $1,4 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$  aufweise, was sogar unterhalb des beanspruchten Grenzwertes von  $1,5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$  läge. Dieser Grenzwert für den Ionoflux-Koeffizienten sei somit völlig zutreffend und sinnvoll festgelegt.

Die Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern des EPA hätten eine hohe Bedeutung für ein nachfolgendes nationales Nichtigkeitsverfahren, insbesondere wenn, wie im vorliegenden Fall, dieses Nichtigkeitsverfahren im Wesentlichen auf die gleichen Argumente und Dokumente zurückgreife. Der Gesetzgeber habe den Entscheidungen des EPA und der Interpretation eines in Österreich validierten Europäischen Patentbeschlusses gemäß den Bestimmungen des EPÜ eindeutige Priorität gegenüber nationalen Bestimmungen und Rechtsprechung eingeräumt, wie aus § 11 PatV-EG hervorgehe (siehe auch Weiser, PatG 2005, Seiten 451 und 452 zu § 1 PatV-EG). Obwohl natürlich die Technische Beschwerdekammer des EPA nicht unfehlbar sei, müsse gerade im vorliegenden Fall festgehalten werden, dass die Beschwerdekammer auf über 60 Seiten eine sehr sorgfältig begründete Entscheidung erlassen habe.

Bezüglich der Beanstandung der Antragstellerin darüber, dass die Beschwerdekammer erst kurzfristig vor der mündlichen Verhandlung eingereichte Dokumente nicht berücksichtigt habe, stelle dies nur die gerechtfertigte Konsequenz der „Salomitaktik“ der Antragstellerin dar. Die Beschwerdekammer habe das Streitpatent zu Recht aufrechterhalten.

In einem weiteren Schriftsatz vom 7. Dezember 2009 führt die Antragstellerin aus, dass zahlreiche unrichtige Behauptungen gemacht worden wären. Die Antragstellerin verfolge keine „Salomitaktik“. Frühere Gegner wie Bausch & Lomb, die jetzt Lizenznehmer seien, hätten nicht die Leistungen der Erfinder anerkannt, sondern mit der Lizenznahme ein Gerichtsverfahren beendet. In Anbetracht der widersprüchlichen Argumente der Antragsgegnerinnen in der Gegenschrift in Bezug auf die Neuheit/Ausführbarkeit würden die vorliegenden Erwägungen vorgebracht, um ganz konkret auf diesen unzulässigen Widerspruch in der Argumentationsstrategie der Antragsgegnerinnen hinzuweisen.

Die allgemeinen Merkmale „Beweglichkeit am Auge“, „längere Tragbarkeit“ und „ophthalmische Verträglichkeit“ seien im Streitpatent in einer nicht ausführbaren Weise geoffenbart. Anspruch 1 des Streitpatents sei ein Bündel von Wünschen und enthalte nur drei (E, H und I) technische Merkmale. Alle anderen Merkmale dieses Anspruchs seien entweder reine Wunschvorstellungen oder technische Probleme, aber keine technischen Merkmale, die eine Fachperson auf reproduzierbare Weise zu den Ausführungsformen der beanspruchten Linsen führen können. Bei der „Beweglichkeit am Auge“ handle es sich nur um ein Bündel von Aufgaben handele, jedoch nicht um eine technische Lehre, wie diese Aufgaben zu lösen

sein. Die Antragsgegnerinnen wollten die Aufgaben wie „am Auge beweglich“, „für längeres Tragen geeignet“ und „ophthalmisch verträglich“ als „Merkmale“ darstellen, ohne klar zu sagen, wie diese Aufgaben miteinander verbunden seien. Dennoch hätten die Antragsgegnerinnen diese Merkmale verwendet, um die Neuheit gegenüber den Beilagen ./F bis ./J zu verteidigen, nicht jedoch gegenüber den Beilagen ./D und ./E, was einen unangemessenen Widerspruch darstelle.

Die Interpretation, dass „am Auge beweglich“ ein technisches Merkmal darstelle, stünde in klarem Widerspruch zur Offenbarung des Streitpatents, die anführe, dass oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts an Ionenpermeabilität sich die Linse auf dem Auge bewege. Eine derartige Interpretation würde auch sofort eine nicht ausreichende Offenbarung von Anspruch 1 des Streitpatents beweisen, da es im Streitpatent als Ganzes keine allgemeine Lehre gebe, wie eine Fachperson derartige Linsen in reproduzierbarer Weise herstellen könne. Sogar die Antragsgegnerinnen räumten ein, dass die nach dem Streitpatent hergestellten Linsen „daraufhin überprüft werden können, ob sie die funktionellen Merkmale des Anspruches erfüllen“ und derartige Überprüfungen als „Routinemaßnahmen“ gelten würden, was aber von der Antragstellerin aufs Heftigste bestritten werde. Wie bereits aus der Argumentation der Antragsgegnerinnen zur Verteidigung der Neuheit gegenüber Beilage ./I klar werde, müsse es sich bei derartigen „Routinemaßnahmen“ um klinische Tests handeln, die sicherlich nicht einfach und unkompliziert seien (Beilage ./M, 313).

Im korrespondierenden Patentstreitverfahren in England (Englisches Urteil vom 10. Juli 2009 ./M) wäre es die Schlüsselfrage für die endgültige Entscheidung gewesen, dass es dem Streitpatent an Ausführbarkeit mangle. Die Antragsgegnerinnen hätten zahlreiche Dokumente aus diesem Verfahren zitiert, ohne die Entscheidung selbst vorzulegen, weshalb diese Entscheidung als Beilage ./M vorgelegt werde. Unter den Paragraphen 279, 291, 310 und 312 dieser Entscheidung fasse der englische Richter die Argumente zur mangelnden Ausführbarkeit zusammen: Es sei einfach nicht möglich ist, zu sagen, ob eine bestimmte Linse oder eine Linsenklasse die Erfordernisse eines der Ansprüche des Patents erfüllten oder nicht, bevor sie in der Klinik getestet worden seien (Beilage ./M, 279). Es könne ohne klinische Tests nicht vorhergesagt werden, ob eine bestimmte Linse die Erfordernisse der Ansprüche erfüllen werde (Beilage ./M, 291). Eine Fachperson, die die Lehre des Patents verwenden möchte, um jegliche andere Linsen herzustellen außer jene, die durch spezifische Beispiele geoffenbart wurden, wäre mit einem Forschungsprogramm konfrontiert (Beilage ./M, 310). Das Patent lehre nicht welche Materialien in den spezifischen beschriebenen Beispielen für die Herstellung von ophthalmisch verträglichen Linsen für längeres Tragen geeignet seien und ermögliche einer Fachperson nicht vorherzusagen, ob eine Linse über einen Zeitraum des längeren Tragens wahrscheinlich ophthalmisch verträglich sei (Beilage ./M, 312). Der englische Richter habe richtig geschlossen, dass es nicht als ausführbare Offenbarung anzusehen sei, dass bei jedem gemäß dem Streitpatent hergestellten Material mit klinischen Versuchen festgestellt werden müsse, ob es die beanspruchten Merkmale erfülle oder nicht (Beilage ./M, 317, 318, 312, 322 und 323).

Die in einem Patent geoffenbarten Informationen müssten eine Fachperson in die Lage versetzen, die technische Lehre zuverlässig, wiederholbar und ohne Umwege in die Praxis umzusetzen, ohne dabei einen unzumutbaren Aufwand treiben und eine unangemessene Zahl anfänglicher Fehlversuche in Kauf nehmen zu müssen (Weiser, PatG, § 87a) und alle Ausführungsformen, die in den Bereich der Ansprüche fallen, ohne unzumutbaren Aufwand zu erhalten. Wenn eine Fachperson nur mit Hilfe von Versuch und Irrtum bzw. klinischen Tests feststellen könne, ob seine spezielle Auswahl der verschiedenen Parameter zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führe oder nicht, stelle dies einen unzumutbaren Aufwand dar (Rechtsprechung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (2006), 205). Es handle sich nicht um eine fertige und patentierbare Erfindung, sondern um eine ungelöste Aufgabenstellung, die prinzipiell nicht schützbar sei (B 31/87, PBl. 1990, 105; Weiser, PatG, § 87a). Das Gleiche gelte auch, wenn ein gegebener Parameter, wie die Sauerstoffdurchlässigkeit verschiedene numerische Werte haben könne, wenn sie mit verschiedenen Techniken gemessen werde. Im vorliegenden Anspruch 1 werde nur auf Abschnitt I der Beschrei-

bung verwiesen, d.h. auf [0020] bis [0022] des Streitpatents, während die Messung mit dem „Dk 1000 Instrument“ nur in Abschnitt II.G. Absatz [0094] des Streitpatents erwähnt sei. Wenn andere Techniken nicht geeignet seien oder andere Ergebnisse lieferten, solle dies in den Ansprüchen erwähnt sein, anstatt einfach nur auf den absoluten Wert von „mindestens ca. 70 Barrer/mm“ zu verweisen. In ähnlichen Fällen habe der Oberste Patent- und Markenrat auf mangelnder Ausführbarkeit erkannt (Op 3/79; PBl. 1981, 152).

Weiters sei die Argumentation der Antragsgegnerinnen zur Priorität unbegründet, denn in der Diskussion der Neuheit von Anspruch 1 des Streitpatents gegenüber den Beilagen ./D und ./E stützten sich die Antragsgegner auf G 2/98, T 665/00 und T 395/95. Es sei jedoch offensichtlich, dass angesichts der G 2/98 für Anspruch 1 nicht die Priorität der EP-Anmeldung und der CH-Anmeldung beansprucht werden könne, so dass Beilage ./D sowie Beilage ./E ältere Rechte seien und daher neuheitsschädlich seien.

Während die Antragsgegnerinnen darauf bestünden, dass die Linsen von Beilagen ./F bis ./J nicht explizit für längeres Tragen geeignet seien, keine Bewegung am Auge aufwiesen und nicht als ophthalmisch kompatibel beschrieben seien, sei zu beachten, dass eine explizite Erwähnung dieser Eigenschaften in der EP- und in der CH- Anmeldung (Beilagen ./C1 und ./C2) ebenfalls fehle. Es sei nicht einmal ein Tierversuch beschrieben, wie z.B. in Beilage ./J ein Test an Affen hinsichtlich der längeren Tragezeit. Die Prioritätsdokumente offenbarten nur Messungen der Sauerstoffpermeabilität für einige Beispiellinsen, die aus den „Materialien B bzw. C“ hergestellt wurden, doch bei der Verteidigung des Prioritätsrechts erachteten die Antragsgegnerinnen Merkmale wie die Ionenpermeabilität, die Beweglichkeit am Auge, die Eignung für längeres Tragen etc. überhaupt nicht als wichtig. Diese Argumentation der Antragsgegnerinnen zur Verteidigung der Priorität widerspreche ihrer Argumentation zur Verteidigung der Neuheit gegenüber der Beilagen ./F bis ./J.

Die EP-Priorität offenbare „Material B“ des Streitpatents; die CH-Priorität offenbare „Material C“ des Streitpatents. Laut Offenbarung des Streitpatents und insbesondere laut Argumentation der Antragsgegnerinnen könnten beide Materialien zu Linsen führen, die für längeres Tragen geeignet seien, sich am Auge bewegen könnten und ophthalmisch kompatibel sein könnten, aber nicht unbedingt müssten. Da aber der Herstellungsprozess für die Linsen - laut Argumentation der Antragsgegnerinnen - „sehr komplex“ sei und „selbst scheinbar geringfügige Änderungen einen entscheidenden Effekt auf das erzeugte Produkt ausüben können“, könnten Linsen aus „Material B als auch C“ auch zu Linsen führen, die NICHT für längeres Tragen geeignet seien. Weder die EP- noch die CH-Anmeldung offenbare eine Lehre, um reproduzierbar zu Linsen zu kommen, die tatsächlich für längeres Tragen geeignet seien. Während im Streitpatent einige Linsen angeblich in klinischen Versuchen getestet worden wären, werden das Merkmal des längeren Tragens oder derartige klinische Tests in der EP- und in der CH-Anmeldung nicht einmal erwähnt. Aus diesem Grunde könne dieser Anspruch 1 eindeutig die Priorität keines dieser Prioritätsdokumente beanspruchen. Die früheste zu beanspruchende Priorität sei der 8. Dezember 1995.

Die Antragsgegnerinnen argumentierten basierend auf der „ODER“ Fallgruppe in G 2/98, dass Anspruch 1 alternative Ausführungsformen abdecke doch würden sie das definierte Erfordernis, dass die Alternativen „eine beschränkte Anzahl“ haben sollten, vergessen. Der Anspruch 1 umfasse die „beschränkte Anzahl von Alternativen“, während G 2/98 eindeutig schließt, dass der beanspruchte Gegenstand, für den die Priorität beansprucht werde, aus dieser beschränkten Anzahl von Alternativen bestehen müsse. Es sei offensichtlich, dass der von Anspruch 1 abgedeckte Gegenstand weit über die „beschränkte Anzahl klar definierter Alternativen“ nach G 2/98 hinausgehe. Anspruch 1 umfasse jedoch weit mehr als nur Linsen aus „Material B“ und „Material C“. Er umfasse auch mehr als nur Linsen aus „Material A bis D“. Er umfasse jegliche Linse für längeres Tragen, die die Wunschliste von Merkmalen in Anspruch 1 erfülle und aus jeglichem polymerisierbaren oxypremen und ionopremen Material bestehe. Anspruch 1 umfasse daher eine unendliche Anzahl völlig unbestimmter Alternativen und nicht eine beschränkte Anzahl klar definierter alternativer Gegenstände.

Zusätzlich sei zu berücksichtigen, dass nicht alle Linsen aus Materialien B und C zu Linsen führten, die für längeres Tragen geeignet seien, wie etwa die Beispiele E-2 und E-9 des Streitpatents, wo Linsen aus „Material B und C“ geoffenbart seien, die sich am Auge nicht bewegten, zeigten. Diese Linsen aus „Material B und C“ fielen daher nicht unter Anspruch 1, obwohl sie aus Material B oder C hergestellt seien. Auf Grund dieses Beweises sei im gegenständlichen Fall nicht einmal die Argumentation von T 665/00 anwendbar. Daraus folge, dass die Priorität vom 4. April und 19. Mai 1995 für das Streitpatent nicht beansprucht werden könne, und dass es dem Streitpatent daher eindeutig an Neuheit gegenüber Beilage ./D und Beilage ./E mangle, insbesondere angesichts G 2/98.

Auch wäre es österreichische Entscheidungspraxis, dass einem unabhängigen Anspruch nur Priorität zukomme, wenn die Gesamtheit der zwingenden Merkmale der Offenbarung der prioritätsbegründenden Anmeldung entnehmbar sei (B13/95, PBI. 1999, 40). Dies stehe auch im Einklang mit den Erwägungen in Standardkommentaren zu Art. 87 bis 89 EPÜ, z.B. Singer/Stauder (EPÜ; Art. 87, Rn. 2-8), Benkart (Patentgesetz, § 3, Rn 10a), Busse (Patentgesetz, § 41, Rn 29-31) und Kraßer (Patentrecht, Seite 503, letzter Absatz). Die jüngste Entscheidung des Obersten Patent- und Markensenats über das Beanspruchen der Priorität gemäß § 88 EPÜ sei die Op 7/06 vom 27. Juni 2007 (PBI. 2008, 111). Diese Entscheidung folge ebenfalls den Richtlinien von G 2/98 und wiederholt diese, so dass die Priorität nur dann anzuerkennen sei, wenn die Fachperson den identischen Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen könne. Daher werde in der Op 7/06 darauf hingewiesen, dass, wenn einzelne Merkmale des beanspruchten Gegenstandes verschiedene Prioritäten haben, der gesamte Gegenstand nur die Priorität jener früheren Anmeldung habe, in welcher die Kombination aller Merkmale zum ersten Mal geoffenbart sei. Weder in der EP-Priorität noch in der CH-Priorität sei der komplette Satz an Merkmalen, wie er in Anspruch 1 des Streitpatents beansprucht werde, als Ganzes enthalten. Weiter Relevanz habe die Entscheidung Op 7/06 insofern, als sie sich auch auf numerische Werte beziehe. Numerische Werte würden als bindend und wesentlich angesehen. Ein Anspruch, der einen größeren Bereich enthalte als die frühere Anmeldung, könne die Priorität einer früheren Anmeldung nicht beanspruchen, wenn darin ein kleinerer Bereich geoffenbart sei (auch T 395/95). Dies müsse insbesondere dann gelten, wenn der Parameter nicht nur anders, sondern in der Prioritätsanmeldung überhaupt nicht vorhanden sei, wie dies hier der Fall sei. Daher sei auch aus der österreichischen Entscheidungspraxis klar, dass die EP- und die CH-Prioritäten im vorliegenden Fall nicht rechtsgültig beansprucht werden könnten. Im vorliegenden Fall könnten daraus nur zwei Szenarien folgen: Entweder die Dokumente ./D und ./E seien für Anspruch 1 des Streitpatents neuheitsschädlich, da sie Beispiele für Linsen enthielten, die unter Anspruch 1 des Streitpatents fielen oder es mangle Anspruch 1 des Streitpatents an Ausführbarkeit, wenn angenommen werde, dass diese Dokumente keine Beispiele offenbarten, die, wenn sie nachgearbeitet würden, unweigerlich zu Linsen führten, die unter Anspruch 1 des Streitpatents fielen.

Mit Schriftsatz vom 14. Mai 2010 legt die Antragstellerin folgende weitere Beilagen vor:

./N: Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts vom 15. Juli 2009

./O: Englische Übersetzung der erstinstanzlichen Entscheidung im Verletzungsverfahren in den Niederlanden vom 11. Februar 2009

./P: Englische Übersetzung der erstinstanzlichen Entscheidung im Verletzungsverfahren in Frankreich vom 25. März 2009

Mit der Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts (./N) sei der korrespondierende deutsche Teil des vorliegenden europäischen Patents aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber den Dokumenten WO 96/31791 A1 und WO 96/36890 A1 (Beilagen ./D und ./E) für nichtig erklärt worden. Darüber hinaus sei mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Streitpatents gegenüber den Dokumenten ./F, ./G, ./I und ./J festgestellt worden, wobei die Begründung den Argumenten im Nichtigkeitsantrag gefolgt wäre.



Gemäß der von den Antragsgegnerinnen zitierten niederländischen Entscheidung (.O) sei zumindest betreffend die Beanspruchung der Prioritäten entgegen der österreichischen und der europäischen Entscheidungspraxis entschieden worden, da es ausgereicht habe, dass Ausführungsformen des Streitpatents offenbart wären. Bezüglich der von der Antragsgegnerin zitierten französischen Entscheidung (.P) halte die Antragstellerin fest, dass die französische Entscheidung richtigerweise die Prioritäten nicht zuerkannt hätten, aber Neuheit gegenüber den Dokumenten WO 96/31791 A1 und WO 96/36890 A1 (Beilagen .D und .E) gegeben sei, da die Bewegung der Linsen auf dem Auge nicht gegeben seien. Diese erstinstanzlichen Entscheidungen entsprächen nicht der gängigen Spruchpraxis des Obersten Patent- und Markensenats oder der europäischen Beschwerdekammer.

Mit ihrer Replik vom 28. Mai 2010 legen die Antragsgegnerinnen folgende weitere Beilagen vor:

./20: Entscheidung des United States District Court Middle District of Florida vom 14. August 2009

./21: Eidesstattliche Erklärung von Herrn Paul Nicolson vom 11. November 2009 samt Anlagen

./22: Schreiben der irischen Vertreter der Antragsgegnerin Novartis an die irischen Vertreter der Antragstellerin vom 9. November 2009

Gemäß Antragsgegnerinnen beziehe sich die Antragstellerin in ihrer Eingabe vom 7. Dezember hauptsächlich auf das Urteil des englischen High Court (.M), wobei gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt worden wäre und abgesehen vom Thema der ausreichenden Offenbarung, sämtliche Angriffe auf Basis der Dokumente .F bis .K zurückgewiesen worden wären.

Bezüglich der Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichtes vom 15. Juli 2009 (.N) wäre das korrespondierende deutsche Patent wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt worden, weshalb keine Entscheidung zur Frage der ausreichenden Offenbarung getroffen worden wäre. Diese bereits angefochtene Entscheidung sei falsch, da ein zu strenger Maßstab angelegt worden wäre und man sich von einer harmonisierten Auslegung entfernt habe. Nicht nur das District Court von Den Haag (Beilage .P) und das Bezirksgericht Paris (Beilage .O) sondern auch das US District Court of Florida (Beilage .20) habe alle Angriffe der Antragstellerin zurückgewiesen.

Bezüglich der mangelnden Offenbarung führen die Antragsgegnerinnen aus, dass die Beweislast diesbezüglich bei der Antragstellerin liege, wofür sie den Rechtsprechungsbericht der Technischen Beschwerdekammern (5. Auflage, 2006, Seiten 213-215) zitiert und, dass dafür kein experimenteller Nachweis vorgelegt worden wäre, wonach es nicht möglich gewesen wäre, die beanspruchte Erfindung durchzuführen. Im Gegenteil, die Antragstellerin habe sich lediglich zur Nacharbeitungen des Standes der Technik so viel Mühe gemacht.

Bezüglich der Begriffe „Wunschliste“, „aufgabenartig“ und „Bündel von Wünschen“ sei den Antragsgegnerinnen nicht klar auf welche rechtliche Bestimmung sich dieser Einwand stütze, da die Klarheit von Ansprüchen kein Nichtigkeitsgrund wäre. Jeder Anspruch sei eine Verallgemeinerung einer technischen Entdeckung und legitim solange ein Fachmann die technische Lehre ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeiten könne.

Auch so manche technische Abteilung des Österreichischen Patentamtes sei zurückhaltend gegenüber funktionellen Merkmalen oder Parametern und stünde im krassen Gegensatz zur Europäischen Praxis, obwohl auch gemäß Benkhard (EPÜ, Art. 84, Rz. 24) oder der unveröffentlichten Entscheidung der Österreichischen Beschwerdeabteilung (BGM 1/2005) funktionale Merkmale oder Parameter durchaus legitim seien. In der österreichischen Entscheidung seien diese „ausnahmsweise dann zulässig“, wenn die Erfindung in keiner anderen Weise ausreichend definiert werden könne, der Parameter oder die Produkteigenschaft eindeutig und zuverlässig durch Hinweise in der Beschreibung oder durch übliche Verfahren bestimmt

werden könne, der Durchschnittsfachmann anhand der Wirkungsangabe in der Lage sei, diese Eigenschaft durch technische Mittel zu erzielen und dies für ihn eine glatte Selbstverständlichkeit darstelle. Dies sei eine strengere Auslegung als im europäischen Verfahren, weshalb die Nichtigkeitsabteilung ersucht werde, nicht der strengen Praxis der Technischen Abteilungen und der Beschwerdeabteilung zu folgen, sondern einen zur Europäischen Praxis harmonisierten Zugang zu finden. Bezüglich der Merkmale „Beweglichkeit auf dem Auge“, „längere Tragbarkeit“ und „ophthalmische Verträglichkeit“ habe weder das EPA, das Bundespatentgericht noch die Gerichte der Niederlande oder England den Anspruch 1 als ungültig angesehen, weshalb für eine solche österreichische Entscheidung Erklärungsbedarf bestünde. Die Antragstellerin kritisiere diese Merkmale nur, weil es klinischer Versuche bedürfe diese festzustellen, ebenso wie die englische Entscheidung dies behauptete. Doch es sei möglich diese Merkmale zu messen, weshalb sie weder unklar noch ein Wunsch seien.

Damit verbleibe als einzig zu klärende Frage, ob es einen unzumutbaren Aufwand darstelle zu testen, ob Linsen die funktionalen Merkmale des Anspruches 1 erfüllten. Seit jeher werde akzeptiert, dass in komplexen Technologien die Nacharbeitung einer Erfindung aufwendig, schwierig und auch teuer sein könne (Entscheidung T 223/92) und solche Erfindungen trotzdem als ausreichend offenbart angesehen würden und zwar unabhängig vom Aufwand, der mit der Nacharbeitung der Erfindung verbunden sei. Somit seien weder Schwierigkeiten bei der Nacharbeitung, finanzieller Aufwand noch klinische Versuche ein unzumutbarer Aufwand.

Dazu lege die Antragstellerin eine eidesstattliche Erklärung von Herrn Paul Nicolson (Beilage ./21 enthaltend die Anlagen B, C, D, E und F) vor, die die Geschichte des sogenannten „SEE3“-Projektes darstelle. Darin seien klinische Versuche betreffend die ophthalmischen Eigenschaften wie z.B. die Beweglichkeit auf dem Auge beschrieben. Nichts in diesen Dokumenten weise auf einen unzumutbaren Aufwand hin. Damit seien die funktionalen Merkmale des Anspruches 1 nicht nur ausreichend klar, sondern könnten auch ohne unzumutbaren Aufwand gemessen werden.

Die Frage, ob das Streitpatent für den Fachmann eine ausreichende Anleitung zur Verfügung stelle, wie man Linsen gemäß Anspruches 1 herstellen könne, sei zu bejahen. Das Patent beschreibe die Merkmale, die für eine kommerziell erfolgreiche Linse mit längerer Tragbarkeit notwendig seien und lehre den Fachmann, wie man Linsen mit diesen Merkmalen herstellen könne, denn erstmalig wäre die Notwendigkeit der Kombination von hoher Sauerstoffdurchlässigkeit und hoher Ionenpermeabilität beschrieben. Insbesondere lehre das Streitpatent, dass die Ionenpermeabilität ein wichtiger Vorhersageparameter für die Beweglichkeit auf dem Auge sei. Zusätzlich zur Offenbarung von vier grundlegenden zur Herstellung von „extended wear“-Kontaktlinsen geeigneten Polymersystemen enthalte das Streitpatent über sechzig Beispiele von Kontaktlinsen und über zwanzig Beispiele zur Makromer-synthese, sowie spezielle Prozessschritte und Oberflächenbehandlungen, um die ophthalmische Verträglichkeit zu verbessern. Die Beispiele zeigten die Konsequenzen auf, wenn Komponenten und/oder deren Einsatzmengen sowie deren Weiterverarbeitung geändert würden und darüber hinaus wäre die Beweglichkeit auf dem Auge klinisch getestet worden. Einzelne Beispiele (E-2, E-9, E-13, F-3, F-8, F-9 und G-6) fielen zwar nicht in den Schutzbereich, zeigten aber welche Verbesserungen im Herstellungsverfahren durchgeführt werden könnten.

Anhand dieser breiten Informationen im Streitpatent seien die Antragsgegnerinnen eindeutig berechtigt, einen breiten Anspruch, der nicht bloß auf spezifische Ausführungsformen der Linsen eingeschränkt sei, aufzustellen. Noch dazu liege es an der Antragstellerin zu beweisen, dass keine Nacharbeitbarkeit gegeben sei. Die Antragstellerin erwecke aber nur den Eindruck, dass jede einzelne Linse mittels klinischer Tests untersucht werden müsse, was einen unzumutbaren Aufwand darstellte, doch übersehe sie die klare Anleitung die das Patent gebe.

Das Streitpatent könne keine „100% wasserdichte“ Lehre zur Verfügung stellen, dass jede einzelne nach dieser Lehre hergestellte Linse auch die gewünschten ophthalmischen Eigenschaften aufweisen werde, doch werde dies zum Nachweis der ausreichenden Offenbarung auch nicht verlangt. In diesem Zusammenhang werde auf die eidesstattlichen Erklärung von Herrn Nicolson (Beilage ./21) verwiesen, worin festgehalten sei, dass Beispiele des Streitpatentes auch ohne Modifikationen alle Merkmale des Anspruches 1 erfüllten, und auch, wie der Fachmann aufgrund der Beschreibung in der Lage sei, Linsen so zu modifizieren, dass sie alle Merkmale erfüllten. Auch der Zweifel an der Nacharbeitbarkeit der beschriebenen Messung der Sauerstoffdurchlässigkeit durch die Antragstellerin mittels der Entscheidung Op 3/79 (PB1. 1981, 152) sei nicht belegbar.

Mehrere Unternehmen hätten die Gültigkeit des Patentbesitzes akzeptiert, auch das US-Gericht habe festgestellt, dass das Patent verletzt werde (Beilage ./20) und die Technische Beschwerdekammer hätte (Beilage ./A2, Seiten 37-39, insbesondere 38) die Frage der ausreichenden Offenbarung bereits untersucht.

Zum Thema Priorität liege keine Inkonsistenz in der Argumentation der Antragsgegnerinnen bezüglich der beanspruchten Priorität einerseits und der Neuheit gegenüber den Dokumenten ./F bis ./J andererseits vor. Die Prioritätsdokumente ./C1 und ./C2 beinhalteten keine explizite Lehre der Merkmale des Anspruches 1 wie die Beweglichkeit auf dem Auge, die längere Tragbarkeit oder die ophthalmische Verträglichkeit; ebenso wenig wie die Dokumente ./F bis ./J. Doch Gegenstände, die in einer Prioritätsanmeldung aber implizit geoffenbart werden, könnten Grundlage eines gültigen Prioritätsanspruches sein.

Bezüglich der Priorität fassen die Antragsgegnerinnen drei Möglichkeiten zusammen:

Weder die Prioritätsanmeldungen ./C1 noch ./C2 offenbarten Linsen des Anspruches 1, weshalb die Dokumente ./D und ./E die Neuheit des Anspruches 1 nicht in Frage stellen könnten, denn gemäß der eidesstattlichen Aussage von Nicolson (Beilage ./21) wären bei den Linsen gemäß der Prioritätsanmeldungen ./C1 und ./C2 noch weitere Modifikationen, wie die im Streitpatent geoffenbarten Oberflächenbehandlungen erforderlich. Auch ein Schreiben der irischen Vertreter der Antragsgegnerin Novartis an die Vertreter der Antragstellerin in Irland (Beilage ./22) erläutere, dass die Dokumente ./D und ./E keine Linsen gemäß Anspruch 1 des Streitpatentes aufwiesen, doch anhand der über ./D und ./E hinausgehenden Lehre des Streitpatentes (z.B. Oberflächenbehandlung) sei es möglich, Linsen gemäß Anspruch 1 des Streitpatentes herzustellen. Selbst wenn die Prioritätsanmeldungen ./C1 und ./C2 einige Linsen offenbaren sollten, welche alle Merkmale des Anspruches 1 erfüllten, sei es berechtigt, gemäß dem in der Entscheidung G 2/98 der Großen Beschwerdekammer des EPÜ dargelegten Konzeptes die Priorität dieser Anmeldungen in Anspruch zu nehmen, wodurch sie als Basis für einen Neuheitsangriff wegfielen. Es seien nicht eine „unendliche“ Anzahl an „völlig unbestimmten Alternativen“ beansprucht, sondern eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände, definiert durch nicht weniger als 10 Merkmale, wobei alle diese Merkmale klar definiert seien und anhand von Messungen festgestellt werden könnten. Die Antragsgegnerinnen erläutern anhand eines „Schrauben-Befestigungsmittel-Nagel-Beispiels“ den vorliegenden Fall, meinen aber, dass die zitierte Entscheidung Op 7/06 des OPM hier nicht anzuwenden sei.

Wenn die Prioritäten der Anmeldungen ./C1 und ./C2 nicht in Anspruch genommen werden dürften, aber trotzdem Ausführungsformen Anspruch 1 vorwegnehmen, so läge es an der Antragstellerin zu zeigen, dass es tatsächlich in ./C1 und ./C2 geoffenbarte Ausführungsformen gäbe, die alle Merkmale des Anspruches 1 erfüllten, wozu die Antragstellerin aber nichts vorgebracht habe. Es sei nicht ausreichend, lediglich darauf hinzuweisen, dass einige der Beispiele aus ./C1 und ./C2 auch im Streitpatent vorhanden seien. Denn es sei unwahrscheinlich, dass die Beispiele alle Merkmale des Anspruches 1 des Streitpatentes erfüllten. Doch die darin angeführten Materialien könnten nach weiteren Bearbeitungsschritten wie sie im Streitpatent geoffenbart seien dann in den Anspruch fallen. In diesem Fall wären die An-

tragsgegnerinnen gemäß Art. 138 (3) EPÜ berechtigt, den Anspruch 1 zu beschränken und einen „Disclaimer“ einzuführen und behielten sich das Recht vor einen Hilfsantrag zu stellen.

Die der Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichtes (Beilage ./N) zugrundegelegten Prüfungsstandards seien bereits als zu streng zurückgewiesen worden und in sämtlichen anderen Entscheidungen (NL, FR, UK, US) wäre im Gegensatz dazu festgehalten worden, dass eben nicht überzeugend gezeigt worden sei, dass auch nur eines der Dokumente ./F bis ./J eine vollständige inhärente Offenbarung einer anspruchsgemäßen Linse aufweise.

Im Lichte der obigen Ausführungen müssten die Angriffe der Antragstellerin in Bezug auf die Ausführbarkeit und auf die Neuheit gegenüber den aus den Prioritätsanmeldungen hervorgegangenen Anmeldungen ./D und ./E scheitern.

In der mündlichen Verhandlung am 24. Juni 2010 wird – auch auf Aufforderung - von keiner der Parteien ein entscheidungsrelevanter Unterschied zwischen der deutschen Übersetzung der EP 0 819 258 B, also der AT E 205606 (./A) und der vom EPA erteilten Originalversion (./1) angeführt. Auch im späteren Verlauf der mündlichen Verhandlung wird von dem Ersuchen des Senats, erforderlichenfalls auf die Originalversion zu verweisen, kein Gebrauch gemacht.

Auf Frage des Senats was das Erfindungswesentliche des Streitpatents darstelle, führen die Antragsgegnerinnen aus, dass alle stofflichen und funktionellen Merkmale des Anspruchs 1 beginnend bei der ophthalmisch verträglichen Innen- und Außenfläche die Erfindung bis hin zu den Parameterwerten der Sauerstoffdurchlässigkeit und der Ionenpermeabilitäten das Erfindungswesentliche darstellten. Die Antragstellerin argumentiert, dass der Anspruch 1 nur eine Wunschliste und keinen Unterschied zum Stand der Technik darstelle. Weiters stellt sie fest, dass das Streitpatent aus mehreren Gründen nicht nacharbeitbar sei und das Problem nicht löse und zitiert dazu die Entscheidung T 401/90. Die Antragsgegnerinnen entgegnen, dass die Klarheit des Anspruches vom EPA bestätigt worden wäre und eine Analyse des Anspruchs machbar sei, um die Neuheit bestätigen zu können. Die Patentinhaberinnen hätten wichtige Zusammenhänge erkannt und seien fähig aus einer überbreiten Auswahl an Ausgangsstoffen Linsen herzustellen, was sie zu einem breiten Anspruch berechtige. Die Beweislast der Nichtnacharbeitbarkeit liege außerdem bei der Antragstellerin. Gemäß der Antragstellerin liege der Beweis im Patent.

Zum Thema Priorität hält die Antragstellerin fest, dass die Gesamtheit aller Merkmale des Anspruchs 1 den Prioritätsdokumenten ./C1 und ./C2 nicht entnehmbar seien und Merkmale fehlten. Die Antragsgegnerinnen verweisen auf das Konzept der Teilprioritäten und merken an, dass beim Wegfall der beiden Prioritäten die Dokumente ./D und ./E trotzdem nicht neuheitsschädlich wären, und dass die Patentinhaberinnen einen Disclaimer einführen könnten.

Bezüglich der Neuheit des Streitpatents meint die Antragstellerin, dass die beiden Dokumente ./D und ./E ältere Rechte darstellten und Beispiele darin mit den Beispielen im Streitpatent übereinstimmten, wobei diese Linsen dann unter Anspruch 1 fielen. Dazu entgegnen die Antragsgegnerinnen, dass nicht alle Beispiele im Streitpatent unter Anspruch 1 fielen und auch Beispiele aus den Dokumenten ./D und ./E nicht unter Anspruch 1 fielen, da diese Linsen alle zusätzlich einer Oberflächenbehandlung unterzogen worden wären. Damit seien die Dokumente ./D und ./E nicht neuheitsschädlich. Die Antragstellerin führt aus, dass eine Oberflächenbehandlung im Anspruch 1 nicht angeführt sei.

Bezüglich der Neuheit des Streitpatents gegenüber den Dokumenten ./F bis ./K meint die Antragstellerin, dass diese alle die Kombination eines ionopermen und eines oxypermen Materials zeigten, manche Dokumente auch klinische Versuche und die Beweglichkeit am Auge zeigten und die Nacharbeitungen belegten, dass das Streitpatent nicht neu und nicht erfindetrisch sei. Die Antragsgegnerinnen entgegnen, dass die Nacharbeitungen nicht nach dem Stand der Technik durchgeführt worden wären und dass der Stand der Technik nicht wiederholbar und ohne Umwege die Erfindung des Streitpatents zeige.

Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents meinen die Antragsgegnerinnen, dass diese gegeben sei und nicht so einfach wie im deutschen Verfahren zu handhaben sei, denn nur das Chang-Dokument zeige „extended-wear“-Linsen, wohingegen die Antragstellerin meint, dass etwas, das nicht neu sei auch nicht erfinderisch sei.

Die Antragstellerin zieht den Antrag auf Zeugeneinvernahme zurück. Die Antragsgegnerinnen halten den Beweisanspruch auf Einvernahme der Zeugen Jimmy W. Mays und William G. Pitt aufrecht. Diese könnten bezeugen, dass die Nacharbeitungen des Stands der Technik der Antragstellerin von der eigentlichen Lehre dieser Dokumente abweiche. Dieser Beweisanspruch wird vom Senat wegen Unerheblichkeit und Entscheidungsreife abgewiesen.

Abgesehen vom Antrag auf Zeugenbeweis seitens der Antragstellerin halten die Parteien die in ihren Schriftsätzen gestellten Anträge aufrecht.

Innerhalb der in § 54 Abs. 1a ZPO normierten Frist langen sowohl seitens der Antragstellerin als auch seitens der Antragsgegnerinnen Einwendungen gegen das am Schluss der mündlichen Verhandlung von der jeweiligen Gegenseite übergebene Kostenverzeichnis ein.

Mit ihrer Entscheidung vom 15. Juli 2010 gibt die Nichtigkeitsabteilung unter Kostenzuspruch für die Antragstellerin dem Antrag statt und erklärt das Patent Nr. E 205 606 im Ausmaß aller Ansprüche für nichtig.

Gegen diese Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung wird von den Antragsgegnerinnen Berufung dem Obersten Patent- und Markensenat erhoben. Nach Vorlage einer Berufungsbeantwortung am 17. Dezember 2010 zieht die Antragstellerin mit Eingabe vom 10. Jänner 2011 den Antrag auf Nichtigerklärung des Patentes Nr. E 205 606 zurück. Sie erklärt, dass die Parteien darüber übereingekommen sind, die Kosten des Verfahrens selbst zu tragen. Die Antragsgegnerinnen stimmen dem zu.

Mit Beschluss vom 30. März 2011 nimmt der Obersten Patent- und Markensenat die Rückziehung des Antrages auf Nichtigerklärung des Patentes Nr. E 205 606 zur Kenntnis und erklärt die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung für wirkungslos. Er begründet, dass mangels Regelung im Patentgesetz § 483 Abs. 3 ZPO analog anzuwenden ist. In der Entscheidung wird auf § 112 Abs. 1 PatG hingewiesen.

Am 18. Mai 2011 beschließt die Nichtigkeitsabteilung die Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen. Sie führt an, dass gemäß § 112 Abs. 1 PatG die Einleitung des Verfahrens wegen Rücknahme, Nichtigerklärung oder Aberkennung von Patenten nur auf Antrag erfolgt. Das Patentamt ist jedoch berechtigt, das über einen Rücknahme- oder Nichtigkeitsantrag eingeleitete Verfahren im Falle der Rückziehung des Antrages von Amts wegen fortzusetzen. Von dieser im Ermessen der Nichtigkeitsabteilung liegenden Möglichkeit macht die Nichtigkeitsabteilung im Interesse der Rechtssicherheit Gebrauch, da nur eine rechtskräftige Entscheidung Rechtssicherheit gewährleistet.

Im vorbereitenden Schriftsatz vom 12. September 2011 beantragen die Antragsgegnerinnen, das Streitpatent E 205606 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten und die Kosten des Verfahrens und der Vertretung zu ersetzen. Zu dieser Begründung legen sie folgende Beilagen vor:

- ./23 Urteil des Cour d'Appel de Paris
- ./23a Beglaubigte deutsche (Teil-)Übersetzung
- ./24 Protokoll des Treffens von Prof. Brennan und Prof. Holden
- ./25 Auszug aus der mündlichen Verhandlung in Irland
- ./26 WO 2010/117588

Die Antragsgegnerinnen argumentieren zunächst Unzulässigkeit der amtswegigen Fortführung, die nach Ansicht der Antragsgegnerinnen eine Wiederaufnahme des Nichtigkeitsver-

fahrens sei. Das Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt sei mit der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 15.7.2010 abgeschlossen. Nach Erhebung der Berufung wäre nur mehr ein Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat anhängig, der als (eigenständige) Kollegialbehörde gemäß Art 133 Z 4 B-VG errichtet sei. Das mit der wirkungslosen Entscheidung vom 15.7.2010 beendete Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes könne daher nicht fortgesetzt, sondern nur wiederaufgenommen werden. Eine Wiederaufnahme sei in § 112 Abs. 1 Satz 2 PatG jedoch nicht vorgesehen. Eine Wiederaufnahme sei gemäß § 127 PatG nur über Antrag vorgesehen, der nicht vorläge. Die „Fortsetzung“ des Verfahrens sei daher rechtswidrig.

Die Nichtigkeitsabteilung führe in ihrem Beschluss vom 18.5.2011 die Johnson & Johnson Vision Gare, Inc. als Antragstellerin an. Mit Rückziehung des Nichtigkeitsantrages durch die Eingabe vom 10.1.2011 ende aber die Parteistellung von Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Selbst in einem fortgesetzten Verfahren wäre Johnson & Johnson Vision Care, Inc. nur mehr „vormaliger“ Antragsteller. Zwar wäre in Op 3/04 die dortige Antragstellerin auch nach Rückziehung des Antrages als Partei behandelt worden, weil sie in erster Instanz mit Kostenersatz belastet worden wäre, doch wäre im vorliegenden Verfahren auf den Ersatz der bisherigen Kosten verzichtet worden.

Das Nichtigkeitsverfahren sei - wie sich aus §§ 116 ff PatG ergäbe - als zweiseitiges Verfahren ausgebildet. An diesem kontradiktorischen Prinzip mangle es einem fortgesetzten bzw. wieder aufgenommenen Verfahren, in dem die Nichtigkeitsabteilung gleichsam die Position des Klägers und des Richters in sich vereinige. § 122 PatG sehe vor, dass die Verfahrens- und Vertretungskosten in sinngemäßer Anwendung der §§ 40 bis 55 ZPO zu ersetzen seien und dass derjenige, der einen Antrag zurücknehme, dem Antragsgegner die Kosten zu ersetzen habe. Auch diese Bestimmung setze daher das Vorhandensein einer gegnerischen Partei voraus. Durch eine „Fortsetzung“ bzw. Wiederaufnahme des Verfahrens trotz Rückziehung des Antrages würde die (vormalige) Antragstellerin potentiell mit Kosten im fortgesetzten (wiederaufgenommenen) Verfahren belastet werden, die sie nicht verursacht habe.

Sollte die Fortsetzung (richtig: Wiederaufnahme) des Verfahrens auf § 112 Abs. 1 Satz 2 PatG gestützt werden, so wiesen die Antragsgegnerinnen darauf hin, dass die Bestimmung verfassungswidrig sei. Den Patentinhaberinnen sei bekannt, dass die Nichtigkeitsabteilung auch an verfassungswidrige gesetzliche Bestimmungen gebunden und nicht zur Stellung eines Aufhebungsantrages beim VfGH legitimiert sei, sodass sich derzeit ein diesbezüglich detailliertes Vorbringen erübrige. Es werde aber daraufhingewiesen, dass § 112 Abs. 1 Satz 2 PatG gleichheitswidrig erscheine, da gleich gelagerte Sachverhalte in anderen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. § 11 PatV-EG) eine amtswegige Fortsetzung nicht vorsehen.

Die Antragsgegnerinnen legen im Folgenden ihre Position dar und führen als Beweismittel Beilage ./23 eine beglaubigte deutsche (Teil-)Übersetzung an, die zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 2010 noch nicht zur Verfügung gestanden habe.

Die Entscheidung des Cour d'Appel de Paris vom 27. Oktober 2010 bestätige vollinhaltlich die erstinstanzliche französische Entscheidung (Anlage ./P). Das korrespondierende französische Patent sei zur Gänze als rechtsbeständig angesehen worden (siehe Seite 17 der Entscheidung gemäß Anlage ./23a) und zwar in Kenntnis der Entscheidung des englischen Court of Appeal.

Die Antragsgegnerinnen argumentieren zu für sie strittigen Punkten der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 15. Juli 2010:

1. Der Schutzbereich des Streitpatents sei nicht auf die Materialien A bis D beschränkt
2. Das Streitpatent sei gegenüber den Dokumenten ./D und ./E neu und
3. Die beanspruchte Erfindung sei im Streitpatent ausreichend offenbart

Ad 1.) Der Schutzbereich sei nicht auf die Materialien der Gruppe A bis D eingeschränkt.

Auch wenn dies für die Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes keine entscheidende Bedeutung habe, müssten die Antragsgegnerinnen im Lichte etwaiger zukünftiger Eingriffsverfahren auf eine Klarstellung bestehen. Zusätzlich habe die Antragstellerin nie behauptet, dass Anspruch 1 so auszulegen wäre und die Patentfähigkeit der Materialien A bis D nie bestritten (Beilage ./4 zitiert in der Gegenschrift auf Seite 13). Diese Auslegungen bezüglich der Merkmale E1 und E2 (Materialauswahl) und die Einschätzung der geforderten „ophthalmischen Verträglichkeit“ und somit der funktionalen Merkmale (A), (C), (F) und (G) seien falsch und gingen weit über das Vorbringen der Antragstellerin hinaus. Die Entscheidung sei in diesem Punkt aus „heiteren Himmel“ getätigt worden und weder auf einen Parteilenvortrag noch auf irgendwelche vorgelegten Beweismittel gestützt.

Die Antragsgegnerinnen legen eine Interpretation des Anspruches 1 grafisch dar und argumentieren, dass der Anspruch einerseits gegenüber der Auslegung in der Entscheidung zusätzliche Gegenstände umfasse, nämlich Linsen aus Materialien, die von den konkreten Gruppen A bis D abwichen, und anhand der zusätzlich in Betracht zu ziehenden funktionalen Merkmale eingeschränkt sei.

Bei diesem Verständnis des Anspruches 1 sei nicht nur Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber den Dokumenten ./F bis ./K gegeben, sondern das Streitpatent sei auch gegenüber den Dokumenten ./D und ./E neu und für den Fachmann ausreichend offenbart.

Ad 2.) Die Feststellung der Nichtigkeitsabteilung, dass das Streitpatent die Priorität der Prioritätsanmeldungen ./C1 und ./C2 nicht in Anspruch nehmen könne, aber gleichzeitig die Anmeldungen ./D und ./E mit eben jenen Prioritäten das Streitpatent neuheitsschädlich vorwegnehmen könne, könne nicht aufrechterhalten werden und stelle eine logische Diskrepanz dar, denn es könne nur zwei mögliche Konstellationen geben. Die Beweislast, dass Beispiele in diesen Dokumenten unter Anspruch 1 fielen, läge bei der Antragstellerin.

Die Antragstellerin habe nur eine allgemeine Behauptung aufgestellt, dass Ausführungsbeispiele in ./C1 bzw. ./C2 auch im Streitpatent enthalten seien und unweigerlich alle Merkmale des Anspruches 1 offenbarten. Dem sei die Entscheidung gefolgt, doch dies basiere auf der falschen Annahme, nämlich dass jedes einzelne Beispiel im Streitpatent unweigerlich eine erfindungsgemäße Linse offenbart; dies seien nur Vergleichsbeispiele. Weiters sei die Oberflächenbehandlung nur für manche Linsenmaterialien notwendig, um die ophthalmische Verträglichkeit zu erreichen oder zu verbessern und daher kein notwendiger Schritt. Die Bezugnahme auf die Beispiele B-14/B-15 in Dokument ./D und B-33/B-34 in Dokument ./E sei fehlerhaft, denn sie seien nicht in den Dokumenten ./C1 und ./C2 enthalten. Der Gegenstand des Anspruches 1 sei somit gegenüber den Dokumenten ./D und ./E neu.

Diese zeige die schweren Fehler der Entscheidung einschließlich erneut einer Verletzung des grundlegenden Rechts auf rechtliches Gehör. Die AG wiederholten daher ihr Eventualbegehren nochmals mittels Hilfsantrag den Anspruch 1 zu teilen, doch könnten sie dies erst, wenn ermittelt worden wäre, ob tatsächlich ein oder mehrere Beispiele in ./C1 und ./C2 alle Merkmale von Anspruch 1 aufwiesen.

Ad 3.) Bezüglich der ausreichenden Offenbarung des Streitpatentes sei in ausländischen Verfahren dies mit Ausnahme Englands immer positiv beantwortet worden (Beilage ./23a Abschnitt 4.1). Die wesentlichen Punkte seien die sogenannten „funktionalen“ Merkmale im Anspruch 1 und die Notwendigkeit von klinischen Versuchen zu deren Feststellung. Dies wäre intensiv im irischen Verfahren mit den Experten beider Seiten (Herr Prof. Brien Holden sowie Herr Prof. Noel Brennan) diskutiert worden. Dazu legen die Antragsgegnerinnen die Beilagen ./24 und ./25 vor. Weiters zitieren die Antragsgegnerinnen eine Internationale Patentanmeldung (WO 2010/117588) der Antragstellerin als Beilage ./26, in der die ophthalmische Verträglichkeit auch nicht näher erläutert sei.

Sie beharrten daher darauf, dass die Lehre des Streitpatentes ausreichend sei, um den Fachmann in die Lage zu versetzen, die Erfindung über die gesamte beanspruchte Breite

auszuführen, da durch das Zusammenspiel von allgemeiner Lehre des Streitpatentes, der Definition konkreter geeigneter Materialien, dem Vorhandensein von Vergleichsbeispielen und dem Vorhandensein von zahlreichen erfindungsgemäßen Beispielen eine breite, für den Fachmann sehr wohl nachvollziehbare Lehre resultiere, die das gesamte Gebiet der Kontaktlinsen revolutioniert habe. Weiters seien die sogenannten „funktionellen“ Merkmale für den Fachmann klar und er wisse wie diese im Rahmen einer klinischen Studie zu überprüfen seien.

Die Antragsgegnerinnen fassen den Berufungsschriftsatz zusammen, indem zuerst der Gegenstand des Streitpatents präsentiert wird und heben die Bedeutung der Ionenpermeabilität, die bis dahin unbekannt gewesen sei, hervor, für die es nicht einmal eine Standardmessmethode gegeben habe.

Anschließend fassen die Antragsgegnerinnen die Entscheidung zusammen und bestätigen den Punkt der Neuheit und ausreichenden Erfindungshöhe gegenüber den Dokumenten ./F bis ./K, meinen aber, dass die Punkte der Neuheitsschädlichkeit der Dokumenten ./D und ./E, sowie der nicht ausreichenden Offenbarung falsch seien.

Im Weiteren führen sie aus, dass die Antragstellerin im erstinstanzlichen Verfahren keine Beweise vorgelegt hätten, dass die funktionellen Merkmale vom Fachmann nicht zu bestimmen und zu messen wären, sondern ausschließlich argumentierten, dass diese unklar und nur eine Wunschliste seien und die klinischen Versuche einen unzumutbaren Aufwand darstellten. Die Nichtigkeitsabteilung habe diese Merkmale bei der Beurteilung nicht berücksichtigt und gefolgert, dass die Lehre des Streitpatents hinsichtlich dieser Merkmale unzureichend sei, sie habe dafür keine Beweise vorgelegt und diese Entscheidung aus heiterem Himmel getroffen. Dies zeige eine feindliche Haltung, doch funktionelle Merkmale seien gemäß Benkhard EPÜ, Artikel 84, Randziffer 45 und T 893/90 zulässig. Die funktionellen Merkmale des Anspruch 1 dienten dazu, diesen weiter einzuschränken und seien vom Fachmann überprüfbar. Als Beweis sei Beilage ./21 von Herrn Nicolson vorgelegt worden.

Auch die Argumentation der Nichtigkeitsabteilung, dass der Beispielteil einerseits durch die Prioritätsanmeldungen den Streitgegenstand vorwegnehmen und unweigerlich alle Merkmale des Anspruch 1 erfüllen müssten, aber andererseits das Streitpatent nicht ausreichend offenbart sei, da die Nacharbeitung nicht automatisch Linsen ergäben, die alle Merkmale des Anspruch 1 erfüllten, stehe in einem direkten logischen Konflikt. Die Nichtigkeitsabteilung habe verkannt, dass das Streitpatent drei verschiedene Beispiele enthalte; Beispiele, die sich mit Makromeren, Ausgangsmaterialien bzw. Zwischenprodukte beschäftigten, Vergleichsbeispiele, die Linsen betrafen, die sich nicht auf dem Auge bewegten und erfindungsgemäße Beispiele (siehe Aussage von Herrn Nicolson, Anlage ./21, Absatz 17).

Die Antragsgegnerinnen führen zur Ansicht der Nichtigkeitsabteilung zum Schutzbereich nochmals aus, dass diese Festlegung nicht die Aufgabe der Nichtigkeitsabteilung sei, zu eng sei und die funktionellen Merkmale nicht vollständig berücksichtigt habe. Im Weiteren wird der Punkt der logische Diskrepanz der Prioritätsfrage diskutiert, nämlich dass das Streitpatent die Prioritäten der Prioritätsanmeldungen ./C1 und ./C2 nicht in Anspruch nehmen könne, aber gleichzeitig die Anmeldungen ./D und ./E mit eben jenen Prioritäten das Streitpatent neuheitsschädlich vorwegnehmen könne. Diese falsche Entscheidung beruhe auf der falschen Interpretation der Beispiele aus den Dokumenten ./D und ./E und könne überdies per Hilfsantrag mittels eines Disclaimers ausgenommen werden.

Auch bei der Beurteilung der Neuheit gegenüber den Dokumenten ./F bis ./K habe die Nichtigkeitsabteilung zu Unrecht die funktionalen Merkmale nicht in Betracht gezogen, da ausschließlich der "Vergleich der Ausgangsmaterialien und der Herstellungsschritte" herangezogen worden wäre, was nicht korrekt sei. Die vorliegenden funktionalen Merkmale, die eine zusätzliche Beschränkung des Anspruches 1 darstellten, hätten ebenfalls überprüft werden müssen.



Zur Frage der ausreichenden Offenbarung stellen die Antragsgegnerinnen gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes fest, dass der Einwand mangelnder Offenbarung nur dann erhoben werden dürfe, wenn ernsthafte, durch nachprüfbar Fakten erhärtete Zweifel bestünden und dieser Beweis dem Einsprechenden obliege. Lägen einander widersprechende Aussagen vor, so müsse der Sachverhalt im Sinne des Patentinhabers ausgelegt werden. Die Nichtigkeitsabteilung habe aber eine Entscheidung gegen die Antragsgegnerinnen getroffen, zu deren Untermauerung die Antragstellerin alleine die Beweislast zu tragen gehabt hätte, aber keine vorgelegt hätte. Zusätzlich berufe sich die Nichtigkeitsabteilung auf die Vergleichsbeispiele und ignoriere die funktionellen Merkmale, aber Prof. Nicolson (Beilage./21) bestätige die Durchführbarkeit. Auch Hinsichtlich der Durchführbarkeit der klinischen Versuche irre die Nichtigkeitsabteilung, da die eidesstattlich Aussage von Prof. Nicolson (Beilage ./21) und die Beilagen ./B, ./C und ./E zeigten, dass klinischen Versuche keine unzumutbaren Aufwand darstellten. Diese Unterlagen zeigten auch, dass die zur Bestimmung der funktionalen Merkmale notwendigen klinischen Versuche dem Fachmann wohlbekannt seien und die diesbezüglichen Behauptungen in der Entscheidung seien durch nichts gestützt und gingen erneut über das Vorbringen der Antragstellerin hinaus. Auch die Behauptung, das Patent enthalte keine ausreichende Lehre, die im Anspruch 1 definierten Merkmale zu erhalten, sei nicht korrekt, da das Streitpatent dazu umfangreiche Informationen enthalte.

Es gäbe keine Begründung dafür, warum von der ergangenen Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EPA abgewichen werden solle. Abschließend wird auf die zweitinstanzliche Entscheidung im parallelen englischen Verfahren hingewiesen.

In der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2011, zu der die Antragstellerin nicht erscheint, geht der Senat auf die amtswegigen Fortsetzung des Verfahrens ein und führt aus, dass diese Verhandlung in erster Linie deswegen anberaumt worden sei, um den Parteien die Möglichkeit zu geben, zu dem Fortsetzungsbeschluss ausführlich Stellung nehmen zu können. Man wolle aber auch die Möglichkeit geben, zur Sache selbst zu sprechen. Zum Thema amtswegige Fortsetzung im Hinblick auf die Argumentation im vorbereitenden Schriftsatz führt der Senat an, dass er das Verfahren als noch offen betrachtet, da einerseits die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung für wirkungslos erklärt ist und andererseits kein das Verfahren abschließender Rechtsakt (Einstellungsbeschluss) gesetzt wurde.

Der Patentanwalt (PA) der Antragsgegnerinnen führt aus, dass man zu der amtsseitigen Fortsetzung des Verfahrens bereits im vorbereitenden Schriftsatz Stellung bezogen habe und man möge zwar nicht den Kostenpunkt als den wichtigsten aller Fragen benennen, jedoch sei dieser allemal nicht uninteressant. Der Rechtsanwalt (RA) der Antragsgegnerinnen führt aus, dass sich die Frage stelle, ob das Ganze verfassungsgemäß sei, aber auch nicht hier zu regeln sei.

Zur Sache meint der PA der Antragsgegnerinnen, dass diese letztlich ihre Position, insbesondere im letzten vorbereitenden Schriftsatz – unter Hereinnahme der Argumentation aus dem Berufungsschriftsatz – zusammengefasst habe und für Fragen zur Verfügung stehe. Von Seiten des Senats gibt es keine technischen Fragen.

Die Antragsgegnerinnen legen ein Kostenverzeichnis.

#### Gründe:

##### A. Zur amtswegigen Fortsetzung

Gemäß § 112 Abs. 1 PatG erfolgt die Einleitung des Verfahrens wegen Rücknahme, Nichtigklärung oder Aberkennung von Patenten nur auf Antrag. Das Patentamt ist jedoch berechtigt, das über einen Rücknahme- oder Nichtigkeitsantrag eingeleitete Verfahren im Falle der Rückziehung des Antrages von Amts wegen fortzusetzen. Diese Bestimmung ist auch im gegenständlichen Verfahren im Hinblick auf § 24 PatV-EG anzuwenden. Das Gesetz nor-

miert keine Bedingungen für die amtswegige Fortsetzung des Verfahrens und stellt damit die Fortsetzung in das Ermessen der Nichtigkeitsabteilung (so auch Op 3/04, PBI 2006,27). Diese Bestimmung ist Bestandteil des österreichischen Patentrechts seit Anbeginn. Die Intention des Gesetzgebers war, zu verhindern, dass tatsächlich hinfällige Patente durch Abmachung zwischen den Parteien zur Abhaltung der Konkurrenz aufrecht erhalten werden (EB 1897 = RV PatG 1897, 1420 BlgAH 11.Sess). Zwar gilt für die Einleitung des Anfechtungsverfahrens betreffend Patente prinzipiell der Dispositionsgrundsatz, jedoch liegt die Entscheidung über den Nichtigkeitsantrag nach Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens nicht allein in der freien Dispositionsgewalt der am Verfahren beteiligten Parteien (Weiser, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 2005, Seite 334).

Die Besonderheit im gegenständlichen Verfahren liegt darin, dass die Zurückziehung des Antrags auf Nichtigkeitsklärung im Verfahrensstadium vor dem Obersten Patent- und Markensenat erfolgt ist. Dieser hat mit Beschluss vom 30. März 2011 die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung für wirkungslos erklärt, das Verfahren jedoch nicht eingestellt. Durch die Wirkungsloserklärung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung existiert für das gegenständliche Verfahren kein das Verfahren beendender Rechtsakt. Die Nichtigkeitsabteilung hatte nunmehr die Möglichkeit das Verfahren entweder einzustellen oder – wie geschehen – im öffentlichen Interesse gemäß § 112 Abs. 1 2. Satz PatG amtswegig fortzusetzen. Es handelt sich daher um eine Fortsetzung des Verfahrens und nicht – wie die Antragsgegnerinnen argumentieren – um eine Wiederaufnahme. Der von den Antragsgegnerinnen angezogene § 11 PatV-EG kann nicht als analoger Fall betrachtet werden, da er eine Spezialnorm für den Fall eines Einspruchs vor dem Europäischen Patentamt darstellt und das Entstehen einander widersprechender Entscheidungen in derselben Sache verhindern soll (EB GP XIV RV 870 AB 1139). Diese Gefahr ist im gegenständlichen Verfahren jedoch nicht gegeben.

§ 112 Abs. 1 2. Satz PatG ist im gegenständlichen Verfahren daher anwendbar. Von dieser in ihrem Ermessen liegenden Möglichkeit hat die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes Gebrauch gemacht, um im öffentlichen Interesse durch eine rechtskräftige Entscheidung Rechtssicherheit herbeizuführen.

Da nicht als gesichert davon auszugehen ist, dass seitens der Antragstellerin keinerlei rechtliches Interesse an der Entscheidung besteht, war der Antragstellerin die Möglichkeit zu geben, am amtswegig fortgesetzten Verfahren teilzunehmen, wovon diese jedoch keinen Gebrauch gemacht hat.

#### B. Zur materiellrechtlichen Entscheidung

Gemäß § 10 Abs. 1 PatV-EG können europäische Patente aus den im Art 138 Abs. 1 lit. a bis d EPÜ, im § 48 Abs. 1 Z 1 PatG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 PatG und im § 48 Abs. 1 Z 4 PatG vorgesehenen Gründen für nichtig erklärt werden. Die Antragstellerin begründet ihren Antrag mit den Nichtigkeitsgründen der mangelnden Neuheit, der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und der unvollständigen Offenbarung.

Zu den geltend gemachten Nichtigkeitsgründen ist im Einzelnen auszuführen:

Die mangelnde Neuheit gegenüber einer nachveröffentlichten europäischen Patentanmeldung, deren Anmeldetag vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents liegt, stellt den Nichtigkeitsgrund des § 10 Abs. 1 PatV-EG iVm Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ iVm Art 54 Abs. 3 EPÜ dar, wobei gemäß Art 89 EPÜ der Prioritätstag jeweils als Anmeldetag zu behandeln ist. Ebenso kann § 10 Abs. 1 PatV-EG iVm § 48 Abs. 1 Z 1 und § 3 Abs. 2 PatG herangezogen werden.

Die fehlende Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber einem vorveröffentlichten Stand der Technik stellt den Nichtigkeitsgrund des § 10 Abs. 1 PatV-EG iVm Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ iVm Art 52 bis 56 EPÜ dar.

Die unvollständige Offenbarung stellt den Nichtigkeitsgrund des § 10 Abs. 1 PatV-EG iVm Art 138 Abs. 1 lit. b EPÜ dar.

Im Rahmen des gegenständlichen Nichtigkeitsverfahrens war daher zu prüfen, ob der Gegenstand gemäß Anspruch 1 und der 64 Unteransprüche des Streitpatents hinsichtlich der WO 96/31791 A1 (Beilage ./D) und der WO 96/36890 A1 (Beilage ./E) neu ist, sowie als Vorfrage hiezu, ob die Prioritäten des Streitpatents, des Patents Nr. E 205 606, durch die Inanspruchnahme der drei beanspruchten Prioritäten begründet ist, ob der Gegenstand des Streitpatents gegenüber der US 5 260 000 A (Beilage ./F), der WO 93/09154 A1 (Beilage ./G), der WO 93/05085 A1 (Beilage ./H), der WO 91/04283 A1 (Beilage ./I), der US 4 260 725 A (Beilage ./J) und der WO 94/13717 A1 (Beilage ./K) neu und erfinderische ist, und ob das Streitpatent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Vor einem Eingehen auf die angezogenen Nichtigkeitsgründe ist auf die maßgebliche sprachliche Fassung sowie auf den Schutzzumfang einzugehen.

### B.1. Zur maßgeblichen sprachlichen Fassung

Die Antragsgegnerinnen machen geltend, dass die Antragstellerin ausschließlich auf die deutsche Übersetzung des Streitpatentes EP 0 819 258 B verweise. Gemäß Art 70 EPÜ und § 4 PatV-EG (gemeint dürfte wohl sein § 6 PatV-EG) sei für das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung jedoch die Fassung in der Verfahrenssprache vor dem Europäischen Patentamt maßgeblich.

In dem die maßgebliche sprachliche Fassung eines europäischen Patentbeschlusses gemäß § 6 Abs. 1 PatV-EG wird bestimmt: „Ist nach den §§ 4 oder 5 eine Übersetzung ins Deutsche vorgeschrieben, so richtet sich der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patentbeschlusses nach dieser Übersetzung, sofern der sich aus der Übersetzung ergebende Schutzbereich enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache. Dies gilt jedoch nicht für das Verfahren auf Nichtigerklärung oder Aberkennung des Patentbeschlusses.“ Die Bestimmung lässt offen, welche sprachliche Fassung des Patentbeschlusses vor der Nichtigkeitsabteilung maßgeblich ist, wenn die Verfahrenssprache vor dem EPA nicht Deutsch war. Diese Bestimmung des § 6 PatV-EG ist in Zusammenhang mit Art 70 Abs. 1 EPÜ zu lesen. Demnach stellt der Wortlaut eines europäischen Patentbeschlusses in der Verfahrenssprache vor dem Europäischen Patentamt auch die maßgebliche sprachliche Fassung in Verfahren in den Vertragsstaaten dar. Für das Verfahren vor den Nichtigkeitsabteilungen der Vertragsstaaten bestimmt Art 70 Abs. 3 EPÜ überdies: „Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, dass in diesem Staat eine von ihm nach diesem Übereinkommen vorgeschriebene Übersetzung in einer seiner Amtssprachen für den Fall maßgebend ist, dass der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Sprache der Übersetzung enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache; dies gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren.“ Dadurch, dass die Bestimmung des Art 70 Abs. 3 EPÜ nicht auf das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung Anwendung finden soll, wird die Rechtslage nach Art 70 Abs. 1 EPÜ als maßgeblich normiert, wonach für das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung die sprachliche Fassung des erteilten Patentbeschlusses in der Verfahrenssprache des EPA maßgeblich ist (Benkard, EPÜ, 2002, Art 70 Rdnr 16).

Ein entscheidungsrelevanter Schutzbereich zwischen der veröffentlichten deutschen Fassung des Streitpatentes E 205606 und dessen englischer Fassung laut Beilage ./1, wurde jedoch von keiner der Parteien angeführt, auch die Antragsgegnerinnen selbst haben keine diesbezüglichen Unterschiede aufzuzeigen vermocht. Die Nichtigkeitsabteilung befindet den Offenbarungsgehalt und insbesondere den Schutzbereich dieser beiden Fassungen als gleichwertig.

## B.2. Zum Schutzzumfang

Der geschützte Gegenstand gemäß Anspruch 1 lautet wie folgt, wobei seine Merkmale durch fettgedruckte Großbuchstaben untergliedert wurden:

1. Ophthalmische Linse mit ophthalmisch verträglichen Innen- und Außenflächen (**A**), wobei die ophthalmische Linse ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus Kontaktlinsen zur Sehkorrektur, Kontaktlinsen zur Modifizierung der Augenfarbe, ophthalmischen Arzneistoff-Abgabevorrichtungen und ophthalmischen Wundheilungsvorrichtungen (**B**), wobei die Linse zum Tragen über längere Zeiträume in kontinuierlichem, engen Kontakt mit okularem Gewebe und okularen Fluiden geeignet ist (**C**), wobei die Linse ein Polymermaterial umfasst, das eine hohe Sauerstoffpermeabilität und eine hohe Ionenpermeabilität aufweist (**D**), wobei das Polymermaterial aus polymerisierbaren Materialien gebildet ist, umfassend (**E**):

(a) mindestens ein oxypermes, polymerisierbares Material, wie in Abschnitt I der Beschreibung definiert (**E1**), und

(b) mindestens ein ionopermes, polymerisierbares Material, wie in Abschnitt I der Beschreibung definiert (**E2**),

wobei die Linse die Sauerstoffpermeation in ausreichender Menge zum Aufrechterhalten der Gesundheit der Cornea und der Annehmlichkeit des Trägers während eines Zeitraums längeren kontinuierlichen Kontakts mit okularem Gewebe und okularen Flüssigkeiten gestattet (**F**), und wobei die Linse die Ionen- oder Wasserpermeation in ausreichender Menge erlaubt, damit die Linse auf dem Auge so bewegt werden kann, dass die Gesundheit der Cornea im Wesentlichen nicht beeinträchtigt wird und die Annehmlichkeit des Trägers während eines Zeitraums längeren kontinuierlichen Kontakts mit okularem Gewebe und okularen Flüssigkeiten akzeptabel ist (**G**), wobei die ophthalmische Linse eine Sauerstoffdurchlässigkeit, wie in Abschnitt I der Beschreibung definiert, von mindestens etwa 70 Barrer/mm (**H**), und die ophthalmische Linse eine Ionenpermeabilität, gekennzeichnet entweder durch (1) einen Ionoton Ion Permeability Coefficient von mehr als etwa  $0,2 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec}$  (**I1**) oder (2) einen Ionoflux Diffusion Coefficient von mehr als etwa  $1,5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$  (**I2**), aufweist, wobei die Koeffizienten hinsichtlich Natriumionen (**I3**) und gemäß den Messverfahren, die in Abschnitten II.F.1 und II.F.2 der Beschreibung beschrieben sind (**I4**), gemessen werden.

Der Schutzbereich eines Patentbesitzes ist gemäß § 22a PatG und dem Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ sowie der ständigen österreichischen Rechtsprechung durch die Ansprüche und insbesondere bei deren Unklarheit unter Hinzuziehung der Beschreibung und der Zeichnungen zu bestimmen. Um den Schutzbereich der bekanntgemachten Anmeldung bestimmen zu können, ist im gegenständlichen Fall sohin jedenfalls die Beschreibung zur Interpretation der unklaren, nicht abschließenden Formulierungen des Anspruchs 1 heranzuziehen.

Bei der Auslegung von Patentansprüchen ist auf ausreichenden Schutz für den Patentinhaber und ausreichende Rechtssicherheit (auch für Dritte) im Allgemeinen zu achten. Für den ersten Gesichtspunkt ist die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen ihren Niederschlag gefunden hat, und falls für deren Auslegung notwendig, die Beschreibung und Zeichnungen maßgeblich; für den zweiten das, was der Fachmann bei objektiver Betrachtung den bekanntgemachten Unterlagen entnimmt.

Verwendet der Patentanspruch funktionelle Umschreibungen, sind diese darauf zu untersuchen, ob und gegebenenfalls welche Aussagen ihnen über die körperliche bzw. verfahrensmäßige Gestaltung innewohnt oder ob der sinnvollen Wahl des Fachmanns überlassen ist, welche konkrete Gestalt das Merkmal bei einer Ausführungsform hat, die wortsinngemäß von der Lehre des Patentanspruchs Gebrauch macht. Unter einem funktionellen technischen Merkmal ist ein durch das zu erzielende Ergebnis (etwa die Wirkung) gekennzeichnetes Mittel zu verstehen (Benkard, EPÜ, 2002, Art. 69 Rdnr. 19).

Als Fachmann ist derjenige anzusehen, dem nach seiner technischen Fachrichtung und seinem technischen Niveau bei der Suche nach einer Lösung die Aufgabe gestellt würde, die der unter Schutz gestellten Lehre zugrunde liegt, also die Person, die zum Prioritätszeitpunkt in einschlägigen Unternehmen typischerweise mit Entwicklungsarbeiten betraut war, die der

Erfindung entsprechen. Dem Fachmann sind durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten zuzuordnen, weshalb er in der Judikatur und der Fachliteratur auch als Durchschnittsfachmann bezeichnet wird (z.B. GRUR Int., 2010,815). Als Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der gegenständlichen Erfindung sieht der Senat unter Berücksichtigung der Argumentation der Antragsgegnerinnen (Schriftsatz vom 12.9.2011) einen Polymerchemiker an, der Erfahrung in der Herstellung von optischen Linsen hat und entweder auch Erfahrung bei klinischen Studien aufweist oder im Team mit einem Ophthalmologen mit Erfahrung bei klinischen Versuchen arbeitet.

Das Merkmal **A** beschreibt eine ophthalmische Linse mit ophthalmisch verträglichen Innen- und Außenflächen, wobei das Merkmal **B** mehrere Ausgestaltungsformen einer ophthalmischen Linse ausformuliert. Gemäß Beschreibung, Seiten 1 und 2, ist unter ophthalmisch verträglich zu verstehen, dass das okulare Gewebe und Fluid nicht wesentlich geschädigt wird, dass Sauerstoff an die Cornea kommt und dass die Linsen nicht stark am Auge anhaften, das soll bedeuten, dass sich die Linse in nicht näher definiertem Ausmaß auf dem Auge bewegt. Merkmal **C** beschreibt eine Aufgabe der Tragedauer, wobei gemäß Beschreibung auf Seite 4 des Streitpatents dieser Zeitraum mindestens 24 Stunden bevorzugt 4 bis 30 Tage und mehr ist. Merkmal **D** beschreibt, dass die Linse ein Polymermaterial umfasst, das eine hohe Sauerstoffpermeabilität und eine hohe Ionenpermeabilität aufweist, wobei die Merkmale **E1** und **E2** ausführen, dass das Polymermaterial mindestens ein oxypermes, polymerisierbares Material, wie in Abschnitt I der Beschreibung definiert, und mindestens ein ionopermes, polymerisierbares Material, wie in Abschnitt I der Beschreibung definiert, umfasst. Die Beschreibung enthält zwei Abschnitte I; zum Einen von Seiten 8 bis 12 den Abschnitt „I. Definition von Begriffen“, dem ausschließlich Definitionen, aber keine verwendeten Materialien entnommen werden können, zum Anderen den Abschnitt „I. Beispiele für geeignete Materialien“ als Unterkapitel von Abschnitt „II. Kernpolymere und Linsen“ von Seiten 37 bis 87, dem detaillierte Angaben zum Polymermaterial und zur Herstellung der Linsen zu entnehmen sind. Das Merkmale **F** beschreibt die zu erzielende Funktion der Sauerstoffpermeation und der sich daraus ergebenden Gesundheit der Cornea und der Annehmlichkeit des Trägers während eines Zeitraums. Diese Aufgabe der Linse ist in der Beschreibung auf Seite 13 ausgeführt. Das Merkmal **G** beschreibt funktionell die Ionen- oder Wasserpermeation und die sich daraus ergebende Beweglichkeit der Linse auf dem Auge, die Gesundheit der Cornea und die Annehmlichkeit des Trägers während eines Zeitraums, wobei diese Aufgabe von Seiten 20 bis 22 in der Beschreibung ohne Wertebereichsangabe beschrieben ist. Merkmal **H** enthält als technisches Kennzeichen den Parameter der Sauerstoffdurchlässigkeit, einen Definitionsverweis der Sauerstoffdurchlässigkeit auf den Abschnitt I der Beschreibung auf Seite 9 und gibt einen nach oben offenen Wertebereich an. Das Merkmal **I** enthält als technisches Kennzeichen den Parameter der Ionenpermeabilität, wobei die Ionenpermeabilität durch zwei unterschiedliche Koeffizienten und ihre jeweiligen nach oben offenen Wertebereich angegeben ist, sowie ein Verweis auf Abschnitten II.F.1 und II.F.2 der Beschreibung nach welchen Messverfahren diese bestimmt wurden.

Als Gegenstand des Anspruches 1 ergibt sich somit eine verträgliche ophthalmische Linse mit Innen- und Außenflächen für eine Tragedauer im Zeitraum von mindestens 24 Stunden, wobei die Linse ein Polymermaterial umfasst, das eine hohe Sauerstoffpermeabilität und eine hohe Ionenpermeabilität aufweist, mindestens ein oxypermes und mindestens ein ionopermes, polymerisierbares Material umfasst und gemäß der Beschreibung der Herstellung von Material A, B, C, oder D entspricht, wobei die ophthalmische Linse eine Sauerstoffdurchlässigkeit von mindestens etwa 70 Barrer/mm und entweder einen Ionoton Ion Permeability Coefficient von mehr als etwa  $0,2 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec}$  oder einen Ionoflux Diffusion Coefficient von mehr als etwa  $1,5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$  aufweist. Unter dem Begriff „ophthalmisch verträglich“ sind im vorliegenden Fall die nicht rein physikalischen und nicht eindeutig und zuverlässig messbaren, wünschenswerten Eigenschaften wie. dass das okulare Gewebe und Fluid nicht „wesentlich“ geschädigt wird, dass Sauerstoff an die Cornea kommt und dass die Linse nicht „stark“ am Auge anhaftet, also, dass sich die Linse in nicht näher definiertem Ausmaß auf dem Auge bewegt.

Es wäre im vorliegenden Fall nicht ausreichend nur die oxypermen und die ionopermen polymerisierbaren Materialien, wie sie im Abschnitt II. A und II. B. aufgelistet sind, zur Neuheitsprüfung heranzuziehen. Einerseits wäre es dem Durchschnittsfachmann bereits bekannt, dass Makromere enthaltend Alkylsiloxangruppen in Kombination mit Acrylaten, Metacrylaten, Acrylamiden, Metacrylamiden, Polyalkylenglykolen oder Pyrrolidonen zur Herstellung von Kontaktlinsen verwendet werden. Andererseits stellt diese Auflistung auch eine immense Anzahl an Ausgangsverbindungen dar, sodass der Durchschnittsfachmann gar nicht in der Lage ist daraus geeignete Ausgangsmaterialien und deren Kombination auszuwählen. Somit muss der Durchschnittsfachmann die Beschreibung der allgemeinen Herstellung auf Seite 88 beginnend heranziehen, wobei als wesentliche Schritte bei der Herstellung der Linsen die Entgasung durch Gefrier- und Auftauschritte oder anderer Entgasungstechniken der Vorpolymerisationsgemische sowie die Polymerisation unter Sauerstoffausschluss durch Stickstoff- oder Kohlendioxid-Atmosphäre genannt werden. Weiters folgen bis Seite 116 zahlreiche Beispiele zur Herstellung von Linsen aus den Materialien A, B, C und D.

Der Hauptanspruch 1 wird somit als Produktanspruch gelesen, der alle Linsen schützt, die gemäß dieser Anleitung aus den vier Materialien A, B, C oder D hergestellt wurden, wobei die nach diesen Verfahren hergestellten Linsen produktinhärent die angestrebten Ziele und Eigenschaften, nämlich dass diese ophthalmisch verträglich sind, eine hohe Sauerstoffpermeabilität und eine hohe Ionenpermeabilität gemäß der gegebenen Wertebereiche der jeweiligen Parameter, zeigen. Die gegebenen Wertebereiche der jeweiligen Parameter werden als spezielle erfindungswesentliche Merkmale des Erfindungsgegenstands angesehen, die den Gegenstand vom Stand der Technik abgrenzen sollen. Der Produktanspruch, der Eigenschaften des Erzeugnisses durch Parameter angibt, wird also gemäß der Beschreibung ausgelegt.

Bezüglich der Einwände der Antragsgegnerinnen, dass der Schutzbereich von der Nichtigkeitsabteilung festgelegt werde und zu eng ausgelegt sei, wird hier festgehalten, dass die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nur dann vorgenommen werden kann, wenn der Schutzbereich festgelegt ist. Diese Festlegung fand unter Erwägung der Ausführungen beider Seiten statt. Die Auslegung der Antragstellerin beinhaltet z. B. keine Berücksichtigung der Merkmale F und G, da diese nur einen Wunsch wiedergäben, aber keine technische Lösung für dieses Problem darstellten, während die Antragsgegnerinnen diese Merkmale als zwingende weiter einschränkende Merkmale sehen. Daher wird festgehalten, dass diese funktionellen Merkmale von der Nichtigkeitsabteilung sehr wohl berücksichtigt werden, aber eben als „ophthalmische Verträglichkeit“ vorerst zusammengefasst betrachtet werden und erst zur genauen Merkmalsanalyse als einzelne funktionelle Merkmale evaluiert werden.

### B.3. Zu den Prioritäten

Das österreichische Patent Nr. E 205606 beansprucht drei Prioritäten: EP 9 5810221 vom 4. April 1995 (Beilage ./C1), CH 149695 vom 19. Mai 1995 (Beilage ./C2) und US 569 816 vom 8. Dezember 1995 (Beilage ./C3).

Die erste beanspruchte Prioritätsanmeldung (Dokument ./C1) offenbart Makromere und deren Verwendung zur Herstellung von Kontaktlinsen, wobei das beanspruchte Makromer und deren offenbarte Herstellung mit dem Material B und dessen Herstellungsprozess des vorliegenden Streitpatents identisch sind. Das Streitpatent enthält von Seite 44 bis 59 eine idente Abhandlung zur Herstellung des Polysiloxans der Prioritätsanmeldung und die Beispiele B-1 bis B-4 des Streitpatents stimmen mit den Beispielen A-1 bis A-4 der Prioritätsanmeldung überein, sowie die Beispiele B-5 bis B-12 des Streitpatents zur Herstellung der Linsen aus den Polymergemischen mit den Beispielen B-1 bis B-4 und B-12 bis B-16 der früheren Anmeldung übereinstimmen. Weiters wird in der früheren Anmeldung auf Seite 1 das Gegenstück von Sauerstoffdurchlässigkeit und Beweglichkeit am Auge diskutiert, sowie auf Seite 14 die Vorteile dieser Kontaktlinsen, wie Sauerstoffdurchlässigkeit, günstige Permeationseigenschaften von Salzen und die gute Verträglichkeit diskutiert werden. Zusätzlich sind sechs

Messwerte des Elastizitätsmoduls, der Sauerstoffdurchlässigkeit und der Härte der Polymere von einzelnen Kontaktlinsen gegeben.

Um prioritätsbegründend zu sein, muss die Prioritätsunterlage in der eingereichten Fassung alle wesentlichen Bestandteile, d. h. die Merkmale der Erfindung, entweder ausdrücklich offenbaren oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten. Daher stellt sich die Frage, welche wesentlichen Bestandteile, d. h. Erfindungsmerkmale, in der strittigen Patentanmeldung beansprucht werden, und ob diese Merkmale in den betreffenden Prioritätsunterlagen offenbart sind. Sind wesentliche Bestandteile der Erfindung, die in der früheren Anmeldung fehlen und erst später als wesentlich erkannt werden, nicht Bestandteil der Offenbarung der Voranmeldung, besteht kein Prioritätsanspruch (so auch T 81/87). Weiters ist zu beurteilen, ob die Gesamtheit der zwingenden Merkmale des Anspruchs 1 der Offenbarung der prioritätsbegründenden Anmeldung zu entnehmen ist, denn eine Aufteilung der einzelnen Merkmale eines Anspruchs und jedem dieser Teile unterschiedliche Prioritäten zuzuordnen, ist nicht möglich. Wenn den einzelnen Merkmalen eines Patentanspruchs unterschiedliche Prioritäten zukommen, genießt der gesamte Gegenstand des Patentanspruchs nur die Priorität jener Voranmeldung, in der erstmals die Gesamtheit aller Merkmale offenbart worden ist, d.h. einem Patentanspruch, der sich auf mehrere Prioritäten beruft, kommt nur die jüngste Priorität zu (BA 27.4.1998, PBI 1999, 40). In diese Richtung geht auch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA, wenn sie sagt „Das in Artikel 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann“ (G 2/98).

Folgt der Durchschnittsfachmann der offenbarten Lehre der Prioritätsanmeldung (.C1) zur Herstellung einer Kontaktlinse, wird er zumindest in mehreren realistischen Fällen eine Linse gemäß dem Anspruch 1 des Streitpatents erhalten, was auch auf der Hand liegen muss, da auch die im Streitpatent gegebene Lehre mit der der früheren Europäischen Anmeldung übereinstimmt. Die erste (europäische) Prioritätsanmeldung (.C1) offenbart somit Linsen hergestellt aus mindestens einem oxypermen und einem ionopermen polymerisierbaren Material (Material B), das eine hohe Sauerstoffpermeabilität aufweist. Obwohl einzelne Messwerte zur Sauerstoffpermeabilität gegeben sind, und dieses produktinhärente Merkmal der hohen Sauerstoffpermeabilität dem Durchschnittsfachmann implizit offenbart ist, erlaubt dieses Faktum aber nicht die Einschränkung des Erfindungsgegenstands mittels eines quantitativen Wertebereiches, da nicht einmal eine Abänderung eines Wertebereichs unmittelbar und eindeutig aus einer Prioritätsunterlage abgeleitet werden kann (vergl. T 250/02). Der weitere wesentliche Bestandteil des vorliegenden Erfindungsgegenstands ist die Ionenpermeabilität, zu der in der früheren Anmeldung jegliche Wertebereichsangaben fehlen. Weder die Eigenschaft der Ionenpermeabilität im Detail noch irgendeine Wertebereichsangabe der Ionenpermeabilität zur Kennzeichnung einer Kontaktlinse sind Bestandteil der Offenbarung der früheren Europäischen Anmeldung, weshalb in diesem Fall kein Prioritätsanspruch besteht. Im vorliegenden Fall ist die Ionenpermeabilität kein implizit offenbartes, sich dem Durchschnittsfachmann aufdrängendes Merkmal, dies umso mehr, als die Bestimmung der Eignung einer Kontaktlinse durch die Ionenpermeabilität zum Anmeldezeitpunkt nicht zum Stand der Technik zählte. Daher war auch in dieser Sache anders zu urteilen als in den Entscheidungen T 395/95 und T665/00, wo es sich um Parameterwerte von bekannten und zum Stand der Technik zählenden produktinhärenten Merkmalen handelte.

Ein „ODER-Fall“, wie ihn die Antragsgegnerinnen argumentieren, d.h. ein Anspruch, der lediglich formal als ein Anspruch formuliert ist, jedoch mehrere eindeutige alternative Ausführungsformen enthält, die ohne Schutzzumfangsänderung auch in mehrere Ansprüche aufgesplittet werden könnten, liegt im vorliegenden Fall nicht vor, denn der Anspruchsgegenstand betrifft zwar einerseits Linsen aus den vier Materialien A, B, C ODER D, worauf der „ODER-Anspruchsfall“ anzuwenden wäre, diese Linsen sind aber andererseits zusätzlich dazu gekennzeichnet durch die produktinhärenten Eigenschaften, dass diese ophthalmisch verträglich sind UND eine hohe Sauerstoffpermeabilität UND eine hohe Ionenpermeabilität

gemäß der gegebenen Wertebereiche der jeweiligen Parameter zeigen. Da einem unabhängigen Anspruch nur Priorität zukommen kann, wenn die Gesamtheit der zwingenden Merkmale der Offenbarung der prioritätsbegründenden Anmeldung entnehmbar ist, war im vorliegenden Fall die Inanspruchnahme der Priorität der EP 9 5810221 vom 4. April 1995 zu Unrecht und die Sachlage mit der T 665/00 nicht vergleichbar. Auch die Entscheidung Op 7/06 hat nur dahingehende Relevanz für die hier vorliegende Sachlage, da in der Entscheidung darauf hingewiesen wurde, dass, wenn einzelne Merkmale des beanspruchten Gegenstandes verschiedene Prioritäten haben, der gesamte Gegenstand nur die Priorität jener früheren Anmeldung habe, in welcher die Kombination aller Merkmale zum ersten Mal offenbart sei. Der gesamte Gegenstand mit dieser Kombination aller Merkmale, einer Linse aus den vier Materialien A, B, C ODER D, die ophthalmisch verträglich sind UND eine hohe Sauerstoffpermeabilität UND eine hohe Ionenpermeabilität haben, ist der EP 9 5810221 aber nicht entnehmbar.

Das Gleiche gilt für die zweite Prioritätsanmeldung (./C2). Das Dokument ./C2 offenbart Makromere und deren Verwendung zur Herstellung von Kontaktlinsen, wobei das beanspruchte Makromer und deren offenbarte Herstellung mit dem Material C und dessen Herstellungsprozess des vorliegenden Streitpatents identisch sind. Das Streitpatent enthält von Seiten 59 bis 83 eine identische Abhandlung der als Priorität beanspruchten Schweizer Anmeldung und die Beispiele C-1 bis C-13 des Streitpatents stimmen mit den Beispielen A-1 bis A-13 der Schweizer Anmeldung überein, weiters überlappen die Beispiele C-14 bis C-22 und C-25 bis C-28 des Streitpatents mit den Beispielen B-1 bis B-5, B-7 bis B-10, B-33 und B-34 der früheren Anmeldung. In der früheren Schweizer Anmeldung werden ebenso das Gegenstück von Sauerstoffdurchlässigkeit und Beweglichkeit am Auge, sowie die Vorteile dieser Kontaktlinsen, wie Sauerstoffdurchlässigkeit, günstige Permeationseigenschaften von Salzen und die gute Verträglichkeit diskutiert. Zusätzlich sind Messwerte des Elastizitätsmoduls, der Sauerstoffdurchlässigkeit und der Härte der Polymere von einzelnen Kontaktlinsen gegeben. Um prioritätsbegründend zu sein, muss die Prioritätsunterlage in der eingereichten Fassung alle wesentlichen Bestandteile, d. h. die Merkmale der Erfindung, entweder ausdrücklich offenbaren oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten. Obwohl wieder einzelne Messwerte zur Sauerstoffpermeabilität gegeben sind, und dieses produktinhärente Merkmal der hohen Sauerstoffpermeabilität dem Durchschnittsfachmann implizit offenbart ist, erlaubt dieses Faktum aber nicht die Einschränkung des Erfindungsgegenstands mittels eines quantitativen Wertebereiches, da nicht einmal eine Abänderung eines Wertebereichs unmittelbar und eindeutig aus einer Prioritätsunterlage abgeleitet werden könnte. Der weitere wesentliche Bestandteil des vorliegenden Erfindungsgegenstands ist die Ionenpermeabilität, zu der in der früheren Anmeldung wiederum jegliche Wertebereichsangaben fehlen. Keine Messwerte noch Wertebereichsangabe der Ionenpermeabilität zur Kennzeichnung einer Kontaktlinse sind Bestandteil der Offenbarung der früheren Schweizer Anmeldung, weshalb auch in diesem Fall kein Prioritätsanspruch besteht.

In der dritten Prioritätsanmeldung (Beilage ./C3) ist der Streitgegenstand aber direkt und unzweideutig offenbart. Die beanspruchten Makromere zur Herstellung von Kontaktlinsen aus den Materialien A, B, C oder D sowie deren Herstellungsprozesse sind identisch mit der Offenbarung des vorliegenden Streitpatents. Die Beschreibung der als Priorität beanspruchten amerikanischen Anmeldung beginnt mit einer Kurzzusammenfassung, der zu entnehmen ist, dass der Zweck dieser Erfindung die Herstellung einer Kontaktlinse ist, die eine Ausgewogenheit von Sauerstoffdurchlässigkeit, Ionenpermeabilität, Beweglichkeit am Auge und Tränenflüssigkeitsaustausch bietet und damit die Gesundheit der Cornea und Tragekomfort über längere Zeiträume gewährt. Obwohl in den Ansprüchen diese Ausgewogenheit von Sauerstoffdurchlässigkeit und Ionenpermeabilität nicht direkt zum Ausdruck kommt, sondern beide Eigenschaften nur als isolierte Merkmale in unabhängigen Ansprüchen vorhanden sind und nicht in Kombination miteinander, ist aber dem Durchschnittsfachmann dieses Faktum, nämlich gerade diese Ausgewogenheit deutlich offenbart. Die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Priorität im dritten vorliegenden Fall wird zuerkannt. Dem Streitpatent kann deshalb nur die Priorität der US 569 816 vom 8. Dezember 1995 (./C3) zukommen.



An dieser Stelle wird auch auf das Argument der Antragstellerin eingegangen, dass die beiden ersten Prioritäten zu Unrecht beansprucht seien, da nicht alle Linsen aus „Materialien B und C“ zu Linsen führten, die für längeres Tragen geeignet seien. Linsen die gemäß der Lehre der Beilagen /C1 oder /C2 aus „Material B oder C“ hergestellt worden wären (Beispiele E-2 und E-9 des Streitpatents) bewegten sich am Auge nicht. Diese Linsen aus „Material B und C“ fielen daher nicht unter Anspruch 1, obwohl sie aus „Material B oder C“ hergestellt seien. Dies sei der Beweise, dass die Prioritäten nicht beansprucht werden könnten. Diese Argumentation kann nicht nachvollzogen werden. Nur weil Beispiele angeführt sind, bei welchen die gewünschten produktinhärenten Eigenschaften nicht erreicht werden, lässt dies nicht den Schluss zu, dass die beiden Prioritäten nicht zu Recht beansprucht werden. Dies lässt nur den Schluss zu, dass selbst bei Einhaltung der genauen Verfahrensangaben zur Herstellung der Linsen die beiden Parameterbereiche der Sauerstoff- und der Ionenpermeabilität sowie die ophthalmische Verträglichkeit, obwohl sie wesentliche Kennzeichen der Erfindung darstellen, nicht immer erreicht werden. Da diese wesentlichen Bestandteile des vorliegenden Gegenstands in den beiden früheren Anmeldungen aber fehlen und die Gesamtheit des Gegenstand nicht ausdrücklich offenbart oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten ist, kann in diesem Fall kein Prioritätsanspruch auf die europäische oder die schweizer Anmeldung bestehen.

Zur Prüfung der Neuheit des Streitpatents gemäß Art 54 Abs. 3 EPÜ bzw. § 3 Abs. 2 PatG ist somit jegliche europäische Patentanmeldung, nationale Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung sowie jede internationale Anmeldung, die die normierten Voraussetzungen erfüllt, und deren Prioritätstag vor dem 8. Dezember 1995 liegt, und zwar in der ursprünglich eingereichten Fassung heranzuziehen.

#### B.4. Zu den prioritätsälteren europäischen Patentanmeldungen (Beilagen ./D und ./E)

Die WO 96/31791 A1 (Beilage ./D), stellt die ursprünglich eingereichte Fassung der europäischen Patentanmeldung Nr. 96908111.6 dar, hat das gleiche internationale Anmeldedatum 22. März 1996, wurde am 10. Oktober 1996 gleichzeitig mit dem Streitpatent veröffentlicht, hat die gleichen Prioritäten (1), (2) und (3) wie das Streitpatent und wurde als EP 0 820 601 B1 erteilt.

Dem Gegenstande der WO 96/31791 A1 (Beilage ./D) kann beim Vergleich mit der prioritätsbegründenden Beilage ./C1 die Priorität vom 4. April 1995 zuerkannt werden, weil die in der WO 96/31791 A1 offenbarten Makromere auch in prioritätsbegründenden Anmeldung (Beilage ./C1) *expressis verbis* zu finden sind. Damit liegt das Anmeldedatum der WO 96/31791 A1 vor dem 8. Dezember 1995, dem Anmeldedatum des Streitpatents, weshalb ./D gemäß Art 54 Abs. 3 EPÜ bzw. § 3 Abs. 2 PatG für das Streitpatent relevanten Stand der Technik darstellt. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Erfindung erfinderische Tätigkeit aufweist bzw. ob sich die Erfindung für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, werden solche prioritätsälteren aber nachveröffentlichten Anmeldungen nicht in Betracht gezogen (Art 56 EPÜ bzw. § 3 Abs. 2 PatG). Das bedeutet, dass dieser Stand der Technik lediglich zur Beurteilung der Neuheit heranzuziehen ist.

In der WO 96/31791 A1 (./D) sind Makromere offenbart, die dem „Material B“ des Streitpatents entsprechen. Weiters entsprechen die Beispiele in Dokument ./D wortwörtlich den Beispielen B-1 bis B-13 des Streitpatents. Die Ionenpermeabilität der hergestellten Linsen ist aber nicht ausdrücklich offenbart. Die gemäß diesen Beispielen hergestellten Linsen müssen jedoch notwendigerweise die gleiche Sauerstoffdurchlässigkeit und die gleiche Ionenpermeabilität haben wie jene, die gemäß den identischen Beispielen des Streitpatents hergestellt werden. Da die Ausgangsprodukte sowie das Herstellungsverfahren exakt übereinstimmen, müssen die produktinhärenten Merkmale ebenso ident sein. Die Daten, die die Identität bestätigen und die beanspruchten produktinhärenten Parameter definieren, sind im Streitpatent enthalten und die beanspruchten Merkmale sind daher in der Beilage ./D implizit offenbart, denn folgt der Durchschnittsfachmann der offenbarten Lehre der WO 96/31791 A1 zur Herstellung einer Kontaktlinse, wird er zumindest in mehreren realistischen Fällen eine

Linse gemäß dem Anspruch 1 des Streitpatents erhalten. Dies muss auf der Hand liegen, da auch die im Streitpatent gegebene Lehre mit der der WO 96/31791 A1 übereinstimmt. Die WO 96/31791 A1 offenbart somit Linsen hergestellt aus mindestens einem oxypermen und einem ionopermen polymerisierbaren Material (Material B), das eine hohe Sauerstoffpermeabilität aufweist. Einzelne Messwerte zur Sauerstoffpermeabilität sind produktinhärente Merkmale und auf Seite 31 der WO 96/31791 A1 gegeben. Obwohl auch in ./D keine Messdaten zur Ionenpermeabilität gegeben sind, ist die Ionenpermeabilität aber ein produktinhärentes Merkmal, das der gemäß der Lehre der WO 96/31791 A1 hergestellten Linse innewohnt. Ebenso produktinhärente Merkmale sind die Gesundheit der Cornea und der Tragekomfort über längere Zeiträume.

Der Argumentation der Antragsgegnerinnen, die behaupten, dass die Beispiele aus ./D nicht zu einer Linse führten, die unter Anspruch 1 des Streitpatents fielen, kann nicht nachvollzogen werden. Die Antragsgegnerinnen meinen, dass diese Linsen erst unter den Anspruch 1 fielen, wenn diese einer Oberflächenbehandlung unterzogen würden. Einerseits ist die Oberflächenbehandlung der Linsen erst in den Ansprüchen 25 bis 28 Gegenstand des Streitpatents, weshalb die Behandlung der Linsenoberfläche durch Beschichtung oder Plasmabeschichtung nicht einen essentiellen Schritt zur Herstellung von Linsen gemäß Anspruch 1 des Streitpatents darstellen kann. Andererseits fällt zumindest ein Beispiel aus ./D, nämlich Beispiel B-14, unter Anspruch 1 des Streitpatents, worin Linsen beschrieben sind, die nicht oberflächenbehandelt wurden. Diese Linse entspricht den Beispielen E-6 bzw. B-11 des Streitpatents. Des Weiteren entspricht Beispiel B-15 aus ./D den Beispielen E-3 bzw. B-12 des Streitpatents, wobei auch diese Linse eine oberflächenbehandelte Linse darstellt, da auch die Oberflächenbehandlungsverfahren in ./D offenbart sind. Daher nehmen insbesondere die Beispiele B-14 und B-15 aus ./D, die mit den Beispielen B-11 und B-12 bzw. E-2 und E-6 des Streitpatents übereinstimmen, die Neuheit des Anspruchs 1 des Streitpatents vorweg.

Ein Beispiel des Standes der Technik reicht aus, um die Neuheit vorwegzunehmen, da eine spezielle Ausführung die Neuheit der allgemeinen Lösung vorwegnimmt. Daher ist der Anspruch 1 des Streitpatents nicht neu gegenüber der WO 96/31791 A1 (Beilage ./D) sowie auch die Unteransprüche des Streitpatents, die sich auf Material B des Streitpatents beziehen, nämlich die Ansprüche 4, 5, 14 bis 20, 29 bis 36, 39, 40 und 46 bis 65.

Auf Seite 21 der Beilage ./D wird die Verwendung der Makromere als Kontaktlinsen sowie als pharmazeutische Systeme für den ophthalmischen Gebrauch offenbart. Damit sind die Unteransprüche 2 und 3 des Streitpatents nicht neu. Weiters ist auf Seite 21 der Beilage ./D der Wassergehalt von Linsen gegeben, weshalb die Ansprüche 21 bis 23 nicht neu sind. Die Beilage ./D offenbart auf den Seiten 17 und 18 Oberflächenbehandlungsverfahren durch hydrophile Beschichtung oder das Plasmaverfahren bei der Polymerisation, weshalb die Ansprüche 24 bis 28 nicht neu sind. Zusammenfassend sind somit die Ansprüche 1 bis 5, 14 bis 36, 39, 40 und 46 bis 65 des Streitpatents nicht neu gegenüber der WO 96/31791 A1 (./D).

Die WO 96/36890 A1 (Beilage ./E), die ursprünglich eingereichte Fassung der europäischen Patentanmeldung Nr. 96919684.9, hat das internationale Anmeldedatum 7. Mai 1996, wurde am 11. November 1996 nach der Veröffentlichung des Streitpatents veröffentlicht, hat die gleichen Prioritäten (2) und (3) wie das Streitpatent und wurde als EP 0 826 158 B1 erteilt. Dem Gegenstande der WO 96/36890 A1 (./E) kann beim Vergleich mit der prioritätsbegründenden Beilage ./C2 die Priorität vom 19. Mai 1995 zuerkannt werden, weil die in der WO 96/36890 A1 offenbarten Makromere auch in prioritätsbegründenden Anmeldung (Beilage ./C2) *expressis verbis* zu finden sind. Damit liegt das Anmeldedatum der WO 96/36890 A1 vor dem 8. Dezember 1995, dem Anmeldedatum des Streitpatents, weshalb auch ./E den Stand der Technik bzw. ein älteres Recht gemäß Art 54 Abs. 3 EPÜ bzw. § 3 Abs. 2 PatG darstellt und zur Beurteilung der Neuheit heranzuziehen ist.

In der WO 96/36890 A1 (Beilage ./E) sind Makromere offenbart, die dem „Material C“ des Streitpatents entsprechen. Weiters entsprechen die Beispiele zur Herstellung der Ausgangsmaterialien und der Linsen in Dokument ./E wortwörtlich den Beispielen C-1 bis C-22 und C-25 bis C-28 und den Tabellen C-I und C-III des Streitpatents. Die Ausgangsprodukte sowie das Herstellungsverfahren der Kontaktlinsen stimmen exakt überein. Die Ionenpermeabilität der hergestellten Linsen ist aber nicht ausdrücklich offenbart. Die gemäß diesen Beispielen hergestellten Linsen müssten jedoch notwendigerweise die gleiche Sauerstoffdurchlässigkeit und die gleiche Ionenpermeabilität haben wie jene, die gemäß den identischen Beispielen des Streitpatents hergestellt werden. Die WO 96/36890 A1 offenbart somit Linsen hergestellt aus mindestens einem oxypermen und einem ionopermen polymerisierbaren Material (Material C), das eine hohe Sauerstoffpermeabilität aufweist. Einzelne Messwerte zur Sauerstoffpermeabilität sind produktinhärente Merkmale und z.B. auf Seite 37 der WO 96/36890 A1 gegeben. Obwohl auch in diesem Dokument keine Messdaten zur Ionenpermeabilität gegeben sind, ist die Ionenpermeabilität aber ein produktinhärentes Merkmal, das der gemäß der Lehre der WO 96/36890 A1 hergestellten Linse innewohnt. Ist also die vom Durchschnittsfachmann angelegt Grundvoraussetzung erfüllt, dass man Linsen gemäß Anspruch 1 erhält, wenn man der Anleitung in den Beispielen des Streitpatents akribisch folgt, so nimmt ./E und insbesondere die darin enthaltenen Beispiele A-1 bis A-13, B-1 bis B-5, B-7 bis B-10, B-33 und B-34 die Neuheit des Anspruchs 1 des Streitpatents vorweg. Ein Beispiel des Stands der Technik reicht aus, um die Neuheit vorwegzunehmen, da eine spezielle Ausführung die Neuheit der allgemeinen Lösung vorwegnimmt.

Gemäß der Argumentation der Antragsgegnerinnen falle keine gemessene Linse, die gemäß ./E hergestellt werde unter Anspruch 1 des Streitpatents, da sich diese Linsen nicht auf dem Auge bewegten. Im Dokument ./E sind die Beispiele B-33 und B-34 beschrieben, wobei B-34 eine wie in B-33 beschriebene Linse darstellt, die aber plasmabehandelt ist. Diese Linse ist im Streitpatent einmal 5 und einmal 7,5 Minuten plasmabehandelt, wie im Beispiel E-7 und E-8 beschrieben. Die Untersuchungen dieser Linsen zeigen in Tabelle E, dass die Ionenpermeation und die Beweglichkeit am Auge entsprechend Anspruch 1 gegeben sind. Damit nimmt das Beispiele B-34 aus ./E, das zwar keine Minutenangabe hinsichtlich der Plasmabehandlung macht, aber trotzdem die Neuheit des Anspruchs 1 des Streitpatents sowie die Neuheit der Unteransprüche 2 bis 5, 14 bis 36, 41, 42 und 46 bis 65, die sich auf Linsen aus Material C beziehen, vorweg.

Die anderen Beispiele im Streitpatent, die die Ionenpermeabilität der Linsen aus Material C angeben sind entweder nicht gemäß der Lehre ./E hergestellt, wie Beispiel E-9, das nicht unter Stickstoffatmosphäre auspolymerisiert wurde, oder sie fallen ebenso unter Anspruch 1 des Streitpatents bezüglich der Sauerstoff- und Ionenpermeabilität. Die Beispiele F-4 bis F-7, die den Beispielen B-7 bis B-10 aus ./E entsprechen, zeigen auch eine entsprechende Ionenpermeabilität in Tabelle F, da die Ionenpermeabilität vor der Beschichtung der Linsen gemessen wurde.

Die WO 96/31791 A1 (Beilage ./D) und die WO 96/36890 A1 (Beilage ./E) stellen für das Streitpatent ältere Rechte dar, wobei deren Offenbarung dem Streitgegenstand entgegensteht, weshalb die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 5, 14 bis 36, 39 bis 42 und 46 bis 65 des Streitpatents diesen Dokumenten gegenüber nicht neu sind.

Abschließend wird festgehalten, dass ausführlichst dargelegt wurde, warum nach Ansicht der Nichtigkeitsabteilung das Streitpatent die beiden Prioritäten der Prioritätsanmeldungen ./C1 und ./C2 nicht in Anspruch nehmen kann. Der Widerspruch, dass einerseits die Priorität eines Dokuments nicht in Anspruch genommen werden könne, aber dieses Dokument ausreichen kann, um neuheitsschädlich zu sein, wird von den Antragsgegnerinnen angeführt. Deshalb soll hier nochmals ausgeführt werden, dass für die Inanspruchnahme einer Priorität eine allgemeine technische Lehre, insbesondere ohne Angabe von einzelnen Zahlenwerten oder -bereichen, nicht ausreichend sein kann, da für die Prioritätsbeanspruchung alle erfindungswesentlichen Merkmale unzweideutig aus der früheren Anmeldung hervor gehen müssen. Andererseits aber die allgemeine technische Lehre dieses Dokuments ausreicht, um die

Neuheit vorwegzunehmen. Weiters soll darauf hingewiesen sein, dass der Verweis auf die Beispiel nicht dahingehend auszulegen ist, dass jedes einzelne *expressis verbis* den Gegenstand des Streitpatents wiedergibt, sondern die technische Lehre, die durch diese Beispiele wiedergegeben wird, dem Streitgegenstand neuheitsschädlich entgegensteht. Da entgegen den Ausführungen im vorbereitenden Schriftsatz seitens der Antragsgegnerinnen kein Hilfsantrag zur Einschränkung des Anspruchs 1 des Streitpatents vorgelegt wurde, konnte dieser auch nicht evaluiert werden.

#### B.5. Zu den vorveröffentlichten Dokumenten ./F bis ./K

Weiters war die erfinderische Tätigkeit sowie Neuheit des Streitpatents gegenüber der US 5 260 000 A (Beilage ./F), der WO 93/09154 A1 (Beilage ./G), der WO 93/05085 A1 (Beilage ./H), der WO 91/04283 A1 (Beilage ./I), der US 4 260 725 A (Beilage ./J) und der WO 94/13717 A1 (Beilage ./K) zu beurteilen.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und der Neuheit gegenüber der US 5 260 000 A (Beilage ./F) legt die Antragstellerin eine Erklärung von Richard C. Baron (Beilage ./F1), einen Versuchsbericht „BL-12“ über „Formulierung A gemäß US 5 260 000“ (Beilage ./F2) und einen Versuchsbericht „BL-25“ über „Formulierung A gemäß US 5 260 000“ (Beilage ./F3) vor.

Die US 5 260 000 A (Beilage ./F) ist am 9. November 1993, also sogar vor der ersten im Streitpatent beantragten Priorität, veröffentlicht. Dieses Dokument offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Silikon enthaltenden Hydrogel-Kontaktlinsen. Die Ausgangsmaterialien sind die oxypermen Materialien Tris(trimethyl-siloxy)silylpropyl-vinylcarbamate (TRIS-VC) und ein Silikon enthaltendes Vinylcarbonat ( $V_2D_{25}$ ), sowie ein ionopermes Material, nämlich N-Vinyl-pyrrolidon (NVP). Dokument ./F offenbart keine Permeabilitätseigenschaften der Linsen, weshalb ./F den Streitgegenstand nicht *expressis verbis* vorwegnimmt. Der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Streitpatents wurde als Produktanspruch definiert, der alle Linsen schützt, die gemäß dieser Anleitung aus den vier Materialien A, B, C oder D hergestellt wurden, wobei die nach diesen Verfahren hergestellten Linsen produktinhärent die angestrebten Ziele und Eigenschaften zeigen, weshalb zur Beurteilung der Neuheit und der Erfindungshöhe des Streitgegenstands ausschließlich der Vergleich der Ausgangsmaterialien und der Herstellungsschritte herangezogen wird. Da Dokument ./F im Vergleich zum Streitpatent dem Durchschnittsfachmann zwar oxyperme und ionoperme Ausgangsmaterialien bietet, aber nur eine kurze Anleitung zur maschinellen Herstellung der Linsen, die nicht mit den detaillierten Herstellungsschritten des Streitpatents übereinstimmen, ist der Streitgegenstand nicht explizit von ./F vorweggenommen.

Um die Permeabilitätseigenschaften der gemäß Dokument ./F hergestellten Linsen zu zeigen, hat die Antragstellerin eine Erklärung von Richard C. Baron (Beilage ./F1) vorgelegt, worin die Ergebnisse einer Nacharbeitung von Beispiel 1 der Veröffentlichung ./F beschrieben sind. Ein Herstellungsverfahren in Anlehnung an ./F ist beschrieben, wobei in der Erklärung ./F1 vermerkt ist, dass eine Entgasung des Polymerengemisches gemacht wurde, die nicht in der Beilage ./F beschrieben sei, aber die Ionenpermeabilität maximiere. Die so hergestellten Linsen hätten einen entsprechenden Ionoflux-Diffusionskoeffizienten, Ionotononenpermeabilitätskoeffizienten und eine entsprechende Sauerstoffpermeabilität (Dk), die von einem Durchschnittsfachmann in die Sauerstoffdurchlässigkeit (Dk/t) umrechenbar sei und somit unter den Anspruch 1 des Streitpatents fielen. Die Entgasung des Polymerengemisches bei der Nacharbeitung des Beispiels 1 von Dokument ./F in der Erklärung von Richard C. Baron (./F1) stellt aber eine Abkehr von der Lehre des Dokuments ./F dar, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass die gemäß ./F1 hergestellten Linsen nicht den Linsen gemäß der Lehre des Dokuments ./F entsprechen.

Die Versuchsberichte „BL-12“ und „BL-25“ über „Formulierung A gemäß US 5 260 000“ (Beilagen ./F2 und ./F3) zeigen ebenfalls Daten zur reproduzierten Herstellung von Linsen gemäß Beilage ./F. Aufgrund der diversen Erklärungen mehrerer beteiligter Experten führe die

Nacharbeitung des Beispiels 1 gemäß ./F durch einen Durchschnittsfachmann auf diesem Gebiet nicht zu auspolymerisierten Linsen. Im Beispiel 1 der Beilage ./F sind unzweideutig die Spin-Casting-Bedingungen angeführt, wobei bei der Nacharbeitung der Formulierung A gemäß US 5 260 000 im Versuchsbericht ./F2 und ./F3 einerseits das Static-Casting und andererseits unterschiedliche UV-Aushärtungsbedingungen gewählt worden sind. Obwohl die Messdaten der Sauerstoffdurchlässigkeit und der Ionoflux-Diffusionskoeffizienten der gemäß ./F2 und ./F3 hergestellten Linsen unter den Anspruch 1 des Streitpatents fielen, dieser Anspruch aber als Produktanspruch, eines Produktes, dass gemäß der Lehre des Streitpatentes hergestellt wurde, ausgelegt wird und nicht nur die Messdaten, sondern auch die Herstellungsschritte zur Erreichung der produktinhärenten Eigenschaften der Linse herangezogen werden müssen, ist die Identität der Nacharbeitung der Linsen aus der Beilage ./F gemäß der Versuchsberichte ./F2 und ./F3 aber nicht gegeben. Trotz der Erklärung von Dr. Valint (Beilage ./F5) wonach es im Können eines Durchschnittsfachmannes läge die Aushärtungsbedingungen so zu wählen, dass eine ausgehärtete Linse erhalten werde, stellen die Nacharbeiten gemäß ./F2 und ./F3 aber eine Abkehr von der offenbarten Lehre der Beilage ./F dar, womit eine Produktidentität der Linsen gemäß Beilage ./F mit dem Streitgegenstand nicht nachgewiesen werden konnte. Da der Anspruch 1 des Streitpatents als Produktanspruch, eines Produktes, das gemäß der Lehre des Streitpatentes hergestellt wurde, ausgelegt wird und der Aushärtungsschritt wichtig für die Eigenschaften der erhaltenen Linse ist, können die Nacharbeitungen nicht die Neuheitsschädlichkeit der Veröffentlichung ./F bezüglich des Streitpatent untermauern. Zusätzlich wurden die Messdaten der Sauerstoffdurchlässigkeit mit einer anderen, erst später bekannten Methode gemessen. Auf die zusätzlichen Argumente der Antragsgegnerinnen, dass schon die Herstellung der Ausgangsmaterialien unzumutbar sei, wird nicht weiter eingegangen, da schon offensichtliche Prozessunterschiede die Produktidentität der Nacharbeitungen und des Streitgegenstands nicht belegen können.

Daten, die die behauptete nicht mögliche Nacharbeitung und Nichtausführbarkeit der Lehre des Dokuments ./F belegen, wurden von den Antragsgegnerinnen nicht vorgelegt, wobei diese bei der vorliegenden Sachlage irrelevant sind. Da die Veröffentlichung ./F nicht als neuheitsschädlich angesehen wird, kann die Diskussion bezüglich des Punktes, dass nur eine ausführbare Offenbarung neuheitsschädlich sein könne, entfallen (z.B. 4Ob 214/04F).

Der Streitgegenstand ist von der US 5 260 000 A (./F) nicht explizit vorweggenommen und die Produktidentität des Streitgegenstandes mit den Nacharbeitungen gemäß der Versuchsberichte „BL-12“ und „BL-25“ über „Formulierung A gemäß US 5 260 000“ (Beilage ./F2 und ./F3) nicht gezeigt, da weder die Äquivalenz der Ausgangsmaterialien bestätigbar ist noch das Herstellungsverfahren übereinstimmt. Der Streitgegenstand ist somit neu und erfindetisch gegenüber der US 5 260 000 A (./F).

Zur Beurteilung der erfindetischen Tätigkeit und der Neuheit gegenüber der WO 93/09154 A1 (Beilage ./G) legt die Antragstellerin eine Erklärung von Dr. Paul L. Valint (Beilage ./F5) vor, die die Ergebnisse und Untersuchungen von Dr. Vanderlaan (Beilage ./F5a), Dr. Benjamin (Beilage ./F5b) und Dr. Freeman (Beilage ./F5c) zusammenfasst.

Die WO 93/09154 A1 (Beilage ./G) wurde am 13.5.1993 veröffentlicht und ist somit vorveröffentlichter Stand der Technik. Dokument ./G offenbart, dass Silikon-Hydrogele, die ein Vinyl enthaltendes hydrophiles Monomer und ein Acryl-Monomer in die Monomer-Mischung enthalten, eine verbesserte Oberflächenbenetzbarkeit zeigen. Beilage ./G offenbart in den Beispielen 1 bis 6 Polymergemische aus ionopermen und oxypermen Materialien und einen Herstellungsprozess von Kontaktlinsen im Beispiel 16 aus diesen Polymergemischen. Beilage ./G offenbart, dass die Sauerstoffpermeabilität vorzugsweise über 60 Dk liegen soll, aber keine Daten zur Ionenpermeabilität der Linsen, weshalb ./G den Streitgegenstand nicht explizit vorwegnimmt. Die Herstellung der Ausgangsmaterialien ist nicht offenbart und die Verfahrensschritte sowie Verfahrensbedingungen zur Herstellung einer Kontaktlinse sind nicht äquivalent. Es fehlt ein Entgasungsschritt und die Aushärtungsbedingungen und die Linsenextraktion unterscheiden sich vom Streitpatent. Damit steht das Dokument ./G dem Streitpa-

tent nicht entgegen, da weder die Identität der Ausgangsmaterialien noch der Herstellungsprozess für den Durchschnittsfachmann offensichtlich ist.

Um die Produktidentität der Kontaktlinsen gemäß Beilage ./G mit dem Streitgegenstand zu zeigen, hat die Antragstellerin eine Erklärung von Dr. Paul L. Valint (Beilage ./F5) vorgelegt. Der Erklärung ./F5 ist zu entnehmen, dass Dr. Valint einen Report von Dr. Vanderlaan (Beilage ./F5a) zur Herstellung der Linsen gemäß Beispiele 4 und 16 der Beilage ./G beurteilt hat und begutachtet, dass die Herstellungsbedingungen in dieser Nacharbeitung mit der Lehre des Dokuments ./G übereinstimmen. Messdaten der Sauerstoffdurchlässigkeit von Dr. Benjamin (Beilage ./F5b) und des Ionoflux-Koeffizienten von Dr. Freeman (Beilage ./F5c) sind angeführt und entsprechen den geforderten Parameterwerten des Streitpatents. Bezüglich der Messdaten der Sauerstoffdurchlässigkeit legen die Antragsgegnerinnen zwei weitere Dokumente („Expert Report“ von Prof. Benjamin, Beilage ./5 und „Second Expert Report“, Beilage ./6) vor, die frühere Experimente aus 2006 von Prof. Benjamin zeigen, wo die Messdaten der Sauerstoffdurchlässigkeit niedriger gewesen wären und somit nicht in den Bereich des Streitpatents fielen. Bezüglich der Erklärung von Dr. Paul L. Valint legen die Antragsgegnerinnen eine Stellungnahme von Dr. Mays (Beilage ./7) vor, in der die Nacharbeitung von Dr. Vanderlaan diskutiert wird. Aus der Beilage ./7 geht hervor, dass bei der Nacharbeitung der Lehre aus Beilage ./G die sich wiederum auf die US 5 034 461 (Beilage ./8) bezüglich der Herstellung des Ausgangsmaterials IDS3H bezieht, andere Herstellungsbedingungen gewählt worden wären. Der Senat stellt fest, dass zur Herstellung von IDS3H ein anderes Lösungsmittel, ein anderes Polysiloxan und auch ein anderer Katalysator verwendet wurden sowie auch bei der Polymerisierungsreaktion auf rigorosen Sauerstoffausschluss geachtet wurde. Da keine Äquivalenz von Ausgangsmaterialien und Herstellungsbedingungen und -schritten gegeben ist, können weder die Erklärung von Dr. Paul L. Valint (Beilage ./F5) noch der Report von Dr. Vanderlaan (Beilage ./F5a) zur Herstellung der Linsen gemäß Beispiele 4 und 16 der Beilage ./G die Äquivalenz der Nacharbeitungen der Linsen aus ./G mit dem Streitgegenstand belegen.

Der Streitgegenstand ist von der WO 93/09154 A1 (./G) nicht explizit vorweggenommen und die Produktidentität des Streitgegenstandes mit der Erklärung von Dr. Paul L. Valint (./F5) sowie der Nacharbeitungen gemäß Dr. Vanderlaan (./F5a) nicht gezeigt, weshalb die Messdaten dieser nicht identen Linsen gemessen von Dr. Benjamin (./F5b) und Dr. Freeman (./F5c) nicht relevant sind. Der Streitgegenstand ist somit neu und erfinderisch gegenüber der WO 93/09154 A1 (./G).

Die WO 93/05085 A1 (./H), veröffentlicht am 18.3.1993, offenbart in Beispielen 1 und 2 die Herstellung zweier Polyurethanmonomergemische, die jeweils ein ionopermes bzw. ein oxypermes polymerisierbares Material enthalten, aber nicht den Ausgangsmaterialien des Streitpatents entsprechen. Im Beispiel 3 ist die Herstellung einer Linse aus diesen Polymergemischen beschrieben, wobei dem Durchschnittsfachmann nicht nahegelegt ist das Polymergemisch zu entgasen. Es sind keine zahlenmäßigen Permeabilitätsdaten gegeben, aber ./H offenbart, dass die Linsen eine hohe Sauerstoffpermeabilität aufweisen sollen und es wurde eine klinische Evaluierung dieser Linsen nach minimal einer, optimalerweise nach sechs Stunden durchgeführt. Dass aber eine hohe Sauerstoffpermeabilität in Korrelation mit einer hohen Ionenpermeabilität zu einer Linse führt die über längere Zeiträume getragen werden kann, ist für den Durchschnittsfachmann in ./H aber nicht offenbart. Damit nimmt die WO 93/05085 A1 (./H) den Streitgegenstand nicht neuheitsschädlich vorweg und legt ihn dem Durchschnittsfachmann auch nicht nahe.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und der Neuheit gegenüber der WO 91/04283 A1 (Beilage ./I) legt die Antragstellerin eine Erklärung von Dr. Paul L. Valint (./F5) vor, die die Ergebnisse und Untersuchungen von Dr. Vanderlaan (./F5a), Dr. Benjamin (./F5b) und Dr. Freeman (./F5c) zusammenfasst.

Die WO 91/04283 A1 (Beilage ./I), veröffentlicht 4.4.1991, offenbart weiche gasdurchlässige Kontaktlinsen. Diese Linsen bestehen aus einem Polymerisationsprodukt von Vinylsiloxan-

monomeren und Vinylmonomeren mit einem höheren Anteil an Hydroxylacryl-Einheiten zu Silikon-Einheiten in der Oberflächenschicht der Linse relativ zum Linseninneren. Weiters offenbart das Dokument ./I eine Oberflächenbehandlung der Linse mit Polyolen und Base oder Säure, oder durch Bestrahlungsbehandlung, um Hydroxylacryl-Einheiten darauf aufzupropfen, abzuscheiden oder als Schicht aufzubringen, damit die Linsen für verlängertes Tragen geeignet sind. Die Herstellungsprozesse der Ausgangsmaterialien für die Polymerisationsreaktion ist nicht mit den im Streitpatent offenbarten ident und die Polymerisationsreaktion entspricht nicht den gleichen Bedingungen, da hier eine thermische Härtung zu einem Stab durchgeführt wird, woraus anschließend Linsen geschnitten und geschliffen werden. Damit steht das Dokument ./I dem Streitpatent nicht entgegen, da weder die Identität der Ausgangsmaterialien noch der Herstellungsprozess der Linsen für den Durchschnittsfachmann gemäß dem Streitpatent offensichtlich ist.

Um die Produktidentität der Kontaktlinsen gemäß Dokument ./I mit dem Streitgegenstand zu zeigen, hat die Antragstellerin eine Erklärung von Dr. Paul L. Valint (./F5) vorgelegt. Der Beilage ./F5 ist zu entnehmen, dass Dr. Valint einen Report von Dr. Vanderlaan (./F5a) zur Herstellung der Linsen gemäß Beispiel 3 der Beilage ./I beurteilt hat und begutachtet, dass die Herstellungsbedingungen in dieser Nacharbeitung mit der Lehre der Beilage ./I übereinstimmen würden. Messdaten der Sauerstoffdurchlässigkeit von Dr. Benjamin (./F5b) und des Ionoflux-Koeffizienten von Dr. Freeman (./F5c) sind angeführt und entsprechen den geforderten Parameterwerten des Streitpatents. Dem Report von Dr. Vanderlaan (./F5a) zur Herstellung der Linsen gemäß Beispiel 3 des Dokuments ./I ist zu entnehmen, dass das Polymerisationsgemisch zur Formung der Linsen in einer Gussform mittels UV-Licht ausgehärtet wurden, was von der Lehre des Dokuments ./I abweicht, was auch der Erklärung von Dr. Mays (Beilage ./7) zu entnehmen ist. Weiters wurde ein anderer Ausgangsstoff verwendet (SIM 6487.6-06 Information des Herstellers Beilage ./13), der einen hohen Anteil an Crosslinker enthält und es wurde ein Glycerinreagens mit einem geringer Wassergehalt verwendet (Datenblatt Beilage ./14), wobei beide Modifizierungen in ./I nicht offenbart sind und einen Einfluss auf die Eigenschaften der daraus hergestellten Linsen haben. Der Chart der zusammengefassten Dokumente (./9) ist zu entnehmen, dass Dr. Vanderlaan 24 Experimente über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren durchführte, um die Lehre des Dokumentes ./I überhaupt nacharbeiten zu können. Aber alleine aus dem Grund der unterschiedlichen Herstellungsart sind die Messdaten der Linsen, die auf diese Weise hergestellt wurden bezüglich des Streitgegenstandes irrelevant. Zu den Messdaten von Dr. Benjamin legte die Antragsgegnerin einen Bericht von Dr. Frank Chang mit Beilage von Dr. Larry Alvord (Beilage ./11) sowie einen Bericht von Prof. Benjamin (Beilage ./12) vor, die zeigen, dass die nachgearbeiteten Linsen eine geringere Sauerstoffdurchlässigkeit zeigten. Gemäß dem Bericht von Dr. Pitt (Beilage ./10) wären die Messdaten der Sauerstoffdurchlässigkeit von Dr. Benjamin (./F5b) nur durch Bildung eines Durchschnittswerts mehrere Messungen zustande gekommen. Zur Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit der WO 91/04283 A1 (./I) und der Nacharbeitung dieser Linsen gemäß der Erklärung ./F5 tragen diese Berichte aber nichts bei, da schon aufgrund der unterschiedlichen Herstellungsart die Messdaten dieser Linsen bezüglich des Streitgegenstandes irrelevant sind. Die WO 91/04283 A1 (./I) nimmt den Streitgegenstand nicht neuheitsschädlich vorweg und legt ihn dem Durchschnittsfachmann auch nicht nahe.

Die US 4 260 725 A (Beilage ./J) ist am 7. April 1981 veröffentlicht worden, bildet für das Streitpatent somit den vollen Stand der Technik und offenbart in Beispiel VI die Herstellung von Kontaktlinsen durch UV-Polymerisierung und Spin-Casting aus den Ausgangsmaterialien methacryliertes Silikon-3(diethylenglykolmethylether)-propyl-polydimethylsiloxan, Isobornylacrylat, Acrylsäure und Diethoxyacetophenon. Das Monomerengemisch stellt zwar ein Polymer aus ionopermen und oxypermen Material dar, aber die Ausgangsstoffe unterscheiden sich von den Ausgangsmaterialien im Streitpatent. Dem Durchschnittsfachmann ist keine Entgasung oder der Ausschluss von Sauerstoff während der Herstellung der Kontaktlinsen offenbart, weshalb keine Produktidentität zwischen den gemäß Dokument ./J hergestellten Linsen und dem Streitgegenstand gegeben ist. Die Eigenschaft der Ionenpermeabilität ist weder explizit noch implizit offenbart und die Messdaten der Sauerstoffpermeabilität in Bei-

spiel V sind nicht mit dem Streitgegenstand vergleichbar, da diese Messdaten sich ausschließlich auf einen Polymerfilm beziehen, der auch keine Produktidentität mit dem Streitgegenstand hat. Die Erklärung von Dr.-Ing. M. Wesseling (.J1), dass das Dokument .J nicht nur Kontaktlinsen mit einer hohen Sauerstoffpermeabilität, sondern auch einer hohen Ionenpermeabilität offenbart kann nicht nachvollzogen werden. Seine Interpretation der notwendigen Eigenschaft einer hohen Ionenpermeabilität aus der Feststellung herauszulesen, dass Kontaktlinsen mit hohem Wassergehalt und Hydrophilie sich auf dem Auge ausreichend bewegen, offenbart sich aber nicht einem Durchschnittsfachmann. Abgesehen von diesem Umstand, dass sich die Lehre betreffend der Ionenpermeabilität dem Durchschnittsfachmann nicht aufzwingt, sind Messdaten zu den Permeationskoeffizienten irrelevant, da weder die Ausgangsmaterialien noch die Herstellungsschritte ident sind. Daher nimmt die US 4 260 725 A (.J) den Streitgegenstand nicht neuheitsschädlich vorweg und legt ihn dem Durchschnittsfachmann auch nicht nahe.

Die WO 94/13717 A1 (Beilage .K) ist am 23. Juni 1994 veröffentlicht worden und stellt daher für das Streitpatent den vollen Stand der Technik dar. Dokument .K offenbart weiche Kontaktlinsen aus Acrylamiden für längeren Gebrauch. Die Linsen enthalten als Ausgangsmaterialien Acrylamid, N,N'-Methylen-bis-acrylamid, N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylen-diamin und Ammoniumpersulfat. Da die Linsen gemäß .K kein oxypermes polymerisierbares Material enthalten, können diese Linsen den Streitgegenstand nicht vorwegnehmen, obwohl sie eine hohe Sauerstoffdurchlässigkeit und einen Ionen-Diffusionskoeffizienten von 6,3 bis  $14,4 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$  zeigen. Die WO 94/13717 A1 (.K) nimmt den Streitgegenstand nicht neuheitsschädlich vorweg und legt ihn dem Durchschnittsfachmann auch nicht nahe.

Die Vorhalte .F bis .K nehmen den Gegenstand des Streitpatents somit weder neuheitsschädlich vorweg noch stellen sie die erfinderische Tätigkeit in Frage. Daher war die Anhörung der seitens der Antragsgegnerinnen zu den Nacharbeitungen angebotenen Zeugen Mays und Pitt – unabhängig von der Frage ob es sich tatsächlich um Zeugen oder um Sachverständige handelt - für die Entscheidung unerheblich.

#### B.6. Zur Frage der ausreichenden Offenbarung

Gemäß Art 138 Abs. 1 lit b kann ein europäisches Patent für nichtig erklärt werden, wenn es die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Durchschnittsfachmann sie ausführen kann.

Entsprechend den geltend gemachten Nichtigkeitsgründen war weiters festzustellen, ob der Streitgegenstand so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausführen kann. Der Streitgegenstand wurde als ophthalmisch verträgliche Linse mit Innen- und Außenflächen für eine Tragedauer von mindestens 24 Stunden, bevorzugt 4 bis 30 Tage und mehr, definiert, wobei die Linse gemäß der Beschreibung aus Material A, B, C, oder D hergestellt ist, eine Sauerstoffdurchlässigkeit von mindestens etwa 70 Barrer/mm und entweder einen Ionoton Ion Permeability Coefficient von mehr als etwa  $0,2 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec}$  oder einen Ionoflux Diffusion Coefficient von mehr als etwa  $1,5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$  aufweist. Unter dem Begriff „ophthalmisch verträglich“ sind im vorliegenden Fall die nicht rein physikalischen und nicht eindeutig und zuverlässig messbaren, wünschenswerten Eigenschaften wie, dass das okulare Gewebe und Fluid nicht „wesentlich“ geschädigt wird, dass Sauerstoff an die Cornea kommt und dass die Linse nicht „stark“ am Auge anhaftet, also, dass sich die Linse in nicht näher definiertem Ausmaß auf dem Auge bewegt. Weiters soll die Annehmlichkeit des Trägers während eines Zeitraums „längeren kontinuierlichen Kontakts“ „akzeptabel sein“. Gemäß Beschreibung sind unter dem Zeitraum mindestens 24 Stunden, vorzugsweise zwischen 4 und 30 Tage und mehr, zu verstehen.

Die Herstellung der speziellen Ausgangsmaterialien und deren Polymerisationsprozesse zur Herstellung von Kontaktlinsen aus den Materialien A, B, C und D gemäß den gegebenen Beispielen sind ausreichend offenbart. Dem Durchschnittsfachmann ist mit dem Streitpatent eine ausreichende Lehre gegeben, um exakt diese ausgewählten Beispiele nachzuarbeiten.



Es ist dem Durchschnittsfachmann auch nahe gelegt als nächsten Schritt die Sauerstoffdurchlässigkeit dieser Linsen zu messen, wobei das Streitpatent eine Anleitung zur Messung der Sauerstoffdurchlässigkeit mittels des Geräts Dk 1000 der Firma JDF gibt. Die Argumente der Antragstellerin, dass das Gerät nicht am Markt verfügbar gewesen wäre, dass weder das Streitpatent noch das Handbuch des Dk 1000 (Beilage ./L1) eine Anleitung enthielten wie die feuchte Messung durchzuführen oder dieses Gerät nachzubauen sei oder dass gemäß der Erklärung von Dr. William J. Benjamin (Beilage ./L2) die Sauerstoffsensoren für dieses Dk 1000 nicht verfügbar seien, kann nicht nachvollzogen werden. Unabhängig von den Erklärungen von J. David Farquhar (Beilagen ./15 und ./16), dass weitere Dk 1000 Instrumente verfügbar gewesen wären und es ähnliche Geräte gäbe, sind die Angaben im Streitpatent von Seiten 32 bis 34 ausreichend, um einem Durchschnittsfachmann die Messung der Sauerstoffdurchlässigkeit in einer feuchten Zelle zu ermöglichen. Es ist dem Durchschnittsfachmann durchaus zuzumuten, wenn genau dieses Gerät nicht zur Verfügung stehen sollte, ein adäquates Messinstrument ausfindig zu machen und der Lehre des Streitpatents sowie den Ausführungen des Handbuchs zu einem spezifischen Gerät zu folgen. Da das Handbuch ./L1 eine eindeutige Lehre enthält, dass die Rührgeschwindigkeit bei Messung 600 rpm betragen soll, sind die Messdaten der Sauerstoffpermeabilität bei unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten irrelevant (Beilagen ./L3 und ./L4). Die Beilagen ./18 und ./19, die beide Messungen der Sauerstoffdurchlässigkeit mit diesem Dk 1000 Gerät anführen, zeigen, dass dieses Gerät mehreren Einrichtungen zur Verfügung stand, allerdings sind diese für den vorliegenden Fall irrelevant, da diese Messdaten erst nach dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht wurden. Die Angaben im Streitpatent von Seite 32 bis 34 sind ausreichend, um einem Durchschnittsfachmann die Messung der Sauerstoffdurchlässigkeit zu ermöglichen. Dies kann aber nicht durch die zitierte OENORM ISO 18369-4:2006 belegt werden, da diese erst am 1. Dezember 2006 veröffentlicht wurde. In diesem Fall findet liegt kein der Entscheidung 4Ob 243/07z äquivalenter Fall vor, wonach die nach dem Prioritätszeitpunkt erschienene Literatur, die das Fachwissen zum Prioritätszeitpunkt widerspiegeln soll, in Betracht zu ziehen ist, da ein zu großes Zeitintervall gegeben ist.

Dem Durchschnittsfachmann ist weiters nahe gelegt als nächsten Schritt die Ionendurchlässigkeit dieser Linsen zu messen, wobei das Streitpatent auf den Seiten 22 bis 25 eine detaillierte Anleitung zur Ionofluxmessungstechnik und auf den Seiten 25 und 26 eine detaillierte Beschreibung zur Ionotonmesstechnik bietet. Unabhängig von der falschen Ableitung der Formel des Ionoton-Ionen-permeationskoeffizienten ist es einem Durchschnittsfachmann möglich diese beiden Ionenpermeationskoeffizienten gemäß der Lehre des Streitpatents zu messen. Zusätzlich ist der Durchschnittsfachmann durchaus in der Lage diesen Fehler zu entdecken und, da auch die Einheit des Ionoton-Ionenpermeationskoeffizienten gegeben ist, die Ableitung richtigzustellen.

Die Lehre des Streitpatents führt den Durchschnittsfachmann also soweit, dass er Kontaktlinsen aus den Materialien A, B, C und D nacharbeiten kann und von diesen die beiden geforderten Parameter, der minimalen Sauerstoffdurchlässigkeit und des minimalen Ionen-Permeabilitäts- oder Diffusions-Koeffizienten, messen kann. Der Gegenstand des Anspruchs 1 fordert nunmehr, dass diese Linsen ophthalmisch verträglich sind. Unter dem Begriff „ophthalmisch verträglich“ sind im vorliegenden Fall die nicht physikalischen und nicht eindeutig und zuverlässig messbaren, wünschenswerten Eigenschaften dass das okulare Gewebe und Fluid nicht „wesentlich“ geschädigt wird, dass Sauerstoff an die Cornea kommt und dass die Linse nicht „stark“ am Auge anhaftet, also, dass sich die Linse auf dem Auge bewegt zu verstehen. Weiters ist die die Annehmlichkeit des Trägers während eines längeren Zeitraums verlangt.

Im Streitpatent findet der Durchschnittsfachmann auf den Seiten 20 bis 26 eine ausführliche Diskussion zur Ionen- und Wasserpermeabilität. Dabei wird dem Durchschnittsfachmann gelehrt, dass die Ionenpermeabilität direkt proportional ist zur Wasserpermeabilität und als Vorhersage für die Beweglichkeit der Linse auf dem Auge herangezogen werden kann, wobei diese Beweglichkeit oberhalb eines Schwellenwerts der Ionenpermeabilität gegeben ist, doch durch oxyperme Materialien eingeschränkt wird. Bei der Einstellung der Ausgewogen-

heit an oxypermen und ionopermen Materialien gemäß der Zusammensetzung im offenbarten Verhältnisbereich müssten also die beiden geforderten Parameter der minimalen Sauerstoffdurchlässigkeit und des minimalen Ionen-Permeabilitäts- oder Diffusions-Koeffizienten vorliegen, sowie auch die Beweglichkeit der Linse auf dem Auge, die Gesundheit der Cornea und die Annehmlichkeit des Trägers während des vorgegebenen Zeitraums gegeben sein.

Wie aber die Antragstellerin richtig anmerkt, belegt das Beispiel E-9, dass die Linse einen Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizienten aufweist, der die numerische Schwelle von Anspruch 1 erfüllt, sich aber nicht auf dem Auge bewegt. Auch die Beispiele E-2 und E-13 zeigen, dass die Nacharbeitung der offenbarten Lehre des Streitpatents nicht unweigerlich zu dem beanspruchten Erzeugnis führt, da die hergestellten Linsen keine ausreichende Ionenpermeabilität zeigen.

Diese Ansicht wird aber auch durch die Antragstellerin bestätigt, die selbst anführt, dass die Nacharbeitung der Beispiele aus .D und somit der Beispiele C-1 bis C-22 und C-25 bis C-28 des Streitpatents nicht zu Linsen des Anspruches 1 des Streitpatents führen müssen. Die Linsen fielen erst unter den Anspruch 1, wenn diese einer Oberflächenbehandlung unterzogen werden. Einerseits ist die Oberflächenbehandlung der Linsen erst in den Ansprüchen 25 bis 28 Gegenstand des Streitpatents, weshalb die Behandlung der Linsenoberfläche durch Beschichtung oder Plasmabehandlung nicht einen essentiellen Schritt zur Herstellung von Linsen gemäß Anspruch 1 des Streitpatents darstellen kann. Andererseits ist auch aus den Beispielen E-6 und F-1 bis F-12 ersichtlich, dass nicht oberflächenbehandelte Linsen hinsichtlich der Ionenpermeabilität unter Anspruch 1 des Streitpatents fallen können.

Die vom Durchschnittsfachmann angelegt Grundvoraussetzung, dass man zumindest Linsen gemäß Anspruch 1 erhält, wenn man der Anleitung in den Beispielen des Streitpatents akribisch folgt, ist selbst durch das Streitpatent nicht gezeigt. Zu den vierzehn Beispielen, die die Linsenherstellung aus dem Material C beschreiben, sind zehn Messwerte der Ionenpermeabilität gegeben. Ein Beispiel folgt nicht den Herstellungsbedingungen gemäß der Lehre des Streitpatents, vier Messwerte entsprechen nicht den Maßgaben des Anspruch 1 und vier sind gar nicht gezeigt.

Ausgehend von der immensen Anzahl an Ausgangsverbindungen, da im Streitpatent nur die Kombination von Polymeren enthaltend Alkylsiloxangruppen mit Acrylaten, Metacrylaten, Acrylamiden, Metacrylamiden, Polyalkylenglykolen oder Pyrrolidonen als allgemeine Lehre gegeben ist, kann der Durchschnittsfachmann nur die in den Beispielen beschriebenen geeignete Ausgangsmaterialien und deren Kombination auswählen. Weiters kann er der Beschreibung der allgemeinen Herstellung folgen, wobei als wesentliche Schritte die Entgasung der Vorpolymerisationsgemische sowie die Polymerisation unter Sauerstoffausschluss genannt werden. Aber selbst die akribische Nacharbeitung der Beispiele führt nicht unweigerlich zu dem beanspruchten Erzeugnis, wobei bei einigen Beispielen nicht einmal im Streitpatent gezeigt ist, dass diese Linsen unter Anspruch 1 des Streitpatents fallen. Die Nacharbeitungen der offenbarten generellen Lehre des Streitpatents und auch nicht die spezielle Lehre, die durch die Beispiele gegeben ist, führen nicht unweigerlich zu dem beanspruchten Erzeugnis, das im vorliegenden Fall durch einen Erzeugnisanspruch definiert ist, der die Eigenschaften des Erzeugnisses durch die angestrebte Funktion angibt.

Ein Erzeugnis kann aber nur dann durch seine Eigenschaften angegeben werden, sofern die Beschreibung es dem Fachmann ermöglicht das beschriebene beanspruchte Erzeugnis auch herzustellen (so auch T 94/82). Es ist daher nun die Frage zu beantworten, ob nun das Erzeugnis mit all diese Merkmalen, den Parameterwerte und den gewünschten Effekte, ohne unzumutbaren Aufwand vom Fachmann anhand der gegebenen Lehre ausführbar ist.

Aus der Lehre des Streitpatents ist zu schließen, dass ein Durchschnittsfachmann jede Linse, die er gemäß der Lehre des Streitpatents herstellt bezüglich der Sauerstoffdurchlässigkeit, der Ionenpermeabilität und anschließend auch auf die Beweglichkeit der Linse auf dem Auge, der Gesundheit der Cornea und bezüglich der Annehmlichkeit des Trägers während

des vorgegebenen Zeitraums überprüfen muss. Das Streitpatent offenbart dem Durchschnittsfachmann zwar wie er die beiden Parameter der Sauerstoff- und der Ionenpermeabilität misst, aber keinen Hinweis dazu, wie diese Eigenschaften der Beweglichkeit der Linse auf dem Auge, der Gesundheit der Cornea und die Annehmlichkeit des Trägers überprüfen soll.

Der Durchschnittsfachmann ist durchaus in der Lage mit dem Streitpatent durch hohen Aufwand nun gemäß der generellen Lehre des Streitpatents Linsen nachzuarbeiten und deren Sauerstoff- und der Ionenpermeabilität zu messen, doch zusätzlich ist eine klinische Evaluierung notwendig. Wobei es für den Durchschnittsfachmann sicherlich klar ist, wie er die Gesundheit der Cornea überprüfen kann. Die Definition der Gesundheit der Cornea ist im Streitpatent auch weiter ausgeführt und ist mit dem Anschwellen der Cornea von weniger als etwa 10 %, bevorzugt weniger als etwa 5 % gleichzusetzen. Bezüglich der Annehmlichkeit des Trägers während des vorgegebenen Zeitraums ist aber nicht einmal ein Hinweis zu finden, wie die Annehmlichkeit des Trägers objektiv interpretiert werden soll, also worauf bei klinischen Tests überhaupt geachtet werden soll. Auch ist die Beweglichkeit der Linsen auf dem Auge nicht beschrieben oder definiert.

Eine Erfindung ist mangelhaft offenbart, wenn nicht angegeben ist, was getan werden muss um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Eine klinische Evaluierung bezüglich dieser teils nicht festlegbaren Eigenschaften stellt keine Lehre dar, was getan werden muss um das gewünschte Ergebnis zu erhalten und stellt somit einen unzumutbaren Aufwand bei der Nacharbeitung dar und ist auch nicht mehr als Durchführung üblicher Versuche zu werten.

Die in einem Patent offenbarten Informationen müssen einen Durchschnittsfachmann in die Lage versetzen, die technische Lehre zuverlässig, wiederholbar und ohne Umwege in die Praxis umzusetzen, ohne dabei einen unzumutbaren Aufwand treiben und eine unangemessene Zahl anfänglicher Fehlversuche in Kauf nehmen zu müssen (Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2005, Seite 266). Die Lehre im Streitpatent führt nicht zuverlässig zum angestrebten Ergebnis und ausschließlich die einzelnen Beispiele sind wiederholbar. Damit ein Durchschnittsfachmann die Erfindung in allen wesentlichen Teilen ausführen kann und weiß, wann er im verbotenen Schutzbereich der Ansprüche arbeitet, ist selbst die Nacharbeitung der speziellen Lehre durch die Beispiele des Streitpatents mit einem immensen Aufwand und Versuch und Irrtum verknüpft und der Durchschnittsfachmann muss eine klinische Evaluierung durchführen, wobei nicht offenbart ist, was getan werden muss um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Wenn ein Durchschnittsfachmann nur mit Hilfe von akribischer Nacharbeitung ausschließlich der offenbarten Beispiele und zusätzlicher klinischer Tests feststellen kann, ob das gewünschte Ergebnis erreicht ist, stellt dies einen unzumutbaren Aufwand dar.

Der Streitgegenstand kann daher ohne eine klinische Evaluierung nicht ausgeführt werden, die im Streitpatent aber nicht beschrieben ist. Das Streitpatent bietet auch keine objektiven Kriterien wie diese Evaluierung bewertet werden soll. Die Gegenstände des Anspruchs 1 des vorliegenden Streitpatents sind daher nicht ausreichend offenbart, sodass ein Fachmann sie nacharbeiten könnte.

Die Antragsgegnerinnen haben mehrmals angemerkt, dass die funktionalen Merkmale (A), (C), (F) und (G) nicht ausreichend gewürdigt worden wären, diese aber den Gegenstand des Streitpatents weiter einschränken würden und daher essentiell wären. Unter anderem, weil eben genau diese Merkmale dafür verantwortlich wären, dass diese den Streitgegenstand von den Dokumenten ./D und ./E unterscheiden würden.

Die Antragsgegnerinnen führen dazu aus, dass die Aussage von Mr. Nicolson (Anlage ./21) zeige wie diese Eigenschaften gemessen werden und wie die Ergebnisse interpretiert werden müssten. Das Merkmal der „Beweglichkeit auf dem Auge“ wäre mit dem bloßen Auge zu erkennen, nämlich ob sich eine Linse einen oder zwei Millimeter bewege, wenn ein Patient aufblickt und blinzelt. Dies wäre mit einem seit über 30 Jahren sehr gebräuchlichen Instru-

ment, dem Schlitzlampen-Biomikroskop fest zu stellen. Die „Annehmlichkeit des Trägers“ sei auf einer Skala von 0 bis 10 (oder 0 bis 100) anzugeben, wobei 0 „extrem unangenehm“ oder „schmerzhaft“ bedeute und 10 (oder 100) „extrem angenehm“ oder „nicht spürbar“ bedeute. Dies wäre dem Durchschnittsfachmann bekannt.

Es wird von der Nichtigkeitsabteilung nicht bestritten, dass diese Merkmale innerhalb einer klinischen Studie evaluiert werden könnten. Doch ist im Streitpatent nicht offenbart, bei welchem Wert die Beweglichkeit auf dem Auge gegeben ist oder bei welchem Wert auf einer Skala von 0 bis 10 (oder 0 bis 100) die Annehmlichkeit des Trägers gegeben ist. Da diese Merkmale essentielle Merkmale sind, die den Gegenstand des Patents weiter einschränken, so müsste eine eindeutige Angabe gegeben sein, ab wann diese Kriterien erfüllt sind.

Daher ist der beanspruchte Gegenstand im vorliegenden Streitpatents nicht ausreichend offenbart, sodass ein Fachmann den Streitgegenstand nacharbeiten könnte. Es liegt zwar im Können eines Fachmannes die klinische Evaluierung durchzuführen, doch liegt es in einem subjektiven Ermessen, wann diese Kriterien erfüllt sind. Die Kriterien, die bei der klinischen Evaluierung herauskommen müssten und eingehalten werden müssten, sind im Streitpatent nicht beschrieben. Die Gegenstände des Anspruchs 1 des vorliegenden Streitpatents sind daher nicht ausreichend offenbart, sodass ein Fachmann sie nacharbeiten könnte. Der Beweis dafür liegt im Streitpatent selbst.

Eine Diskussion, ob der Grenzwert des Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizienten im Streitpatent zu niedrig gewählt wurde, kann dahingehend entfallen, dass es auf die Ausführbarkeit der Erfindung keinen Einfluss hat. Es muss gewährleistet sein, dass der Fachmann, der die Patentschrift liest, die Erfindung in allen wesentlichen Teilen ausführen kann und weiß, wann er im verbotenen Schutzbereich der Ansprüche arbeitet (etwa T 256/87). Da es für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand darstellt die gewünschten Effekte der Beweglichkeit der Linse auf dem Auge, der Gesundheit der Cornea und der Annehmlichkeit des Trägers zu überprüfen, wozu noch kommt, dass dem Fachmann keine Anhaltspunkte gegeben werden, wann diese Kriterien erfüllt sind, ist die Wahl des Grenzwertes des Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizienten irrelevant, obwohl dieser eventuell mit der Beweglichkeit der Linse auf dem Auge korreliert, was aber erst weit nach der Veröffentlichung des Streitpatents durch eine wissenschaftliche Publikation (.L5) gezeigt werden konnte.

Da alle Unteransprüche unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen sind, gilt dieser Mangel der unvollständigen Offenbarung auch für die Unteransprüche 2 bis 65. Der Vollständigkeit halber wird diesbezüglich noch zu den Unteransprüchen 6 bis 13, die auf kontinuierliche bzw. co-kontinuierliche Phasen aus oxypermen und ionopermen Phasen beziehen, Stellung genommen. Im Streitpatent ist zwar die Morphologie der ophthalmischen Linsen von Seite 16 bis 18 beschrieben, wobei aus dieser Beschreibung aber nicht abzuleiten ist, wie sich die kontinuierlichen bzw. co-kontinuierlichen Phasen aus oxypermen und ionopermen Phasen durch die Polymerisation zu Linsen ergeben oder wie diese Ausgestaltung herbeigeführt werden kann. Dadurch sind die Gegenstände der Ansprüche 6 bis 13 des Streitpatents auch aus diesem zusätzlichen Grund nicht ausreichend offenbart.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Dokumente .D und .E für das Streitpatent ältere Rechte darstellen und die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 5, 14 bis 36, 39 bis 42 und 46 bis 65 des Streitpatents neuheitsschädlich vorwegnehmen. Die Gegenstände aller Ansprüche (1 bis 65) des Streitpatents sind aber nicht so ausreichend offenbart, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann.

Das Patent Nr. E 205 606 war daher im Umfang aller Ansprüche für nichtig zu erklären.

Im Hinblick auf die von beiden Seiten geführte Diskussion über Entscheidungen, insbesondere des Europäischen Patentamtes, wird der Vollständigkeit halber festgehalten, dass eine Bindung der Nichtigkeitsabteilung an die Entscheidungen der Beschwerdekammer des EPA

nicht besteht (Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2005, Seite 451; OPM 12.5.2004, PBI 2004, 148 ff; NA 18.6.1998, PBI 2000, 168).

C. Zu den Kosten

Auf Kostenzuspruch für das Verfahren bis zum 10. Jänner 2011 haben beide Parteien verzichtet. Für das amtswegig fortgesetzte Verfahren sind keine zusprechbaren Kosten entsprechend § 122 Abs. 1 PatG erwachsen, weswegen von einem Kostenzuspruch abzusehen war.

---

## Oberster Patent- und Markensenat

### Verhandlungsausschreibungen/Verlegung

In der Markenrechtssache (Om 12/11) des Antragstellers Dipl.-Ing. Dr. Helmut Wildhack, Robert Stolzgasse 6, 2344 Maria Enzersdorf, vertreten durch Wildhack & Jellinek Patentanwälte OG, Landstraßer Hauptstraße 50, 1030 Wien, gegen die Antragsgegnerin F. Url & Co. Gesellschaft m.b.H., Seering 7, 8141 Unterpremstätten, vertreten durch Beer & Partner Patentanwälte KG, Lindengasse 8, 1070 Wien, wegen Löschung der Marke Nr 234 447 wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung des Antragsgegners von

Mittwoch, 14. März 2012, 10:30 Uhr

auf den

Mittwoch, 28. März 2012, 10:30 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, verlegt.

\* \* \*

In der Markenrechtssache (Om 2/12) der Antragsteller Dr. Alexander Rokitansky, Raffelspergasse 45, 1190 Wien, Mag. Michael Pretscher, Johannesgasse 12, 1010 Wien, Mag. Heinrich Pretscher, Raimund Zoder Gasse 9/3, 1190 Wien, vertreten durch Lambert Rechtsanwälte OG, Kärntner Ring 12, 1010 Wien, gegen die Antragsgegnerin VIVAT Touristik und Managementservice GmbH, Beckgasse 4, 1130 Wien, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Anton Krautschneider, Trautsongasse 6, 1080 Wien, wegen Löschung der Marke Nr 255 709 wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragsgegnerin auf den

Mittwoch, 14. März 2012, 10:30 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

\* \* \*

In der Markenrechtssache (Om 13/11) des Antragstellers Österreichischer Rundfunk, Würzburggasse 30, 1136 Wien, vertreten durch Korn Rechtsanwälte OG, Argentinierstraße 20/1/3, 1040 Wien, gegen den Antragsgegner Gottfried Farthofer, Teutschmannweg 9, 4020 Linz, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Johannes Hintermayr, Dr. Franz Haunschmidt, Dr. Georg Minichmayr, Dr. Peter Burgstaller, Mag. Georg Julius Tusek, Dr.

Christian Hadeyer, Mag. Peter Breiteneder, Mag. Eva Maria Ecker, Dr. Harald Lettner, Landstraße 12/Arkade, 4020 Linz, wegen Löschung der Marke Nr 232 952 wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung des Antragsgegners auf den

Mittwoch, 28. März 2012, 10:00 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

---

## Berichte und Mitteilungen

### **Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel**

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

„Pimiento de Fresno-Benavente“, GGA (ES, Paprika), C 27/17/2012, 1.2.2012

„Danbo“, GGA (DK, Käse), C 29/14/2012, 2.2.2012

„Spalt Spalter“, GU (DE, Hopfen), C 29/19/2012, 2.2.2012

„Fränkischer Karpfen/Frankenkarpen/Karpfen aus Franken“, GGA (DE, Fisch), 3.2.2012

„Papas Antiguas de Canarias“, GU (ES, Kartoffel), C 31/18/2012, 4.2.2012

„Isle of Man Queenies“, GGA (GB, Muscheln), C 38/32/2012, 11.2.2012

„Filderkraut/Filderspitzkraut“, GGA (DE, Gemüse), C 44/45/2012, 16.2.2012

„Kranjska klobasa“, GGA (SI, Fleisch), C 48/23/2012, 18.2.2012

„Pinggu Da Tao“, GU (CN, Pfirsich), C 48/28/2012, 18.2.2012

„Kraška panceta“, GGA (SI, Fleisch), C 48/32/2012, 18.2.2012

„Ciliegia di Vignola“, GGA (IT, Kirsche), C 52/17/2012, 22.2.2012

„Cabrito do Alentejo“, GGA (PT, Fleisch), C 52/22/2012, 22.2.2012

„Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel“, GGA (DE, Spargel), C 55/25/2012, 24.2.2012

„Cordeiro Mirandês“/„Canhono Mirandês“, GU (PT, Fleisch), C 60/16/2012, 29.2.2012

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Ebenfalls veröffentlicht wurde

im Amtsblatt vom 4.2.2012, C 31/25/2012, der Antrag auf Änderung der

Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Carne de ávila“ (Abl. L148/3/96; Änderung der Beschreibung des Erzeugnisses, geografischen Gebiets, Ursprungsnachweis, Erzeugungsverfahren, Etikettierung)

Auch mit dieser Veröffentlichung wurde gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Bei-

lagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

---

### **Elektronische Einreichung von nationalen Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen / Nachtragseinreichungen**

Ab 1. März 2012 können zu laufenden Verfahren alle Nachtragseinreichungen, wie etwa Änderungen des Schutzbegehrens, geänderte Beschreibungen oder weitere/geänderte Zeichnungen online übermittelt werden. Auch für Nachträge zu ursprünglich auf Papier eingereichten Anmeldungen kann dieser Service genutzt werden.

---

### **Öffnungszeiten des Patentamts (Karfreitag)**

Das Österreichische Patentamt ist am Karfreitag, dem 6. April 2012, und zwar einschließlich der Eingangs- und Abgangsstelle sowie des Kundencenters, lediglich bis 12.00 Uhr geöffnet. Auf das Bundesgesetz über die Hemmung des Fristenablaufes durch Samstage und den Karfreitag, BGBl. Nr. 37/1961 idF BGBl. Nr. 189/1963, sowie auf die Bestimmung des § 54 Abs.2 PatG wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich hingewiesen.

---

# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. April 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 4

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland, sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

## Inhalt

### • Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Geltungsbereich des Übereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum
- Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
- Änderung der Umlagenordnung für die Österreichische Patentanwaltskammer
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012;

### - Entscheidungen

#### - Markenrecht:

- Die Frage, ob eine ernsthafte Benutzung einer Marke vorliegt, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Geschäftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke.

[...]

- Aus dem Gesetzestext des § 42 Abs 3 MSchG (ohne weiteres Verfahren) ist die unwiderlegbare gesetzliche Vermutung abzuleiten, dass der Markeninhaber auf sein Markenrecht verzichtet, falls er eine Gegenschrift zum Löschungsantrag nicht fristgerecht einbringt. Der Vorbehalt einer späteren Äußerung ist nicht zulässig; aus welchen Gründen eine Gegenschrift unterblieb, ist ohne Bedeutung.

### • Oberster Patent- und Markensenat

- Verhandlungsausschreibungen

### • Berichte und Mitteilungen

- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Sprechtag der Wirtschaftskammer Oberösterreich betreffend Marken-, Muster- und Patentrecht
- PCT – Recherchen-Gebühr für internationale Anmeldungen
- Zugänge
- Abgänge
- Ableben von Hofrat i. R. Mag.Dr.iur. Günter Staudigl; Nachruf

### • Anhänge:

- Geltungsbereich des Übereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum - Anhang 1
- Geltungsbereich der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums - Anhang 2



## **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

### **Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum**

Der Text dieses Bundesgesetzes findet sich im **Anhang 1** zur vorliegenden Nr. 4/2012 des Österreichischen Patentblatts.

---

### **Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums**

Der Text dieses Bundesgesetzes findet sich im **Anhang 2** zur vorliegenden Nr. 4/2012 des Österreichischen Patentblatts.

---

### **Änderung der Umlagenordnung für die Österreichische Patentanwaltskammer**

Der Vorstand der Österreichischen Patentanwaltskammer hat gemäß § 34 Abs. 2 lit. f des Patentanwaltsgesetzes, BGBl. Nr. 214/1967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 135/2009, folgende Änderung der Umlagenordnung beschlossen:

Die ersten beiden Sätze von Punkt II Ziff. 1.b) der Umlagenordnung sollen nunmehr lauten:  
.....b) Ein fester jährlicher Grundbetrag in einer vom Vorstand festzulegenden Höhe zwischen € 500,- und € 1.000,- je Kammermitglied. Jede Erhöhung des Grundbetrages bedarf der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung. Der Grundbetrag ist jeweils für ein Kalenderjahr im Voraus bis spätestens 31. Jänner des betreffenden Kalenderjahres zu entrichten“...

Diese Änderung der Umlagenordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung im Patentblatt in Kraft.

---

### **Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012; Zuteilung von Amtsdirektor Ing. Robert Wollendorfer, MSc**

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird Amtsdirektor Ing. Robert Wollendorfer, MSc, der zum Österreichischen Patentamt - Hoheitsverwaltung mit Wirkung vom 1. März 2012 versetzt wurde, der Gruppe Recht & Support/Mitwirkung bei IT-Supportaufgaben zugeteilt.

---

## **Entscheidungen**

### **Markenrecht**

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 30. November 2011 Om 8/11 (Nm 115/2008)

**Die Frage, ob eine ernsthafte Benutzung einer Marke vorliegt, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Ge-**

**schäftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke.**

**Die Benutzung der Marke muss nicht immer umfangreich sein, weil diese von Umständen der Ware und des Markts abhängt.**

**Im Berufungsverfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat findet immer dann keine Überprüfung der Beweiswürdigung statt, wenn es um Beweismittel geht, die von der ersten Instanz unmittelbar aufgenommen wurden (Zeugenbeweis; Beweis durch Parteienvernehmung),**

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die Kosten des Berufungsverfahrens in der Höhe von 2.801,90 EUR (hierin 453,65 EUR Umsatzsteuer und 80 EUR Barauslagen) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

#### G r ü n d e :

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der internationalen Marke „WEG“ mit der Nr 566 377, die am 2. Februar 1991 mit Priorität 13. September 1990 für folgende Waren der Klassen 7 und 9 eingetragen wurde:

Klasse 7:

Elektromotoren, Getriebemotoren, Getriebe (alle genannten Waren der Klasse 7 sind nicht bestimmt für Landfahrzeuge);

Klasse 9:

Elektronische Regelgeräte für Elektromotoren (alle genannten Waren der Klasse 9 sind nicht bestimmt für Landfahrzeuge).

Die Antragstellerin beantragte am 23. Oktober 2008 die Unwirksamklärung der Marke wegen Nichtgebrauchs für sämtliche eingetragenen Waren der Klassen 7 und 9, weil weder die Markeninhaberin noch ein von ihr berechtigter Dritter diese Marke während der letzten fünf Jahre in angemessenem Umfang im Inland in Verbindung mit den beanspruchten Waren verwendet hätte. Maßgeblich für die Beurteilung des angemessenen kennzeichenmäßigen Gebrauchs sei hier der Zeitraum zwischen 23. Oktober 2003 und 22. Oktober 2008.

Die Antragsgegnerin behauptete die ausreichende und ernsthafte Benutzung der Marke im relevanten Zeitraum und verwies darauf, dass es sich hier um sehr spezielle Produkte handle, die zwar in zahlreichen Endprodukten Verwendung fänden, jedoch in ihrer Ausgangsbeschaffenheit, also vor Einbau in andere Gegenstände, nur einem eingeschränkten Verkehrskreis gegenüberträten.

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts wies den Antrag auf Unwirksamklärung der internationalen Marke Nr 566 377 für das Gebiet der Republik Österreich ab. Sie stellte fest, dass die Antragsgegnerin Motoren herstellt, die von den Abnehmern zum Betreiben diverser Maschinen (etwa Verpackungsmaschinen) verwendet werden. Diese sind beratungsintensive Spezialprodukte, die je nach Einsatzgebiet dimensioniert werden; sie können auch mit einem Regelgerät versehen sein. Die von der Antragsgegnerin ausgelieferten Motore tragen Typenschilder, die die Marke „WEG“ aufweisen. Der Anteil des österreichischen Markts am Umsatz der Antragsgegnerin betrug im hier relevanten Zeitraum 3 bis 5 %; hauptsächlicher Vertragspartner in Österreich war ein Unternehmen in Strasshof und ein weiteres Unternehmen in Wiener Neustadt als Handelsvertreter. Unter dem Markennamen „WEG“ ausgestellte Rechnungen an diese Unternehmen belegen eine regelmäßige Belieferung zwischen Juli 2004 bis Dezember 2008. Verrechnet wurden hauptsächlich Elektromotoren, teilweise mit und teilweise ohne Getriebe, weiters Ersatzteile, 20 Kataloge und

vier Getriebe. Insgesamt verkaufte die Antragsgegnerin im maßgeblichen Zeitraum in regelmäßigen Abständen zumindest 89 Motore (Umsatz über 18.000 EUR) nach Österreich, dazu sieben Einzelgetriebe. Teilweise waren die Motore mit elektronischen Regelgeräten ausgestattet. Daraus sei eine ernsthafte und nicht bloß symbolische Nutzung der Marke abzuleiten, und zwar nicht nur für Motoren, sondern auch für Getriebe und Getriebemotoren. Dies gelte auch für die Ware „elektronische Regelgeräte für Elektromotoren“, weil ein Teil der verkauften Motoren über eine aufgebaute Regelelektronik verfügten, auf die auch in den Produktkatalogen hingewiesen und deren Funktionsweise näher erläutert wird.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragstellerin, mit der sie die Löschung der angefochtenen Marke anstrebt.

Die Antragstellerin beantragt die Zurückweisung der Berufung wegen Verspätung, hilfsweise deren Abweisung.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Die Antragstellerin erhob am letzten Tag der Berufungsfrist (15. April 2011) Berufung, wobei der Schriftsatz keine Begründung enthielt, sondern lediglich den Hinweis auf einen die Begründung enthaltenden Anhang, der aber nicht angeschlossen war. Diesen fehlenden Anhang übermittelte die Antragstellerin erst am 4. Mai 2011, wobei sie auf ein unterlaufenes Versehen verwies. Der auf die fehlende Berufungsbegründung gestützte Verbesserungsauftrag der Nichtigkeitsabteilung (Verbesserungsfrist ein Monat) wurde der Antragstellerin erst am 11. Mai 2011 zugestellt.

Gemäß § 138 Abs 3 PatG muss die Berufung einen begründeten Berufungsantrag enthalten. § 139 Abs 2 PatG sieht in Anlehnung an § 474 Abs 2 ZPO iVm §§ 84, 85 ZPO ein Verbesserungsverfahren für rechtzeitig überreichte Berufungen vor, die einen – auch inhaltlichen – Mangel aufweisen. Wird allerdings eine Berufung bewusst nicht begründet, sondern etwa schon bei Einbringung der Berufung eine Frist für das Nachreichen der Begründung beantragt, so leidet die Berufung an keinem Mangel, der nur versehentlich oder durch Unkenntnis der Verfahrensvorschriften unterlaufen wäre. Ein verbesserungsfähiger Mangel liegt dann nicht vor (OPM Op 1/10 PBI 2010, 162; Op 3/11).

Der Antragsgegnerin ist zuzugestehen, dass die Vorgangsweise der Berufungswerberin (Verweis auf eine separate Begründung im Anhang, die nicht angeschlossen war und erst drei Wochen später nachgereicht wurde) durchaus Zweifel daran erweckt, dass das Fehlen der Begründung im ursprünglichen Schriftsatz auf dem behaupteten bloßen Versehen beruhte. Ein Versehen ist aber auch nicht mit Sicherheit zu widerlegen, sodass im Zweifel von einem bloßen Versehen auszugehen und die Berufung inhaltlich zu behandeln ist (vergleiche Op 3/11).

Jedenfalls ist festzuhalten, dass die Frist zur Beseitigung von Form- und Inhaltsmängeln zur Vermeidung von Verfahrensverzögerungen und allfälligen „Anreizen“ zur Umgehung der grundsätzlich nicht verlängerbaren Berufungsfrist kurz zu bemessen ist (etwa drei Tage, was völlig ausreicht, um bloße Versehen bei Abfassung oder Versand der Berufungsschrift zu korrigieren).

2. Gemäß § 33a Abs 1 MSchG kann jedermann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann. Die Benutzung ist vom Markeninhaber nachzuweisen (§ 33a Abs 5 MSchG).

§ 33a Abs 1 MSchG verweist zum Begriff der kennzeichenmäßigen Benutzung einer Marke auf § 10a MSchG, wonach als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung insbesondere angesehen wird:

1. das Zeichen auf Waren, auf deren Aufmachung oder auf Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wird oder ausgeführt werden soll, anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
3. Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen,
4. das Zeichen in den Geschäftspapieren, in Ankündigungen oder in der Werbung zu benutzen.

§ 33a MSchG fordert eine ernsthafte Benutzung, wobei der Gesetzgeber die Konkretisierung dieses unbestimmten Begriffs der Lehre und Rechtsprechung überlassen hat. In den erläuternden Bemerkungen wird darauf hingewiesen, dass dies unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Potenz des Markeninhabers, der Besonderheiten der Branche und des inländischen Marktes, der Art der Ware sowie der lokalen Verhältnisse von Fall zu Fall zu beurteilen ist.

In jedem Fall ist zu überprüfen, ob der Markeninhaber ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung des Markenschutzes hat.

Nach der Rechtsprechung des EuGH ist davon auszugehen, dass eine Marke dann ernsthaft benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wird, nämlich die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen (C-40/01 – Ansul; C-442/07 - Feldmarschall Radetzky).

Die Frage, ob eine ernsthafte Benutzung der Marke vorliegt, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Geschäftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (Om 14/06 PBI 2007/140 – Dreher mwN; Om 4/09 PBI 2010, 67 – Sallaki mwN).

Dort wo die Benutzung der Marke nicht das Ziel verfolgt, Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, muss die Benutzung als allein auf Verhinderung eines Löschungsangriffs gerichtete Benutzung eingestuft werden, und kann die Benutzung in diesem Fall nicht als ernsthaft bezeichnet werden.

Eine ernsthafte Benutzung der Marke setzt weiters voraus, dass diese auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens. Der Schutz der Marke und die Wirkungen, die aufgrund ihrer Eintragung Dritten entgegengehalten werden können, können nicht fortauern, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, dass für Waren oder Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird. Die Benutzung der Marke muss nicht immer umfangreich sein, weil diese von Umständen der Ware und des Markts abhängt (Om 4/09 mwN).

Eine derartige Benutzung kann durch den Markeninhaber selbst, oder durch einen zur Benutzung der Marke befugten Dritten erfolgen, wobei eine Drittbenutzung eine vorherige Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung seiner Marke voraussetzt, eine bloße Duldung oder nachträgliche Zustimmung zur Drittbenutzung reicht nicht aus.

Zusammengefasst ist für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke entscheidend, ob die Marke vom Verkehr überhaupt als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird und ob die Marke hinsichtlich ihrer Hauptfunktion, nämlich zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen, benutzt wird.

Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich Folgendes:

Unstrittig ist die mindestens fünfjährige Registrierung der angefochtenen Marke, die sich aus dem Registerstand ergibt. Zu überprüfen ist daher in diesem Fall, ob die Marke in dem Zeitraum vom 23. Oktober 2003 bis 22. Oktober 2008 (Tag vor der Antragstellung) in angemessenem, die Erhaltung rechtfertigenden Umfang gebraucht wurde.

Betreffend die Waren der Klasse 7 "Motoren" ergibt sich, dass die Antragsgegnerin eine - in Anbetracht der Spezialität der Waren - nicht unerhebliche Menge an Motoren mit dem Zeichen "WEG", nämlich 89 Stück, die durch Rechnungen belegt werden konnten, nach Österreich lieferte und zu branchenüblichen Preisen verkaufte.

Dies trifft ebenso auf die Waren der Klasse 7 "Getriebe" zu. Hier wurde zwar nur der Verkauf von 7 Einzelgetrieben nachgewiesen, es ist allerdings der regelmäßige Verkauf von Getriebemotoren nach Österreich belegt (Beilagen ./2, ./3 und ./5).

Ein Getriebe ist ein komplexes Maschinenelement und ein Getriebemotor meist eine Kombination aus Motor und Getriebe. Die in Getriebemotoren an- oder eingebauten Getriebe gleichen in ihren Eigenschaften herkömmlichen Getrieben und haben auch den gleichen Zweck wie diese.

Daher ist durch die Benutzung der Ware "Getriebemotoren" auch die Ware "Getriebe" als benutzt anzusehen.

Den Ausführungen der Nichtigkeitsabteilung für die Waren der Klasse 7 ist daher zu folgen, wonach die Marke nicht bloß symbolisch benutzt wurde. Auch wenn die Umsatzzahlen nicht übermäßig hoch sind, sind sie – auf einem vergleichsweise kleinem Markt – doch ausreichend, um die Benutzung der angefochtenen Marke "WEG" für alle geschützten Waren der Klasse 7 als rechtserhaltend anzusehen.

Wie bereits die Nichtigkeitsabteilung festgestellt hat, sind die von der Antragsgegnerin angebotenen Waren in die Kategorien Motoren, Getriebemotoren und Elektronik aufgeteilt, wobei die Kategorie Elektronik die Unterkategorie Regelelektronik enthält (siehe Katalog Seiten 100 bis 103). Weiters wird im Katalog ein Kompaktmotor vorgestellt, der über eine speziell aufgebauete Regelungselektronik verfügt (Katalog Seite 24, Beilage ./3). Es liegt auf dem Gebiet komplexer Waren wie Motoren in der Natur der Sache, dass Waren wie Regelelektronik häufig (aber nicht ausschließlich) nicht als eigenständige Produkte, sondern als Teil des regelmäßig gemeinsam eingesetzten Ganzen, hier also eines (geregelten) Elektromotors, verkauft werden. Aus diesen Gründen gehen auch das Vorbringen der Berufungswerberin, wonach solche Regelungen nur als Teil eines Elektromotors ausgeliefert würden, ebenso ins Leere wie das Argument, die Regelelektronik sei Schrauben, Anstrichfarbe oder Gehäuse der Motoren gleichzuhaltend, die dann auch benutzungserhaltend für einen Elektromotor wären.

Diesem Argument ist überdies entgegenzusetzen, dass eine Regelelektronik speziell an die Art und Charakteristik eines Elektromotors angepasst ist, und diese daher nur für bestimmte Elektromotoren eingesetzt werden kann. Hingegen sind Schrauben, Anstrichfarbe oder Gehäuse allgemeine technische Konstruktionsbestandteile, welche gemeinhin im gesamten Maschinenbau in einer unüberschaubaren Vielfalt eingesetzt werden.

Somit ist auch der Nachweis der Benutzung für Regelungselektronik als Bestandteil von Motoren mit eingebauter Elektronik nachvollziehbar.

Im Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat finden zwar gemäß der Verweisung des § 140 Abs 1 PatG (auch) auf § 120 PatG ebenfalls die zitierten Bestimmungen der ZPO Anwendung, gemäß § 140 Abs 2 PatG hat der Oberste Patent- und Markensenat aber keine neuen Beweise aufzunehmen. Diese Gesetzesbestimmung wird in ständiger Rechtsprechung dahin ausgelegt, dass immer dann im Berufungsverfahren keine Überprüfung der Beweiswürdigung stattfindet, wenn es um Beweismittel geht, die von der ersten Instanz unmittelbar aufgenommen wurden (Zeugenbeweis; Beweis durch Parteienvernehmung), die Glaubwürdigkeit der vernommenen Personen also auf dem unmittelbar gewonnenen Eindruck beruht. Wenn der Oberste Patent- und Markensenat keine Beweise aufzunehmen hat, kommt eine Nachprüfung der von der Tatsacheninstanz erfolgten Beweiswürdigung nicht in Frage. Vielmehr ist er an die auf unmittelbarer Beweisaufnahme beruhenden Feststellungen gebunden (Op 1/83 PBI 1983, 164; Op 4/95 PBI 1999, 49; Op 3/08 PBI 2009, 177; Op 2/11 PBI 2011, 160).

Der Vorwurf der Berufungswerberin der Zeuge sei nicht glaubwürdig oder seine Aussage sei in Zweifel zu ziehen, weil er ein Angestellter der Antragsgegnerin sei, und daher zugunsten seines Arbeitgebers aussagen müsse, ist daher zum Scheitern verurteilt.

Der Berufung musste daher ein Erfolg versagt bleiben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs 1 MSchG iVm § 122 Abs 1 und § 140 Abs 1 PatG; die Teilnahme an der mündlichen Berufungsverhandlung wird durch 150 % des Einheitssatzes für den Berufungsschriftsatz abgegolten (§ 23 Abs 9 RATG).

---

Beschluss des Obersten Patent- und Markensenates vom 30. November 2011  
Om 9/11 (Nm 47/2008)

**Aus dem Gesetzestext des § 42 Abs 3 MSchG (ohne weiteres Verfahren) ist die unwiderlegbare gesetzliche Vermutung abzuleiten, dass der Markeninhaber auf sein Markenrecht verzichtet, falls er eine Gegenschrift zum Löschungsantrag nicht fristgerecht einbringt. Der Vorbehalt einer späteren Äußerung ist nicht zulässig; aus welchen Gründen eine Gegenschrift unterblieb, ist ohne Bedeutung.**

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit 1.633,14 EUR (darin 272, 19 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

#### G r ü n d e:

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der österreichischen Wortbildmarke Nr 188 629, geschützt mit Priorität vom 3. Jänner 2000 für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 09, 16, 18, 21, 34, 35, 37, 41, 42 und mit Priorität vom 4. März 2002 für Dienstleistungen in der Klasse 35.

Die Antragstellerin begehrte die Löschung dieser Marke gemäß § 33 a MSchG wegen Nichtgebrauchs.

Die Nichtigkeitsabteilung verfügte die Zustellung des Antrags an die Antragsgegnerin unter ihrer im Markenregister ausgewiesenen Anschrift zusammen mit der Aufforderung, binnen zwei Monaten eine Gegenschrift zu erstatten, andernfalls die Löschung der Marke ohne weiteres Verfahren gemäß § 42 Abs 3 MSchG veranlasst werde. Das Schreiben kam mit dem Vermerk „retour, seit Jahren verzogen“ als unzustellbar zurück. Sodann verfügte die Nichtigkeitsabteilung die Zustellung an die im aktuellen Firmenbuchauszug ersichtliche Anschrift

der Markeninhaberin. Dort hat die Antragsgegnerin das Schriftstück am 25. September 2008 übernommen, die Frist für die Erstattung der Gegenschrift bis 25. November 2008 jedoch ungenutzt verstreichen lassen.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag zurück, soweit er sich auf die Dienstleistung „Arbeitsvermittlung“ der Klasse 35 bezieht und gab dem Antrag hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen statt und verfügte insoweit die Löschung der Marke mit Wirksamkeit vom 19. Mai 2005. Der Löschantrag sei der Antragsgegnerin am 25. September 2008 zugestellt worden, die zur Erstattung der Gegenschrift eingeräumte Frist sei ungenutzt verstrichen, sodass ohne weiteres Verfahren antragsgemäß zu entscheiden gewesen sei (§ 42 Abs 3 MSchG). Betreffend die Dienstleistung „Arbeitsvermittlung“ lägen die Lösungsvoraussetzungen des § 33a Abs 1 MSchG nicht vor.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Markeninhaberin mit dem Antrag, die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung aufzuheben und die Angelegenheit zur Behandlung und Beschlussfassung an die Nichtigkeitsabteilung zurückzuverweisen.

Die Antragstellerin beantragt, die Berufung „abzuweisen“.

Die Berufungswerberin macht geltend, die automatische Löschung einer Marke im Falle des § 42 Abs 3 MSchG beruhe auf der Fiktion der Zustimmung des Markeninhabers, die aber im Anlassfall nicht vorliege. Die Antragsgegnerin sei durch ein unvorhergesehenes und unabwendbares Ereignis gehindert gewesen, die Erstreckung der Frist für die Erstattung der Gegenschrift zu beantragen, um Unterlagen, die eine Benutzung der Marke dokumentierten, beizubringen. Sie habe deshalb zeitgleich einen Wiedereinsetzungsantrag eingebracht. Eine Zurückweisung an die Nichtigkeitsabteilung sei gerechtfertigt, da der Oberste Patent- und Markensenat keine Beweise aufnehmen könne. Fehlerhaft sei auch die Zustellung der angefochtenen Entscheidung direkt an die Antragsgegnerin, habe sie doch der Behörde schon am 2. Juni 2010 ihre rechtsfreundliche Vertretung bekannt gegeben. Die Zustellung am 17. Juni 2010 hätte daher an den ausgewiesenen Vertreter erfolgen müssen.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

Bringt der belangte Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Gegenschrift ein, so hat die Nichtigkeitsabteilung ohne weiteres Verfahren antragsgemäß die gänzliche oder teilweise Löschung oder Übertragung der Marke zu verfügen oder die gänzliche oder teilweise Ungültigkeit der Marke nachträglich festzustellen (§ 42 Abs 3 erster Satz MSchG).

Wie der Oberste Patent- und Markensenat in ständiger Rechtsprechung vertritt, findet in einem solchen Säumnisfall – anders als bei einer Säumnisentscheidung nach § 396 ZPO, die lediglich auf Grund der für wahr zu haltenden Tatsachenbehauptungen der erschienenen Partei, aber ohne Bindung an deren rechtliche Wertung zu erfolgen hat – keine materiellrechtliche Prüfung statt, ob die Voraussetzungen für die beantragte Löschung vorliegen. Mit der Berufung gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung kann die aufgrund der Nichterstattung einer Gegenschrift zu unterlassende materiellrechtliche Prüfung nicht begehrt werden; vielmehr kann der Berufungswerber nur die Überprüfung der Richtigkeit der Entscheidung erster Instanz erreichen, hier also der Voraussetzungen für eine Säumnisentscheidung nach § 42 Abs 3 MSchG (Om 4/05 = PBI 2006, 19 mwN; Kodek in Kucska, marken.schutz 689).

Aus dem Gesetzestext (§ 42 Abs 3 MSchG: ohne weiteres Verfahren) ist die unwiderlegbare gesetzliche Vermutung abzuleiten, dass der Markeninhaber auf sein Markenrecht verzichtet, falls er eine Gegenschrift zum Löschantrag nicht fristgerecht einbringt. Der Vorbehalt einer späteren Äußerung ist nicht zulässig; aus welchen Gründen eine Gegenschrift unterblieb, ist ohne Bedeutung.

Dass die formellen Voraussetzungen einer Säumnisentscheidung nach § 42 Abs 3 MSchG vorliegen, stellt die Berufungswerberin nicht in Abrede. Der geltend gemachte Zustellmangel liegt nicht vor: Nach dem Inhalt des Markenakts haben die Vertreter der Antragsgegnerin am 2. Juni 2010 die Umschreibung der betroffenen Marke auf die nunmehrige Markeninhaberin und die Eintragung der namhaft gemachten rechtsfreundlichen Vertreter ins Markenregister beantragt. Mit Beschluss vom 25. Juni 2010 hat die Rechtsabteilung die Umschreibung bewirkt und die Eintragung der Vertreter zur Kenntnis genommen; die Eintragung ins Markenregister erfolgte sodann am 14. Juli 2010. Bei diesem Zeitablauf hatte die Nichtigkeitsabteilung frühestens am 25. Juni 2010 Kenntnis von der Existenz eines Vertreters der Markeninhaberin; die Verfügung auf Zustellung der angefochtenen Entscheidung an die Markeninhaberin erfolgte jedoch bereits am 17. Juni 2010.

Der unberechtigten Berufung war ein Erfolg zu versagen.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1, 140 Abs 1 PatG und §§ 41, 50 Abs 1 ZPO. Die Bemessungsgrundlage beträgt unter Bedachtnahme auf § 5 Z 14 AHK 36.000 EUR. Die Kosten einer Äußerung im Verfahren auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens.

---

## **Oberster Patent- und Markensenat**

### **Verhandlungsausschreibungen**

In der Markenrechtssache (Om 14/11) der Antragstellerin HUP Usługi Polska sp. z o. o., ul. Cmetarna 12, 41250 Czeladz, Polen, vertreten durch die Herren Patentanwälte Dipl.-Ing. Werner Barger, Dr. Eberhard Piso, Dipl.-Ing. Dr. techn. Peter Israiloff, Mahlerstraße 9, 1015 Wien, gegen die Antragsgegnerin Manpower Inc., 5301 North Ironwood Road, 53217 Milwaukee, Wisconsin, USA, vertreten durch Patentanwälte Dipl.-Ing. Walter Holzer, Dr. Elisabeth Schober, Brigittenauer Lände 50, 1200 Wien, wegen Löschung der Marken Nr 109 005 und 144 092 wurde gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragstellerin auf den Mittwoch, 11. April 2012, 11:00 Uhr im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien, Museumstraße 12, (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

\* \* \*

In der Patentsache (Op 5/11) der Antragstellerinnen 1) AEBI RASANT GMBH, Aichegg 20, 8541 Schwanberg und 2) AEBI & CO AG, 3401 Burgdorf, Schweiz, vertreten durch Herrn Patentanwalt Dipl.-Ing. Michael Babeluk, Mariahilfer Gürtel 39/17, 1150 Wien, gegen die Antragsgegnerin TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, 6250 Kundl, vertreten durch die Herren Patentanwälte Dr. Paul N. Torggler, Dr. Stephan Hofinger, Dr. Markus Gangl, Wilhelm-Greil-Straße 16, 6020 Innsbruck, wegen österreichischen Patents Nr 398 055 wurde gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragsgegnerin auf den Mittwoch, 11. April 2012, 10:00 Uhr im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien, Museumstraße 12, (Justizpalast), zweites Obergeschoß anberaumt.

---



## Berichte und Mitteilungen

### **Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel**

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung:

„Aischgründer Karpfen“, GGA (DE, Fisch), 03.03.2012, C 64/16/2012  
„Aceituna Aloreña de Málaga“, GU (ES, Oliven), 07.03.2012, C 69/10/2012  
„Newmarket Sausage“, GGA (GB, Wurst), 07.03.2012, C 69/15/2012  
„Pâté de Campagne Breton“, GGA (FR, Pastete), 28.03.2012, C 91/4/2012

Mit dieser Veröffentlichung begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 03.03.2012, C 64/19/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Provolone Valpadana“ (IT, Käse Abl. L 148/6/96 ; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Herstellungsverfahren, Etikettierung, Einzelstaatliche Vorschriften)

im Amtsblatt vom 09.03.2012, C 71/33/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Carne Marinhoa“ (PS, Fleisch, Abl. L 148/3-4/96, L 200/8/2008 ; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Etikettierung)

im Amtsblatt vom 14.03.2012, C 75/13/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Coppia Ferrarese“ (IT, Backwaren, Abl. C 366/9/2000, L 275/9/2001 ; Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren)

im Amtsblatt vom 20.03.2012, C 81/6/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Cecina de León“ (ES, Fleischerzeugnis, Abl. L 148/4/96; Beschreibung des Erzeugnisses, Ursprungsnachweis, Herstellungsverfahren, Etikettierung, Einzelstaatliche Vorschriften)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

---

**Sprechtage der Wirtschaftskammer Oberösterreich betreffend Marken-, Muster- und Patentrecht – Mai bis Juli 2012****Sprechtage Recherchen und Patentrecht**

TIM-Recherchetag „Technologie und Patent“ (Dauer 1 Stunde)

Dienstag, 08. Mai 2012	9 bis 15:30 h	CATT Innovation Management
Dienstag, 05. Juni 2012	9 bis 15:30 h	CATT Innovation Management
Dienstag, 03. Juli 2012	9 bis 15:30 h	WKO Oberösterreich

Teilnahmegebühr: € 48,- pro Stunde

Ansprechpartnerin: Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E [sabine.kobler@wkoee.at](mailto:sabine.kobler@wkoee.at)

Patentberatungstage (Dauer 30 Minuten)

Dienstag, 08. Mai 2012	9 bis 12 h	CATT Innovation Management
Dienstag, 22. Mai 2012	9 bis 12 h	CATT Innovation Management
Dienstag, 05. Juni 2012	9 bis 12 h	CATT Innovation Management
Dienstag, 19. Juni 2012	9 bis 12 h	CATT Innovation Management
Dienstag, 03. Juli 2012	9 bis 12 h	WKO Oberösterreich

Teilnahmegebühr: € 24,- pro 30 Minuten

Ansprechpartner: Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E [sabine.kobler@wkoee.at](mailto:sabine.kobler@wkoee.at)

**Markenrecht und Musterschutz (Dauer 30 Minuten)**

Dienstag, 15. Mai 2012	8.30 bis 12.30 h	WKO Linz
Dienstag, 05. Juni 2012	8.30 bis 12.30 h	WKO Linz

Teilnahmegebühr: € 24,- pro 30 Minuten

Ansprechpartnerin: Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E [sabine.kobler@wkoee.at](mailto:sabine.kobler@wkoee.at)

---

**PCT – Recherchen-Gebühr für internationale Anmeldungen**

Mit Wirkung vom 1. April 2012 wurde die Recherchegebühr für PCT Anmeldungen, für die das Europäische Patentamt als internationale Recherchenbehörde fungiert, von 1.785,- EUR auf 1.875,- EUR angehoben.

---

**Zugänge**

Im April werden folgende Personen in den Kreis der Kollegenschaft des Österreichischen Patentamtes aufgenommen:

Dr. Barbara Ecker (serv.ip / Controlling),  
Harun Uludag (serv.ip / IT-Helpdesk),  
Andrea Haas (Sekretariat Patent Services),  
Monika Weidinger (Sekretariat Patent Services).

---

## Abgänge

Mit Ende März ist Frau Daniela Pozsgay aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausgeschieden.

Mit Ende April werden Dipl.-Ing. Dr. techn. Mohammad Seirafi, Frau Dr. Julia Fornleitner und Herr Grigor Mossessian aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausscheiden.

Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute!

---

## Ableben von Hofrat i. R. Mag.Dr.iur. Günter Staudigl; Nachruf

Die Kollegenschaft des Österreichischen Patentamtes trauert um ihren langjährigen Kollegen, Hofrat i. R. Mag.Dr.iur. Günter Staudigl, der am 2. März 2012 nach längerer Krankheit im 70. Lebensjahr verstorben ist. Die feierliche Verabschiedung fand am 16. März 2012 in seiner Heimatgemeinde Gänserndorf statt.

Dr. Staudigl befand sich seit 1. April 2004 im Ruhestand. Er wird uns als fachlich überaus kompetenter und stets hilfsbereiter Kollege in steter Erinnerung bleiben. Nach Beendigung seines Studiums der Rechtswissenschaften begann er am 3. Juli 1967 seine Tätigkeit im Österreichischen Patentamt. Am 25. Mai 1971 wurde Dr. Staudigl zum ständigen rechtskundigen Mitglied des Patentamtes ernannt. Bereits zu diesem Zeitpunkt war er im seinerzeitigen Präsidialbereich (Präsidialabteilung I) mit der verantwortungsvollen Aufgabe der Personalagenen für sämtliche Bedienstete des Österreichischen Patentamtes betraut. Im Laufe der Jahre wurde er zum Experten schlechthin für sämtliche Fragen und Probleme des Dienstrechts. Am 1. Jänner 1983 wurde er zum stellvertretenden Vorstand, in weiterer Folge mit 19. März 1992 zum Vorstand der Präsidialabteilung I bestellt. Nebenbei beschäftigte er sich, soweit es die Zeit zuließ, weiterhin mit den aktuellen Entwicklungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Am 1. Februar 1996 wurde er zum Vorsitzenden der Beschwerde- und der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes ernannt. Diese bedeutende Funktion übte er in bewährter Art und Weise und mit großem Engagement bis zu seiner Pensionierung aus.

---

# BUNDESGESETZBLATT

## FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

---

**Jahrgang 2012**
**Ausgegeben am 29. Februar 2012**
**Teil III**


---

**47. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum**


---

**47. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum**

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der Weltorganisation für geistiges Eigentum haben folgende weitere Staaten ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (BGBl. Nr. 397/1973, in der Fassung BGBl. Nr. 161/1986, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 80/2000) hinterlegt bzw. erklärt, sich auch weiterhin an das Übereinkommen gebunden zu erachten:

<b>Staaten:</b>	<b>Datum der Hinterlegung der Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde bzw. Kontinuitätserklärung:</b>
Afghanistan	13. September 2005
Dschibuti	13. Februar 2002
Iran	14. Dezember 2001
Komoren	3. Jänner 2005
Malediven	12. Februar 2004
Montenegro	4. Dezember 2006 mit Wirksamkeit vom 3. Juni 2006
Myanmar	15. Februar 2001
Serbien	19. September 2006 mit Wirksamkeit vom 3. Juni 2006
Syrien	18. August 2004
Tonga	14. März 2001
Vanuatu	2. Dezember 2011

Ferner hat das Königreich der Niederlande<sup>1</sup> mitgeteilt, dass die Niederländischen Antillen mit 10. Oktober 2010 aufgehört haben zu existieren. Von diesem Zeitpunkt an findet das Übereinkommen weiterhin Anwendung auf Curaçao und Sint Maarten, sowie auf die Inseln Bonaire, Sint Eustatius und Saba, die den karibischen Teil der Niederlande bilden.

**Faymann**


---

<sup>1</sup> Kundgemacht in BGBl. Nr. 397/1973, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 288/1979.

# BUNDESGESETZBLATT

## FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

---

**Jahrgang 2012**
**Ausgegeben am 21. März 2012**
**Teil III**


---

**57. Kundmachung: Geltungsbereich der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums**


---

**57. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums**

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der Weltorganisation für geistiges Eigentum haben folgende weitere Staaten ihre Beitrittsurkunden zur Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, in Haag am 6. November 1925, in London am 2. Juni 1934, in Lissabon am 31. Oktober 1958 und in Stockholm am 14. Juli 1967 (BGBl. Nr. 399/1973 idF BGBl. Nr. 384/1984, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 2/2008, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 81/2000) hinterlegt bzw. erklärt, sich auch weiterhin an die Verbandsübereinkunft gebunden zu erachten:

<b>Staaten:</b>	<b>Datum der Hinterlegung der Beitrittsurkunde bzw. Kontinuitätserklärung:</b>
Andorra	2. März 2004
Angola	27. September 2007
Bhutan	4. Mai 2000
Brunei Darussalam	17. November 2011
Dschibuti	13. Februar 2002
Jemen	15. November 2006
Katar	5. April 2000
Komoren	3. Jänner 2005
Litauen	21. Februar 1994
Montenegro	4. Dezember 2006
	mit Wirksamkeit vom 3. Juni 2006
Namibia	29. Dezember 2003
Nepal	22. März 2001
Pakistan	22. April 2004
Saudi-Arabien	11. Dezember 2003
Serbien	19. September 2006
	mit Wirksamkeit vom 3. Juni 2006
Seychellen	7. August 2002
Syrien	13. September 2002
Thailand	2. Mai 2008
Tonga	14. März 2001

Ferner hat das Königreich der Niederlande<sup>1</sup> mitgeteilt, dass die Niederländischen Antillen mit 10. Oktober 2010 aufgehört haben zu existieren. Von diesem Zeitpunkt an findet das Übereinkommen weiterhin Anwendung auf Curaçao und Sint Maarten, sowie auf die Inseln Bonaire, Sint Eustatius und Saba, die Teil des Königreichs der Niederlande in Europa wurden.

**Faymann**

---

<sup>1</sup> Kundgemacht in BGBI. Nr. 525/1976.

# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. Mai 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 5

Erscheint am 15. jedes Monats  
Bestellung beim Österreichischen Patentamt  
DVR: 0078018  
Bezugspreise:  
Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR  
Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR  
Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland,  
sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag  
im Österreichischen Patentamt  
Wien XX., Dresdner Straße 87  
Postanschrift: Postfach 95  
1200 Wien

## Inhalt

### • Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Geltungsbereich des Wiener Übereinkommens über die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken
- Kundmachungen der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend Namen, Abkürzungen, Fahnen und Emblems diverser Institutionen
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012; Änderung m.W. 1. Mai 2012

### • Entscheidungen

#### - Markenrecht:

- Zur Frage der originären Unterscheidungskraft von Tarockkartenmotiven (Bildzeichen) bzw. des Vorliegens von Verkehrsgeltung im Bereich der Waren „Computerspiele“ (Klasse 9) und „Spielkarten“ (Kl 28).

- Wenn im Berufungsverfahren der Löschantrag vor Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung zurückgezogen wird, sind die sich aus § 483 Abs 3 ZPO für die Klagerücknahme ergebenden Grundsätze analog anzuwenden.

Die Feststellung der Wirkungslosigkeit der angefochtenen Entscheidung (der Nichtigkeitsabteilung) setzt voraus, dass die Antragsrückziehung entweder unter Anspruchsverzicht oder mit Zustimmung des Verfahrensgegners erklärt wurde.

#### - Patentrecht:

- Die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (konkret: betreffend eine Getränkeausgabevorrichtung mit einem berührungssensitiven Bildschirm als Eingabeeinheit) erfolgt insbesondere nach dem vom Europäischen Patentamt herangezogenen Aufgabe – Lösungsansatz. Dafür ist zuerst der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln, dann die zu lösende objektive technische Aufgabe zu bestimmen und schließlich zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der objektiven Aufgabenstellung für den Durchschnittsfachmann naheliegender gewesen wäre.

### • Oberster Patent- und Markensenat

- Verhandlungsausschreibungen

### • Berichte und Mitteilungen

- TLT: Beitritt von Irland
- PVÜ: Beitritt des Sultanats Brunei
- Wiener Abkommen: Beitritt von Montenegro
- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Abgang

### • Anhänge:

- Geltungsbereich des Wiener Übereinkommens über die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken – Anhang 1
- Statistische Übersichten 2011 über Geschäftsumfang und Geschäftstätigkeit des Österreichischen Patentamtes in Patentangelegenheiten, in Gebrauchsmusterangelegenheiten, bei Recherchen und Gutachten, in Markenangelegenheiten und in Musterangelegenheiten - Anhang 2

## **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

### **Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Wiener Übereinkommens über die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken**

Der Text dieses Bundesgesetzes findet sich im **Anhang 1** zur vorliegenden Nr. 5/2012 des Österreichischen Patentblatts.

---

### **Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, BGBl. II Nr. 113/2012, betreffend das Staatseblem und Wappen der Republik Bulgarien**

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970 auf das Staatseblem und Wappen der Republik Bulgarien Anwendung findet, welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen.

---

### **Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, BGBl. II Nr. 114/2012, betreffend die Fahne und Wappen von Georgien**

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970 auf die Fahne und Wappen von Georgien Anwendung findet, welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen.

---

### **Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, BGBl. II Nr. 115/2012, betreffend Staatsebleme des Fürstentums Monaco**

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970 auf Staatsebleme des Fürstentums Monaco Anwendung findet, welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen.

---

### **Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, BGBl. II Nr. 116/2012, betreffend die Fahne und das Wappen der Republik Montenegro**

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminis-



ter für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970 auf die Fahne und das Wappen der Republik Montenegro Anwendung findet, welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen.

---

**Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, BGBl. II Nr. 117/2012, betreffend die Namen, die Abkürzungen und die Embleme der „Global Water Partnership Organization“**

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z 1 lit.c des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass die Namen, die Abkürzungen und die Embleme der „Global Water Partnership Organization“, welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen, von der Registrierung nach dem Markenschutzgesetz ausgeschlossen sind.

---

**Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, BGBl. II Nr. 118/2012, betreffend Namen und ein Emblem der Europäischen Zentralbank**

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z 1 lit.c des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass Namen und ein Emblem der Europäischen Zentralbank, welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen, von der Registrierung nach dem Markenschutzgesetz ausgeschlossen sind.

---

**Kundmachung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, BGBl. II Nr. 119/2012, betreffend den Namen, die Abkürzung und Embleme des Europäischen Waldinstituts**

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z 1 lit.c des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass der Name, die Abkürzung und Embleme des Europäischen Waldinstituts, welche im Markenregister des Österreichischen Patentamtes für jedermann zur Einsicht aufliegen, von der Registrierung nach dem Markenschutzgesetz ausgeschlossen sind.

---

**Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012; Änderung m.W. 1. Mai 2012**

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung 1. Mai 2012 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

VB(v1) Mag.iur. Ines Kainz wird - unter Beibehaltung ihrer Zuteilung zur Abteilung Internationale Beziehungen - der Rechtsabteilung Internationales Markenwesen zu 30 % ihrer Normalarbeitszeit zugeteilt.

---

## Entscheidungen

### Markenrecht

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 15. Dezember 2011,  
ZI. 2008/03/0183

#### **Zur Frage der originären Unterscheidungskraft von Tarockkartenmotiven (Bildzeichen) bzw. des Vorliegens von Verkehrsgeltung im Bereich der Waren „Computerspiele“ (Klasse 9) und „Spielkarten“ (KI 28).**

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

#### Begründung

I.

1. Die Rechtsabteilung B des Österreichischen Patentamts (Erstbehörde) hatte mit Beschlüssen vom 16. September 2003 über die Anträge der beschwerdeführenden Partei vom 9. März 2001 auf Eintragung der zum Markenschutz angemeldeten Bildzeichen (jeweils Tarockkartenmotive) hinsichtlich Waren der Klassen 9, 16 und 28 dahin entschieden, dass gemäß § 20 Abs 3 Markenschutzgesetz 1970 (MaSchG) festgestellt werde, dass die angemeldeten Zeichen (ohne weitere Differenzierung zwischen den einzelnen Warengattungen) nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MaSchG registrierbar sind.

2. Den dagegen erhobenen Beschwerden gab die Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamts (Beschwerdeabteilung) mit - in Rechtskraft erwachsenem - Bescheid vom 20. Dezember 2004 teilweise statt, nämlich hinsichtlich der Waren der Klasse 16 und der Waren "Spiele" und "Spielzeug" in der Klasse 28; insoweit wurden die Beschlüsse vom 16. September 2003 aufgehoben und die Rechtssache zur Fortsetzung des Registrierungsverfahrens an die Erstbehörde zurückverwiesen. Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 "Computerspiele" und der mittlerweile in Klasse 28 klassifizierten "Spielkarten" wurden die Beschwerden hingegen abgewiesen und die Beschlüsse vom 16. September 2003 bestätigt.

Begründend führte die Beschwerdeabteilung im Wesentlichen folgendes aus: Die Erstbehörde habe in ihrer amtlichen Bemängelung lediglich hinsichtlich eines eingeschränkten Umfangs wegen des Eintragungshindernisses nach § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG die (Teil)abweisung angedroht, während der ergangene Feststellungsbescheid hinsichtlich sämtlicher Waren einen Verkehrsgeltungsnachweis im Sinne von § 4 Abs 2 MaSchG fordere, ohne der beschwerdeführenden Partei zuvor Gelegenheit gegeben zu haben, zu dieser Auffassung Stellung zu nehmen. Dies begründe einen relevanten Verfahrensmangel, weil die beschwerdeführende Partei keine Gelegenheit gehabt habe, sich zur Schutzfähigkeit der von der Bemängelung nicht erfassten Warenklassen zu äußern. Im Übrigen habe die Erstbehörde selbst die Zeichen betreffend aller Waren der Klasse 16, mit Ausnahme der "Spielkarten", als ohne Verkehrsgeltungsnachweis registrierbar angesehen, welche Auffassung von der Beschwerdeabteilung geteilt werde. Überdies sei die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bildzeichen auch hinsichtlich der Waren Klasse 28 "Spiele" und "Spielzeug" gegeben (was näher ausgeführt wurde). Offen bleibe die Frage der Schutzfähigkeit der angemeldeten Bildzeichen im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 "Computerspiele" und die "nunmehr in der Klasse 28 klassifizierten Spielkarten". Diesbezüglich sei (was wiederum näher begründet wurde) die Auffassung der Erstbehörde zu teilen, dass die angemeldeten Zeichen nur bei Erfüllung der Voraussetzung des § 4 Abs 2 MaSchG, also bei Nachweis der Verkehrsgeltung, registrierbar seien. Diesen Nachweis habe die beschwerdeführende Partei bislang nicht erbracht. Da die Beschwerdeabteilung die Auffassung der Erstbehörde teile, dass die Zeichen insoweit nur bei Vorliegen von Verkehrsgeltung zu registrieren seien, habe die Erstbehörde nach Rechtskraft dieser Entscheidung die beschwerdeführende Partei aufzufordern,

den Verkehrsgeltungsnachweis zu ergänzen und diesbezüglich nähere Erfordernisse darzulegen.

3. Nach Rechtskraft des Bescheids der Beschwerdeabteilung vom 20. Dezember 2004 wurde seitens der Erstbehörde das Verfahren hinsichtlich der Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises bezüglich der Waren "Computerspiele" (Klasse 9) und "Spielkarten" (Klasse 28) fortgesetzt, wobei die beschwerdeführende Partei weitere Beweismittel, darunter die Ergebnisse einer Meinungsumfrage, vorlegte.

Mit Beschlüssen vom 30. Jänner 2007 entschied die Erstbehörde über die Eintragungsanträge der beschwerdeführenden Partei dahin, dass der Eintragungsantrag gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG teilweise, nämlich für die Waren der Klasse 9 "Computerspiele" und der Klasse 28 "Spielkarten" abgewiesen werde; hinsichtlich der verbleibenden Klassen werde das Registrierungsverfahren nach Rechtskraft dieses Beschlusses fortgesetzt.

Begründend führte die Erstbehörde im Wesentlichen aus, auf Grund der Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 20. Dezember 2004 müsse für die gegenständlichen Waren der Verkehrsgeltungsnachweis erbracht werden, damit die angemeldeten Zeichen für diese Waren als Marke registriert werden könnten. Die von der beschwerdeführenden Partei vorgelegten Urkunden seien aber nicht ausreichend gewesen, Verkehrsgeltung nachzuweisen; das vorgelegte demoskopische Gutachten habe, was näher ausgeführt wurde, erhebliche Mängel aufgewiesen. Aus ihm sei aber jedenfalls - entgegen der Auffassung der beschwerdeführenden Partei - der Schluss zu ziehen gewesen, dass die angemeldeten Zeichen keine Verkehrsgeltung für die Warenklasse "Spielkarten" in Österreich hätten, während bezüglich der Warenklasse "Computerspiele" überhaupt keine Unterlagen vorgelegt worden seien.

4. Mit dem nun angefochtenen Bescheid der Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamts (belangte Behörde) vom 9. September 2008 wurde den von der beschwerdeführenden Partei gegen die genannten Beschlüsse vom 30. Jänner 2007 erhobenen Beschwerden stattgegeben, diese Beschlüsse aufgehoben und die Rechtssache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Erstbehörde zurückverwiesen.

Begründend stellte die belangte Behörde zunächst den Verfahrensgang dar und hob hervor, auf Grund des in Rechtskraft erwachsenen Bescheids vom 20. Dezember 2004, mit dem die Ansicht der Erstbehörde, betreffend der Waren "Spielkarten" und "Computerspiele" seien die angemeldeten Zeichen nur bei Nachweis der Verkehrsgeltung registrierbar, bestätigt worden sei, gingen die Ausführungen der beschwerdeführenden Partei, die Zeichen seien (auch) betreffend diese nun verfahrensgegenständlichen Waren per se schutzfähig, ins Leere. Entscheidend sei vielmehr, ob insoweit der Verkehrsgeltungsnachweis erbracht worden sei. Für die gegenständlich relevanten Waren "Computerspiele" und "Spielkarten" kämen als beteiligte Verkehrskreise sämtliche Konsumenten in Betracht. Diesen sei das Profil eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zuzurechnen. Die vom demoskopischen Gutachten erfassten und von der beschwerdeführenden Partei zur Stützung ihres Vorbringens angeführten Tarockspieler bildeten eine Teilmenge der Durchschnittskonsumenten. Die beanspruchten Waren seien aber solche, die sich an sämtliche Konsumenten und nicht nur an Spezialisten mit besonderem Fachwissen richteten. Somit sei für den Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft grundsätzlich auf die Durchschnittskonsumenten abzustellen. Für die Frage der Benutzung und deren Bedeutung für die Marktteilnehmer könne das Urteil des EuGH vom 18. Juni 2002, Rs C- 299/99, Philips Electronics, sinngemäß herangezogen werden. Es seien daher die Umstände einer ausgedehnten Benutzung (Verkehrsgeltung) durch konkrete und verlässliche Informationen zu belegen, dabei die Wahrnehmung der Ware durch einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher zu berücksichtigen, und weiters, ob es auf der Benutzung eines Zeichens als Marke beruhe, dass die betroffenen Verkehrskreise die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen. Verfehlt sei daher die Auffassung der beschwerdeführenden Partei, gerade eine langdauernde Marktpräsenz und ein langjähriger Markterfolg stärke die Kennzeichnungskraft und bewirke Verkehrsgeltung. Für den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung der Marke sei es erforderlich, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgebenden Ver-

kehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (Verweis auf das Urteil des EuGH vom 29. April 2004, T- 399/02, Eurocermex).

Diesen Grundsätzen werde das seitens der beschwerdeführenden Partei eingeholte demoskopische Gutachten nicht gerecht. Die Erstbehörde habe zutreffend die Art der Fragestellung beanstandet, welche die besonderen Umstände der vorliegenden Fälle trotz ausdrücklicher Hinweise nicht berücksichtigt habe, ebenso die aus den Ergebnissen gezogenen Schlussfolgerungen. Verfehlt sei nämlich insb die gleichzeitige Durchführung der Interviews für alle Zeichen. Das Vorbringen der beschwerdeführenden Partei, dass die Fragestellung und Durchführung der Interviews so aufgebaut gewesen sei, dass jeweils die einzelnen Markbilder hintereinander zu betrachten und beurteilen gewesen seien, decke sich nicht mit dem Gutachten (was näher ausgeführt wurde). Bei Berücksichtigung der von der Erstbehörde angeregten Fragestellung wäre die gleichzeitige Durchführung der Interviews für alle Zeichen ohne weiteres vertretbar gewesen; mehrere demoskopische Umfragezyklen, wie von der beschwerdeführenden Partei moniert, wären dazu nicht notwendig gewesen; im Übrigen hätte diesbezüglich, falls erforderlich, auch eine Fristerstreckung bewilligt werden können. Die Besonderheit des gegenständlichen Falles liege darin, dass die zu beurteilenden Zeichen im Wesentlichen in der Abbildung der Ware selbst, nämlich "Spielkarten", bestünden.

Die belangte Behörde nahm dann Bezug auf die im Gutachten gestellten einzelnen Fragen und bemängelte, das Gutachten lasse den für den Nachweis der Verkehrsgeltung in erster Linie entscheidenden Kennzeichnungsgrad völlig außer Acht. Dieser gebe an, wie weit das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, eine bestimmte Ware oder Leistung gesehen werde. Im Folgenden stellte die belangte Behörde dar, inwieweit das Gutachten zu ergänzen sei, und führte dazu im Wesentlichen aus, es sei danach zu fragen, ob bekannt sei, dass jeder Kartenhersteller bei der Produktion von Karten eines bestimmten Kartenspiels, etwa Tarockkarten, hauseigene Motive für die jeweiligen Kartenwerte verwende; weiters sei zu fragen, ob diese Abbildungen im Zusammenhang mit Spielkarten und Computerspielen ein Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen, ein Hinweis auf mehrere Unternehmen oder kein Hinweis auf irgendein Unternehmen seien. Für den Fall der Bejahung der Frage, ob die Abbildungen einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen darstellten, sei zu konkretisieren, ob dies für alle abgebildeten Kartenwerte gelte, oder nur für einige, allenfalls besonders charakteristische, gegebenenfalls, für welche. Schließlich sei eine Frage, die auf die Verkehrsgeltung zum Anmeldezeitpunkt abstelle, zu stellen.

Im Folgenden nahm die belangte Behörde zu den weiteren vorgelegten Beweismitteln Stellung und führte aus, zentrales Beweismittel für das Vorliegen der Verkehrsgeltung in Fällen wie den vorliegenden sei das demoskopische Gutachten, weil nur daraus erschlossen werden könne, ob bzw inwieweit die beteiligten Verkehrskreise in den gegenständlichen Zeichen einen Unternehmenshinweis sehen, während die Aussagekraft der übrigen Beweismittel auf Grund der gegebenen Fallkonstellation beschränkt sei.

Die Gesamtbeurteilung sämtlicher vorgelegter Unterlagen habe daher richtigerweise zu dem Ergebnis geführt, dass eine Verkehrsgeltung der gegenständlichen Zeichen für die Ware "Spielkarten" in Klasse 28 nicht nachgewiesen habe werden können. Hinsichtlich der Notwendigkeit des Nachweises der Verkehrsgeltung für "Computerspiele" sei festzustellen, dass § 4 Abs 2 MaSchG eine Ausnahmebestätigung für Zeichen darstelle, die zwar grundsätzlich nicht registrierbar wären, jedoch auf Grund ihrer umfangreichen Benutzung im Anmeldezeitpunkt von den beteiligten Verkehrskreisen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen gesehen würden. Auf Grund des Ausnahmecharakters der Bestimmung müsse die Benutzung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jeweils separat nachgewiesen werden und könne nicht die nachgewiesene Benutzung für bestimmte Waren auf ähnliche Waren umgelegt werden. Die bislang vorgelegten Unterlagen reichten zum Nachweis der Verkehrsgeltung der Zeichen für Computerspiele nicht aus, zumal sich das demoskopische Gutachten ausschließlich auf die Ware "Spielkarten" beziehe, und der Hinweis der beschwerdeführenden Partei auf abgeschlossene Lizenzvereinbarungen zum Nachweis der Verkehrsgeltung nichts beitragen könne.

Im Ergebnis habe die Erstbehörde zutreffend die Auffassung vertreten, eine Verkehrsgeltung der gegenständlichen Zeichen sei nicht nachgewiesen worden. Sie habe es jedoch unzuläs-

siger Weise verabsäumt, der beschwerdeführenden Partei ihre Bedenken hinsichtlich des vorgelegten demoskopischen Gutachtens mitzuteilen und diese zur Ergänzung der Unterlagen bzw zur Verbesserung des Gutachtens aufzufordern. Aus diesem Grund seien die Rechtssachen zur Fortsetzung des Verfahrens, insbesondere zur Einräumung der Möglichkeit der Verbesserung des Gutachtens, zurückzuverweisen gewesen.

II.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die gegen diesen Bescheid gerichtete **B e s c h w e r d e** nach Vorlage der Akten des Verwaltungsverfahrens - die belangte Behörde nahm von der Erstattung einer Gegenschrift Abstand - erwogen:

1. Gemäß § 1 MaSchG können Marken alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insb. Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Gemäß § 4 Abs 1 MaSchG sind von der Registrierung ausgeschlossen u.a. Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben (Z 3), oder ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können (Z 4).

Gemäß § 4 Abs 2 MaSchG wird die Registrierung jedoch u a in den Fällen des § 4 Abs 1 Z 3 und 4 MaSchG zugelassen, wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat.

Gemäß § 20 Abs 3 MaSchG ist dann, wenn Bedenken gegen die Zulässigkeit der Registrierung gemäß § 4 Abs 1 Z 3, 4 oder 5 MaSchG bestehen, auf Antrag des Anmelders vor der Abweisung mit Beschluss festzustellen, dass das angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MaSchG registrierbar ist; ein solcher Beschluss kann mit Beschwerde angefochten werden.

2. Im Beschwerdeverfahren ist allein strittig die Eintragungsfähigkeit der gegenständlichen Bildmarken für die Waren der Klasse 9 "Computerspiele" und der Klasse 28 "Spielkarten" (nicht aber für die weiteren vom verfahrenseinleitenden Antrag umfassten Warenklassen, hinsichtlich derer die belangte wie auch die Erstbehörde Unterscheidungskraft und Registrierbarkeit ohne den Nachweis der Verkehrsgeltung angenommen haben).

Klarzustellen ist weiters, dass auf Grund der insoweit in Rechtskraft erwachsenen Beschlüsse der Erstbehörde vom 16. September 2003, mit denen gemäß § 20 Abs 3 MaSchG festgestellt worden war, dass die angemeldeten Zeichen hinsichtlich der nunmehr beschwerdegegenständlichen Warenklassen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MaSchG (also bei Nachweis der Verkehrsgeltung) registrierbar sind, die von (originärer) Unterscheidungskraft ausgehenden Beschwerdeausführungen nicht zielführend sind:

Die Beschwerdeabteilung hat den seitens der beschwerdeführenden Partei gegen die erwähnten Beschlüsse der Erstbehörde vom 16. September 2003 gerichteten Beschwerden hinsichtlich der nun gegenständlichen Warenklassen nicht Folge gegeben; eine Anfechtung dieser Entscheidung bei einem der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ist nicht erfolgt. Es ist daher - eine relevante Rechts- oder Sachverhaltsänderung wird von der beschwerdeführenden Partei nicht behauptet - von der Bindung der Beschlüsse vom 16. März 2003 auszugehen, woran der Hinweis der beschwerdeführenden Partei auf die Gemeinschaftsmarkenregistrierung der grafischen Gestaltung eines Kartenspiels nichts ändert. Daher ist im Folgenden nur mehr das gegen die Auffassung der belangten Behörde, der Verkehrsgeltungsnachweis im Sinne des § 4 Abs 2 MaSchG sei nicht erbracht worden, gerichtete Beschwerdevorbringen zu prüfen (vgl das hg Erkenntnis vom 29. Mai 2002, ZI 2002/04/0051).

3. Dafür ist wesentlich, ob die angemeldeten Zeichen, denen keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG zukommt, "innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben haben" (Ver-

kehrsgeltung) und daher gemäß § 4 Abs 2 MaSchG dennoch registriert werden können. Von der zuständigen Behörde war daher zu beurteilen, ob die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil dieser Kreise die fragliche Ware auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl - zu der mit § 4 Abs 2 MaSchG insoweit übereinstimmenden Regelung des Art 3 Abs 3 der MarkenRL - das Urteil des EuGH vom 7. September 2006, Rs C-108/05 (EUROPOLIS), mwN).

4. Wer zu den beteiligten Verkehrskreisen zu zählen ist, richtet sich nach den beanspruchten Warenklassen. Die Beschwerde stellt nicht in Abrede, dass davon ausgehend sämtliche Konsumenten in Betracht kommen. Für den Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft ist daher grundsätzlich auf die Durchschnittskonsumenten abzustellen.

5. Die belangte Behörde hat sich mit den bereits im Verwaltungsverfahren seitens der beschwerdeführenden Partei für die Annahme einer Verkehrsgeltung vorgebrachten Argumenten auseinandergesetzt und ist dabei insbesondere auf das - auch seitens der beschwerdeführenden Partei für zentral erachtete - demoskopische Gutachten im Einzelnen eingegangen. Sie hat dabei im Wesentlichen kritisiert, dass im Zuge der Durchführung des Interviews die einzelnen Zeichen nicht hintereinander betrachtet und beurteilt worden seien, sondern gleichzeitig. Entscheidend sei aber, ob jeweils das konkrete, zur Eintragung angemeldete Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen angesehen werde, weshalb das Gutachten verbessert werden müsse, um den Verkehrsgeltungsnachweis erbringen zu können.

6. Das Beschwerdevorbringen zeigt nicht, dass diese Beurteilung der belangten Behörde unzutreffend wäre:

6.1. Zwar macht die Beschwerde geltend, "Fragestellung und Durchführung der Interviews" seien so aufgebaut gewesen, "dass jeweils die einzelnen Markenbilder hintereinander beurteilt und betrachtet wurden", sodass unterschiedliche Antworten zu einzelnen Markenbildern durchaus möglich gewesen wären. Dieses - schon im Verwaltungsverfahren erstattete - Vorbringen widerspricht allerdings, worauf schon die belangte Behörde hingewiesen hat, dem Gutachten selbst (vgl etwa die Frage 1: "Ich habe hier eine Vorlage mit verschiedenen Abbildungen. Bitte sehen Sie sich diese Bilder genau an. Haben Sie diese Bilder schon einmal gesehen?" und ähnlich weiter die Fragen 2 und 3).

6.2. Der belangten Behörde kann daher nicht entgegengetreten werden, wenn sie die Auffassung vertreten hat, dass auf Basis dieses Gutachtens der Verkehrsgeltungsnachweis noch nicht als erbracht angesehen werden kann:

Für die Beurteilung der Frage nach der Verkehrsgeltung iS von § 4 Abs 2 MaSchG ist mit Blick auf die Hauptfunktion der Marke, nämlich den beteiligten Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Ware zu garantieren, maßgebend, ob unterscheidungskräftige Besonderheiten oder sonstige Aspekte des konkret zu beurteilenden einzelnen Bildzeichens es den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglichen, die von der Anmeldung erfassten Waren ohne Verwechslungsgefahr von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl das hg Erkenntnis vom 18. Oktober 2006, ZI 2005/04/0022 (MOMENTE DER RUHE)). Zu prüfen ist also, ob jeweils das konkret zur Anmeldung eingereichte Bildzeichen, nicht aber ähnliche oder "Spielkarten" generell, mit dem Unternehmen der beschwerdeführenden Partei in Verbindung gebracht wird ("als von einem bestimmten Unternehmen stammend", vgl erneut das zitierte Urteil des EuGH vom 7. September 2006).

7. Eine Unschlüssigkeit der Beurteilung der belangten Behörde, die verneint hat, dass die übrigen seitens der beschwerdeführenden Partei vorgelegten Urkunden den Verkehrsgeltungsnachweis erbracht hätten, wird von der Beschwerde, die selbst erkennt, dass das entscheidende Beweismittel vorliegendenfalls das demoskopische Gutachten ist (vgl zur Beurteilung der Notwendigkeit der Vorlage von Meinungsumfragen in Fällen des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung im Übrigen auch das Urteil des Gerichtes vom 6. Juli 2011, Rs T- 318/09 (TDI)), nicht aufgezeigt.

8. Was schließlich den Verkehrsgeltungsnachweis für die "Computerspiele" der Klasse 9 anlangt, reicht der Hinweis, dass ausgehend vom Fehlen des Verkehrsgeltungsnachweises für die "Spielkarten" der Klasse 28 auch der davon abgeleitete Verkehrsgeltungsnachweis hinsichtlich der "Computerspiele" noch nicht erbracht wurde.

9. Die Beschwerde war daher gemäß § 42 Abs 1 VwGG als unbegründet abzuweisen.

Eine Kostenentscheidung konnte entfallen, weil die obsiegende belangte Behörde keinen darauf gerichteten Antrag gestellt hat.

---

Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 11. Jänner 2012, Om 7/11 (Nm 69/2010)

**Wenn im Berufungsverfahren der Löschantrag vor Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung zurückgezogen wird, sind die sich aus § 483 Abs 3 ZPO für die Klagerücknahme ergebenden Grundsätze analog anzuwenden.**

**Die Feststellung der Wirkungslosigkeit der angefochtenen Entscheidung (der Nichtigkeitsabteilung) setzt voraus, dass die Antragsrückziehung entweder unter Anspruchsverzicht oder mit Zustimmung des Verfahrensgegners erklärt wurde.**

Die im Berufungsverfahren unter Anspruchsverzicht erfolgte Zurückziehung des Antrags auf Unwirksamklärung der internationalen Marke Nr 320 794 für das Gebiet der Republik Österreich wird zur Kenntnis genommen. Das angefochtene Erkenntnis der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts vom 21. Feber 2011 ist wirkungslos geworden.

#### B e g r ü n d u n g :

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts hat am 21. Feber 2011 dem Antrag der Antragstellerin auf Unwirksamklärung der Marke stattgegeben und die beim internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf unter Nr 320 794 hinterlegte Marke mit Wirksamkeit vom 30. Juni 2005 für das Gebiet der Republik Österreich für unwirksam erklärt. Gegen diese Entscheidung erhob die Antragsgegnerin Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat. Im Berufungsverfahren zog die Antragstellerin mit dem am 18. Mai 2011 beim Österreichischen Patentamt eingelangten Schriftsatz ihren Antrag auf Unwirksamklärung der Marke zurück. Im durchgeführten Verbesserungsverfahren bezog sich die Antragstellerin zunächst darauf, dass die Antragsgegnerin der Rückziehung des Antrags auf Unwirksamklärung der Marke zugestimmt habe (Fax vom 11. August 2011), legte aber keine entsprechende Zustimmungserklärung der Antragsgegnerin vor. Mit Fax und bestätigender Eingabe vom 28. September 2011 stellte die Antragstellerin klar, dass sie ihren Antrag auf Unwirksamklärung der Marke unter Anspruchsverzicht zurückziehe. Damit liegen die Voraussetzungen für die Feststellung der Wirkungslosigkeit der mit Berufung angefochtenen Entscheidung vor.

Wenn im Berufungsverfahren der Löschantrag vor Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung zurückgezogen wird, sind die sich aus § 483 Abs 3 ZPO für die Klagerücknahme ergebenden Grundsätze analog anzuwenden (Om 7/03 = PBI 2004, 88; Om 1/05-2 = PBI 2005, 75; Om 9/10-3; Weiser, Österreichisches Patentgesetz 373). Die Feststellung der Wirkungslosigkeit der angefochtenen Entscheidung setzt voraus, dass die Antragsrückziehung entweder unter Anspruchsverzicht oder mit Zustimmung des Verfahrensgegners erklärt wurde. Solange nicht eine dieser Voraussetzungen vorliegt ist die Zurücknahme des Antrags nicht zur Kenntnis zu nehmen (RIS-Justiz RS0041991). Wegen der erfolgten Klarstellung, dass der Antrag auf Unwirksamklärung der Marke unter Anspruchsverzicht erfolgt, war spruchgemäß zu entscheiden.

## Patentrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenaates vom 30. November 2011, Op 4/11 (N 12/2009)

**Die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (konkret: betreffend eine Getränkeausgabevorrichtung mit einem berührungssensitiven Bildschirm als Eingabeeinheit) erfolgt insbesondere nach dem vom Europäischen Patentamt herangezogenen Aufgabe – Lösungsansatz. Dafür ist zuerst der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln, dann die zu lösende objektive technische Aufgabe zu bestimmen und schließlich zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der objektiven Aufgabenstellung für den Durchschnittsfachmann nahe-liegend gewesen wäre.**

Der Berufung wird keine Folge gegeben.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, den Antragstellern die mit 3.684,71 EUR (darin enthalten 614,11 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

### G r ü n d e :

Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens ist das österreichische Patent der Antragsgegnerin AT 410 377 B mit Priorität vom 27. Juli 1998. Das bekämpfte Patent AT 410 377 B betrifft eine Getränkeausgabevorrichtung mit einem zentralen Mehrfach-Ausschankventil zur Getränkeportionierung von zwei oder mehreren Getränkearten.

Der Hauptanspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

1. Getränkeausgabevorrichtung (Merkmal a) mit einem zentralen Mehrfach-Ausschankventil zur Getränkeportionierung von zwei oder mehreren Getränkearten, (Merkmal b) insbesondere von Getränkesirup und Verdünnungsflüssigkeit, z.B. Sodawasser, enthaltenen Getränken, (Merkmal b') und einer auf einer Bedienfläche des Vorrichtungsgehäuses angeordneten Eingabeeinheit zur Steuerung des zentralen Mehrfach-Ausschankventils, (Merkmal c) dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabeeinheit durch zumindest einen – an sich bekannten – berührungssensitiven Bildschirm (1) gebildet ist, (Merkmal d) dass der Bildschirm (1) mit einer zentralen Steuervorrichtung verbunden ist, (Merkmal e) mit der auf dem Bildschirm (1) eine Vielzahl den Ausschank von Getränken betreffende Eingabefelder (4, 5) darstellbar sind, (Merkmal f) wobei den Eingabefeldern (4, 5) vorbestimmbare Getränkeparameter, z.B. Getränkeart, Ausschankvolumen, Mischungsverhältnis, Anzahl der Getränke oä oder die Abgabe der Getränke betreffende Funktionen zugeordnet sind (Merkmal g).

Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass Beilage ./D1 (DE 38 12 450 A1) der nächstliegende Stand der Technik ist. Unstrittig ist ferner, dass der Patenthauptanspruch 1 gegenüber Vorhalt DE 38 12 450 A1 neu ist; ein berührungssensitiver Bildschirm (Merkmal d) scheint nicht auf. Die Neuheit des Hauptanspruchs 1 des Streitpatentes ist daher außer Streit gestellt.

Die Antragsteller beantragen die Nichtigklärung des Patents (Hauptanspruch 1 und Unteransprüche 2 bis 6) wegen des Fehlens einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Antragsgegnerin hält dem entgegen, dass sich die Lösung der gestellten Aufgabe für den Fachmann nicht aus den von den Antragstellern vorgelegten Vorhalten ergeben habe.



Die Nichtigkeitsabteilung erklärte die Ansprüche 1 bis 4 für nichtig und wies den Antrag hinsichtlich der Ansprüche 5 und 6 (rechtskräftig) ab. Der Einsatz von berührungssensitiven Bildschirmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Getränken sei dem Fachmann bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents bekannt gewesen. Er habe auch Veranlassung gehabt, zur Lösung der Aufgabe einen berührungssensitiven Bildschirm vorzusehen.

In ihrer Berufung strebt die Antragsgegnerin die gänzliche Abweisung des Nichtigkeitsantrags an.

Die Antragsteller beantragen, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Inhaltlich bekämpft die Berufung nur die Nichtigklärung des Hauptanspruchs 1. Eine Begründung, inwiefern die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zu den Unteransprüchen 2 bis 4 unrichtig ist, lässt die Berufung, die sich auf die zusätzlichen Merkmale der Unteransprüche nicht bezieht, vermissen.

2. Strittig ist im Berufungsverfahren daher nur mehr, ob Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

2.1 Eine Erfindung beruht nach Art 56 EPÜ auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies ist nicht schon dann der Fall, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr hätte gelangen können,

2.2 sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte (17 Ob 24/09t – Nebivolol mwN).

2.3 Diese Prüfung erfolgt insbesondere nach dem vom Europäischen Patentamt herangezogenen Aufgabe – Lösungsansatz (OPM Op 6/08 PBI 2009, 107; OGM 1/10 PBI 2011, 71). Dafür ist zuerst der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln, dann die zu lösende objektive technische Aufgabe zu bestimmen und schließlich zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der objektiven Aufgabenstellung für den Durchschnittsfachmann naheliegend gewesen wäre.

2.4 Nächstliegender Stand der Technik ist unstrittig die Beilage ./D1. Der Unterschied zwischen Anspruch 1 und dem aus Beilage ./D1 bekannten Stand der Technik besteht in der Verwendung eines berührungssensitiven Bildschirms („Touch-Screen“). Die Getränkeausgabevorrichtung nach Beilage ./D1 weist eine zentrale Steuereinrichtung (entsprechend Merkmal e) auf. Diese zentrale Steuereinrichtung muss mit der Eingabeeinheit in Verbindung stehen. Die Eingabeeinheit wird in Beilage ./D1 durch dreizehn verschiedene Drucktaster realisiert, wobei beispielsweise sechs Geschmacksrichtungen und/oder unterschiedliche Portionsgrößen auswählbar sind. Somit sind auch die Merkmale f und g aus der Beilage ./D1 ersichtlich.

2.5 Die objektiv zu lösende technische Aufgabe bestand darin, eine Steuerung der Ausgabe einer Vielzahl von Getränken auf einer relativ kleinen Fläche sowie eine Verkleinerung des Vorrichtungsgehäuses bei gleichzeitiger Verringerung der mechanischen Abnutzung der Eingabeelemente zu erreichen.

2.6 Die Berufung bestreitet die Richtigkeit der Auffassung der Nichtigkeitsabteilung mit dem Argument, dass das Wissen über berührungssensitive Bildschirme zum Anmeldezeitpunkt (1998) nicht mit dem heutigen Verständnis gleichgesetzt werden könne. Die Nichtigkeitsabteilung habe den heutigen Wissensstand „unterschoben“.

2.7 Dem Durchschnittsfachmann waren allerdings die Vorteile der Verwendung eines berührungsempfindlichen Bildschirms auch im Zusammenhang mit dem Verkauf von Speisen und Getränken vor dem Anmeldetag bereits bekannt (vergleiche die vorveröffentlichten Beilagen ./D2 - US 5 724 069 A, ./D15 - US 5 729 250 A, ./D16 - US 5 602 730 A, ./D21 – US 5 685 435). Der Durchschnittsfachmann hatte auch Veranlassung, anstelle der unhandlicheren und leichter dem mechanischen Versagen unterworfenen Drucktaster einen ihm zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents bereits bekannten berührungssensitiven Bildschirm vorzusehen, um die im Streitpatent beschriebenen Nachteile zu vermeiden. So drängt sich die in der Beilage ./D21 gezeigte Lösung förmlich auf: Beilage ./D21 beschreibt einen Verkaufsautomaten für Süßigkeiten, wobei die verschiedenfarbigen bzw verschiedenartigen Süßigkeiten zwar in einzelnen, eigenen Behältern im Inneren des Automaten untergebracht sind, jedoch über ein einziges zentrales Ausgabeventil abgewogen in einen Becher geleitet werden (vergleiche insbesondere Figur 2). ./D21 sieht dabei die Auswahl der Süßigkeits-Mischungen beispielsweise anhand bestimmter Farben über einen berührungsempfindlichen Touch-Screen vor (Bezugszeichen 120 in Figur 2).

2.8 Die Nichtigkeitsabteilung ist auch zutreffend davon ausgegangen, dass ein berührungssensitiver Bildschirm nur dann bestimmungsgemäß funktionieren kann, wenn Tastenfelder definiert werden, denen eine, je nach Einsatzgebiet vom zuständigen Fachmann definierte, Information bzw Bedeutung mitgegeben wird. Um diese Wirkung zu erzielen, hätte der Durchschnittsfachmann – ein Ingenieur der Elektrotechnik, der die prinzipielle Funktionsweise einer zentralen Steuervorrichtung kennt – im maßgebenden Zeitpunkt erkannt, dass ein berührungssensitiver Bildschirm die Funktion einer Eingabeeinheit übernehmen kann. Der Fingerdruck eines Bedieners wird von der berührungssensitiven Schicht wahrgenommen und als Betätigung des Eingabefeldes an die zentrale Steuervorrichtung gemeldet. Für eine bestimmungsgemäße Funktion ist es ferner unerlässlich, dem Bediener visuell am Bildschirm anzuzeigen, wo sich das Eingabefeld befindet und welche Funktionen dieses erfüllt. Daher sind die beschrifteten Drucktaster und die mit einer visuellen Information ausgestatteten Eingabefelder eines berührungssensitiven Bildschirms als gleichwertige technische Lösung anzusehen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass beim Drucktaster die visuelle Information auf bzw über dem berührungssensitiven Taster angeordnet ist, während beim berührungsempfindlichen Bildschirm die visuelle Information unterhalb des berührungssensitiven Bereichs erscheint.

2.9 Der Gegenstand des Hauptanspruchs 1 ist somit nicht als erfinderisch zu beurteilen, weil er lediglich auf einer Kombination bereits bekannter technischer Problemlösungen beruht. Der Berufung ist daher ein Erfolg zu versagen.

3. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 122 Abs 1 und § 140 Abs 1 PatG iVm §§ 41, 50 ZPO. Die Bemessungsgrundlage wurde in der mündlichen Berufungsverhandlung mit 72.700 EUR außer Streit gestellt. Der dreifache Einheitssatz nach § 23 Abs 9 RATG deckt auch die Verrichtung der Berufungsverhandlung. Ein Kostenersatz für die von der Antragsgegnerin erhobenen Einwendungen gegen das in der nach 31. Dezember 2010 abgehaltenen mündlichen Berufungsverhandlung gelegte Kostenverzeichnis der Antragstellerin findet in sinngemäßer Anwendung des § 54 Abs 1a letzter Satz ZPO in der Fassung BGBl 2011/108 nicht statt.

Abbildung 1 (Streitpatent AT 410 377 B):

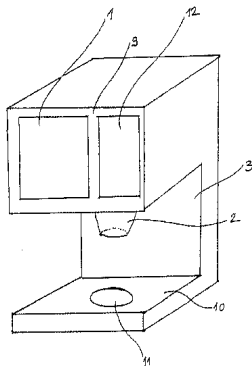


FIG. 1

---

## Oberster Patent- und Markensenat

### Verhandlungsausschreibungen

In der Markenrechtssache (OBm 1/12) der Antragstellerin Rudolf Leiner Gesellschaft m.b.H., Porschestraße 7, 3100 St. Pölten, vertreten durch die Herren Patentanwälte Dipl.-Ing. Werner Barger, Dr. Eberhard Piso, Dipl.-Ing. Dr. techn. Peter Israiloff, Mahlerstraße 9, 1015 Wien, wegen Eintragung der Wortbildmarke Die grüne Linie wird gemäß § 145b Abs 3 PatG die mündliche Verhandlung über die Beschwerde der Antragstellerin auf den

Mittwoch, 23. Mai 2012, 9:00 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

\* \* \*

In der Markenrechtssache (Om 4/12) der Antragstellerin Gasteiner Mineralwasser Gesellschaft mbH, Erlengrundstraße 14, 5640 Badgastein, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Tuchlauben 17, 1014 Wien, gegen die Antragsgegner Wienczyslawa Sedlar und Norbert Sedlar, Brigittenauer Lände 48, 1200 Wien, wegen Löschung der Marke Nr 169 189 wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragsgegner auf den

Mittwoch, den 30. Mai 2012, 11 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

---

## Berichte und Mitteilungen

### TLT: Beitritt von Irland

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Irland dem Markenrechtsvertrag (TLT) beigetreten ist und dieser Vertrag für Irland am 27. Mai 2012 in Kraft treten wird.

### **PVÜ: Beitritt des Sultanats Brunei**

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass das Sultanat Brunei der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) beigetreten ist und dieses Übereinkommen für das Sultanat Brunei am 17. Februar 2012 in Kraft getreten ist.

---

### **Wiener Abkommen: Beitritt von Montenegro**

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Montenegro dem Wiener Abkommen über die Errichtung einer Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken beigetreten ist und dieses Abkommen für Montenegro am 9. März 2012 in Kraft getreten ist.

---

### **Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel**

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung:

„Dongshan Bai Lu Sun“, GGA (CN, Spargel), 03.04.2012, C 99/14/2012  
„Sale Marino di Trapani“, GGA (IT, Salz), 03.04.2012, C 99/18/2012  
„Queso Camerano“, GU (ES, Käse), 04.04.2012, C 101/6/2012  
„Scottish Wild Salmon“, GGA (GB, Fisch), 04.04.2012, C 101/13/2012  
„Spargel aus Franken“/„Fränkischer Spargel“/„Franken-Spargel“  
GGA (DE, Spargel), 28.04.2012, C 125/13/2012

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Ebenfalls veröffentlicht wurde

im Amtsblatt vom 27.04.2012, C 122/20/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Cabrito Transmontano“ (PT, Fleisch, ABl. L 163/20/1996; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Herstellungsverfahren, Etikettierung  
im Amtsblatt vom 28.04.2012, C 125/5/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Mela Alto Adige“ bzw. „Südtiroler Apfel“ (IT, Obst, ABl. L 297/5/2005; Beschreibung des Erzeugnisses, Herstellungsverfahren, Etikettierung)

Auch mit dieser Veröffentlichung wurde gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

## Abgang

Im April ist Herr Mossessian-Khachatourpour Grigor aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausgeschieden.

Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!

---

## Anhänge

# BUNDESGESETZBLATT

## FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

---

**Jahrgang 2012****Ausgegeben am 13. April 2012****Teil III**

---

**66. Kundmachung:** Geltungsbereich des Wiener Übereinkommens über die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken

---

### **66. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Wiener Übereinkommens über die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken**

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der Weltorganisation für geistiges Eigentum haben folgende weitere Staaten ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Wiener Übereinkommen über die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken (BGBl. III Nr. 178/1999, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 123/2008) hinterlegt:

<b>Staaten:</b>	<b>Datum der Hinterlegung der Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde:</b>
Bosnien und Herzegowina	19. Jänner 2012
Korea, Republik	17. Jänner 2011
die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	26. Februar 2010
Montenegro	9. Dezember 2011
Serbien	15. Juli 2009
Ukraine	29. April 2009

Ferner hat das Königreich der Niederlande am 30. Jänner 2012 erklärt, dass das Übereinkommen mit Wirksamkeit vom 10. Oktober 2010 auch auf den karibischen Teil der Niederlande Anwendung findet.

**Faymann**

---

**2011**

**Statistische Übersicht über Geschäftsumfang und  
Geschäftstätigkeit des Österreichischen Patentamtes in**

**Patentangelegenheiten**

**Gebrauchsmusterangelegenheiten**

**Recherchen und Gutachten**

**Markenangelegenheiten**

**Musterangelegenheiten**

# Inhalt

## Übersicht

- I. Übersicht über die Schutzrechtsanmeldungen (Patente, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Marken und Muster) für den Zeitraum 2007 bis 2011
- II. Übersicht über die Schutzrechtserteilungen/-registrierungen (Patente, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Marken und Muster) für den Zeitraum 2007 bis 2011

## A. Patentangelegenheiten

- I. Patentanmeldungen (national), PCT-Anmeldungen (Einleitung der nationalen Phase), Einsprüche, Beschwerden, Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung, Berufungen an den Obersten Patent- und Markensenat und EP-Anmeldungen (Österreich benannt) (2010 und 2011)
- II. Patentanmeldungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)
- III. Patentanmeldungen (national), eingereicht von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)
- IV. Patentanmeldungen (national, einschließlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen), geordnet nach der IPC (Internationale Patentklassifikation) und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)
- V. Patenterteilungen (national, 2010 und 2011)
- VI. Patenterteilungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Patentinhabers (2011)
- VII. Patenterteilungen (national) von Patentinhabern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)
- VIII. Patenterteilungen (europäisch - Österreich benannt, 2010 und 2011)
- IX. Patenterteilungen (europäisch - Österreich benannt), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Patentinhabers (2011)
- X. Aufrechte Patente (national und europäisch - Österreich benannt, 2010 und 2011)
- XI. Aufrechte Patente (national und europäisch - Österreich benannt), geordnet nach der Dauer (2011)

## B. Gebrauchsmusterangelegenheiten

- I. Gebrauchsmusteranmeldungen, Registrierungen, Beschwerden und Nichtigkeiten (2010 und 2011)
- II. Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)
- III. Gebrauchsmusteranmeldungen, eingereicht von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)
- IV. Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach der IPC (Internationale Patentklassifikation) und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)
- V. Gebrauchsmusterregistrierungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Gebrauchsmusterinhabers (2011)
- VI. Gebrauchsmusterregistrierungen von Gebrauchsmusterinhabern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)
- VII. Aufrechte Gebrauchsmuster in Österreich (2010 und 2011)

## C. Recherchen und Gutachten

- I. Recherchen und Gutachten (2010 und 2011)

## **D. Markenangelegenheiten**

- I. Markenmeldungen, Anträge auf internationale Registrierung, Beschwerden, Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung und Berufungen an den Obersten Patent- und Markensenat (2010 und 2011)
- II. Markenmeldungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)
- III. Markenmeldungen (national), von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)
- IV. Markenmeldungen (national), geordnet nach Waren- und Dienstleistungsklassen und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)
- V. Markenmeldungen, Registrierungen, Anträge auf Umschreibung, Löschungen und Anträge auf Wiedereinsetzung (national, 2010 und 2011)
- VI. Markenregistrierungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)
- VII. Markenregistrierungen (national) für Anmelder mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)
- VIII. Internationale Marken (2010 und 2011)
- IX. Aufrechte Marken in Österreich (national und international) zum Stichtag 31. Dezember (2010 und 2011)

## **E. Musterangelegenheiten**

- I. Musteranmeldungen, Registrierungen, Beschwerden, Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung und Berufungen an den Obersten Patent- und Markensenat (2010 und 2011)
- II. Musteranmeldungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)
- III. Musteranmeldungen von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)
- IV. Musterregistrierungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Musterinhabers (2011)
- V. Musterregistrierungen für Anmelder mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)
- VI. Aufrechte Muster in Österreich (2011)

## **Ländercode**



## Übersicht

### I. Übersicht über die Schutzrechtsanmeldungen (Patente, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Marken und Muster) für den Zeitraum 2007 bis 2011

Gegenstand	2007	2008	2009	2010	2011
1) Patentanmeldungen .....	2.672	2.627	2.557	2.675	2.430
2) Schutzzertifikatsanmeldungen .....	80	51	52	48	38
3) Gebrauchsmusteranmeldungen .....	871	861	928	885	812
4) Markenmeldungen .....	8.664	8.263	7.569	6.824	6.329
5) Musteranmeldungen .....	1.021	1.032	716	982	737

### II. Übersicht über die Schutzrechtserteilungen/-registrierungen (Patente, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Marken und Muster) für den Zeitraum 2007 bis 2011

Gegenstand	2007	2008	2009	2010	2011
1) Patente .....	1.237	1.301	1.102	1.130	1.198
2) Schutzzertifikate .....	39	40	54	44	49
3) Gebrauchsmuster .....	726	740	590	659	606
4) Marken .....	6.469	6.067	5.981	5.606	5.062
5) Muster .....	837	942	885	709	777

## A. Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in Patentangelegenheiten

I. Patentanmeldungen (national), PCT-Anmeldungen (Einleitung der nationalen Phase), Einsprüche, Beschwerden, Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung, Berufungen an den Obersten Patent- und Markensenat und EP-Anmeldungen (Österreich benannt) (2010 und 2011)

Gegenstand	2010	2011
Anmeldungen (national) .....	2.675	2.430
PCT-Anmeldungen (Einleitung der nationalen Phase) .....	492	487
Einsprüche .....	4	8
Beschwerden .....	15	6
Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung .....	16	12
Berufungen an den OPM .....	5	4
EP-Anmeldungen (Österreich benannt) .....	146.257	141.326

II. Patentanmeldungen [national\*]), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich .....	2.154	Schweiz .....	27
Australien .....	1	Slowenien .....	5
China .....	5	Taiwan .....	2
Dänemark .....	1	Thailand .....	3
Deutschland .....	156	Tschad .....	1
Finnland .....	29	Türkei .....	1
Frankreich .....	4	Ungarn .....	1
Hong Kong .....	1	Vereinigte Arabische Emirate .....	2
Indien .....	1	Vereinigte Staaten/USA .....	2
Italien .....	14	Vereinigtes Königreich .....	1
Japan .....	9		
Korea (Republik) .....	1		
Liechtenstein .....	5		
Luxemburg .....	3		
Niederlande .....	1		
		Summe .....	2.430

\*) Einschließlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen

III. Patentanmeldungen [national\*]), eingereicht von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)

Burgenland.....	21	
Kärnten .....	80	
Niederösterreich.....	333	
Oberösterreich .....	573	
Salzburg.....	109	
Steiermark .....	371	
Tirol.....	114	
Vorarlberg .....	176	
Wien .....	377	
	Summe ...	2.154

\*) Einschließlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen







IV. Patentanmeldungen (national, einschließlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen), geordnet nach der IPC (Internationale Patentklassifikation) und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

	AT	AU	CH	CN	DE	DK	FI	FR	GB	HU	IT	JP	KR	LI	LU	NL	RU	SI	SK	TH	TR	TW	US	Sonstige	Insges.
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------	---------

**Gruppe 13 = Organische Chemie**

<b>C 07</b>	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	15
<b>A 01 N</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>Summe</b>	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	20

**Gruppe 14 = Organische makromolekulare Verbindungen**

<b>C 08</b>	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	25
-------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Gruppe 15 = Farbstoffe, Mineralölindustrie, Öle, Fette**

<b>C 09</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8
<b>C 10</b>	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13
<b>C 11</b>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Summe</b>	15	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	22

**Gruppe 16 = Biotechnologie**

<b>C 12</b>	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
<b>C 13</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>C 14</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Summe</b>	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14

**Gruppe 17 = Hüttenwesen**

<b>C 21</b>	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
<b>C 22</b>	9	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
<b>C 23</b>	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
<b>C 25</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4
<b>C 30</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	38	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	44



IV. Patentanmeldungen (national, einschließlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen), geordnet nach der IPC (Internationale Patentklassifikation) und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

	AT	AU	CH	CN	DE	DK	FI	FR	GB	HU	IT	JP	KR	LI	LU	NL	RU	SI	SK	TH	TR	TW	US	Sonstige	Insges.
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------	---------

**Gruppe 22 = Kraft- und Arbeitsmaschinen**

F 01	37	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
F 02	68	-	-	-	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
F 03	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52
F 04	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
F 15	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
<b>Summe</b>	<b>166</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>185</b>

**Gruppe 23 = Maschinenbau im allgemeinen**

F 16	73	-	9	-	5	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	92
F 17	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>Summe</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95</b>

**Gruppe 24 = Beleuchtung, Heizung**

F 21	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
F 22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
F 23	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
F 24	47	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
F 25	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
F 26	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
F 27	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
F 28	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
<b>Summe</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127</b>

**Gruppe 25 = Waffen, Sprengwesen**

F 41	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12
F 42	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>15</b>



IV. Patentanmeldungen (national, einschließlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen), geordnet nach der IPC (Internationale Patentklassifikation) und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

	AT	AU	CH	CN	DE	DK	FI	FR	GB	HU	IT	JP	KR	LI	LU	NL	RU	SI	SK	TH	TR	TW	US	Sonstige	Insges.
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------	---------

Gruppe 26 = Messen, Prüfen, Optik, Photographie

G 01	103	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	112
G 02	16	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
G 03	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
<b>Summe</b>	<b>128</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140</b>

Gruppe 27 = Zeitmessung, Steuern, Regeln, Rechnen, Kontrollieren

G 04	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
G 05	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
G 06	38	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	40
G 07	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
G 08	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
<b>Summe</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>81</b>

Gruppe 28 = Unterricht, Akustik, Informationsspeicherung

G 09	16	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
G 10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
G 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
G 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Summe</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>

Gruppe 29 = Kernphysik

G 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gruppe 30 = Elektrotechnik

H 01	90	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
H 02	58	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	64	
H 05	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
<b>Summe</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>198</b>

IV. Patentanmeldungen (national, einschließlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen), geordnet nach der IPC (Internationale Patentklassifikation) und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

	AT	AU	CH	CN	DE	DK	FI	FR	GB	HU	IT	JP	KR	LI	LU	NL	RU	SI	SK	TH	TR	TW	US	Sonstige	Insges.
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------	---------

Gruppe 31 = Elektronik, Nachrichtentechnik

H 03	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
H 04	23	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
<b>Summe</b>	<b>26</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>28</b>

Gruppe 32 = Andere (unklassifiziert)

<b>Summe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Insges.</b>	2.154	1	38	6	123	1	37	4	1	2	14	10	2	7	3	1	1	7	1	3	1	2	2		9	2.430
----------------	-------	---	----	---	-----	---	----	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	-------

#### V. Patenterteilungen (national, 2010 und 2011)

Jahr	2010	2011
Anzahl der Erteilungen	1.130	1.198

#### VI. Patenterteilungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Patentinhabers (2011)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich .....	1.010	Slowenien .....	1
Deutschland .....	109	Vereinigte Staaten/USA .....	7
Finnland .....	23	Vereinigtes Königreich .....	1
Frankreich .....	4	Zypern .....	1
Italien .....	6		
Japan .....	6		
Liechtenstein .....	1		
Luxemburg .....	1		
Schweden .....	1		
Schweiz .....	27	Summe .....	1.198

#### VII. Patenterteilungen (national) von Patentinhabern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)

Burgenland .....	12
Kärnten .....	30
Niederösterreich .....	134
Oberösterreich .....	339
Salzburg .....	52
Steiermark .....	165
Tirol .....	44
Vorarlberg .....	64
Wien .....	170
Summe ...	1.010

#### VIII. Patenterteilungen (europäisch – Österreich benannt, 2010 und 2011)

Jahr	2010	2011
Anzahl der Erteilungen	39.501	46.365

**IX. Patenterteilungen (europäisch - Österreich benannt) geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Patentinhabers (2011)**

Land	Anzahl	Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich .....	734	Jordanien .....	1	Singapore .....	78
Ägypten.....	2	Jugoslawien/SFRJ .	1	Slowakei .....	4
Argentinien.....	3	Kaimaninseln.....	28	Slowenien .....	40
Australien.....	319	Kanada.....	624	Spanien.....	366
Bahamas .....	8	Kolumbien .....	2	St. Vincent und die Grenadinen .....	2
Barbados .....	143	Korea (Republik) ....	656	Südafrika .....	53
Belarus.....	1	Kroatien.....	3	Taiwan .....	217
Belgien.....	665	Kuba.....	9	Thailand.....	5
Belize .....	1	Lettland .....	12	Trinidad und Tobago.....	1
Bermuda .....	28	Liechtenstein .....	108	Tschechien .....	52
Bosnien und Herzegowina .....	1	Litauen .....	3	Tunesien.....	2
Brasilien .....	43	Luxemburg .....	142	Türkei.....	90
Britische Jungfern Inseln .....	55	Malaysia .....	15	Ungarn.....	45
Bulgarien.....	8	Malta .....	26	Ukraine .....	1
Chile.....	4	Marokko .....	3	Vereinigte Arabische Emirate .....	3
China .....	481	Maritius.....	2	Vereinigte Staaten/USA .....	10.159
Dänemark .....	587	Mexiko.....	21	Vereinigtes Königreich/UK.....	1.689
Deutschland.....	11.047	Monaco .....	9	Vietnam .....	1
Dominikanische Republik.....	1	Neuseeland .....	46	Westsamoa .....	1
Estland.....	7	Niederlande .....	1.933	Zypern.....	24
Färöer .....	2	Norwegen.....	199		
Finnland.....	570	Pakistan .....	1		
Frankreich.....	4.215	Panama.....	8		
Gibraltar .....	2	Peru.....	3		
Griechenland .....	26	Polen .....	42		
Hong Kong.....	14	Philippinen.....	2		
Indien.....	110	Portugal.....	29		
Indonesien .....	2	Puerto Rico .....	1		
Iran.....	2	Rumänien.....	2		
Irland.....	171	Russische Föderation .....	37		
Island .....	21	San Marino.....	2		
Israel.....	268	Saudi-Arabien .....	21		
Italien .....	2.125	Schweden .....	1.362		
Japan.....	4.179	Schweiz.....	2.329		
		Seychellen.....	2		
		Serbien.....	3	Summe...	46.365

### X. Aufrechte Patente (national und europäisch - Österreich benannt, 2010 und 2011)

Aufrechte Patente	2010	2011
national .....	10.263	10.450
europäisch .....	91.850	92.101
<b>Summe ...</b>	102.113	102.551

### XI. Aufrechte Patente (national und europäisch - Österreich benannt), geordnet nach der Dauer (2011)

Art der Patente	Die Patente befanden sich im																				Summe
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
	Schutzjahr																				
Stammpatente (national)	781	970	1.045	1.105	1.043	881	980	477	496	571	445	370	320	279	218	164	131	98	37	2	10.413
Zusatzpatente (national)	2	1	2	1	3	1	3	3	-	2	4	2	3	3	-	4	3	-	-	-	37
Europäische Patente (Österreich benannt)	112	560	3.625	7.045	7.604	7.724	6.898	6.742	7.048	6.876	6.888	6.195	5.409	4.478	3.640	3.180	2.616	2.226	1.734	1.501	92.101
<b>Summe</b>	895	1.531	4.672	8.151	8.650	8.606	7.881	7.222	7.544	7.449	7.337	6.567	5.732	4.760	3.858	3.348	2.750	2.324	1.771	1.503	102.551

## B. Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in Gebrauchsmusterangelegenheiten

### I. Gebrauchsmusteranmeldungen, Registrierungen, Beschwerden und Nichtigkeiten (2010 und 2011)

Gegenstand	2010	2011
Anmeldungen .....	885	812
Registrierungen .....	659	606
Beschwerden .....	2	0
Nichtigkeiten .....	9	3
Berufungen an den OPM .....	5	2

### II. Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich .....	626	Schweiz .....	16
Australien .....	1	Singapur .....	1
China .....	1	Slowakei .....	3
Deutschland .....	81	Spanien .....	2
Finnland .....	15	Tschechien .....	13
Hong Kong .....	1	Türkei .....	3
Irland .....	1	Ungarn .....	10
Israel .....	2	Vereinigte Staaten/USA .....	7
Italien .....	17	Vereinigtes Königreich .....	1
Luxemburg .....	5	Zypern .....	1
Niederlande .....	1		
Norwegen .....	1		
Russische Föderation .....	2		
Schweden .....	1		
		<b>Summe ...</b>	<b>812</b>

### III. Gebrauchsmusteranmeldungen, eingereicht von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)

Burgenland .....	20
Kärnten .....	48
Niederösterreich .....	101
Oberösterreich .....	154
Salzburg .....	34
Steiermark .....	83
Tirol .....	60
Vorarlberg .....	60
Wien .....	66
	<b>Summe ...</b>
	<b>626</b>









IV. Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach der IPC (Internationale Patentklassifikation) und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

	AT	AU	CH	CZ	DE	ES	FI	GB	HU	IL	IT	LU	NL	NO	RU	SE	SG	SK	TR	US	Sonstige	Insges.
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------	---------

Gruppe 13 = Organische Chemie

C 07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
A 01 N	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

Gruppe 14 = Organische makromolekulare Verbindungen

C 08	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gruppe 15 = Farbstoffe, Mineralölindustrie, Öle, Fette

C 09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C 10	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4
C 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>

Gruppe 16 = Biotechnologie

C 12	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

Gruppe 17 = Hüttenwesen

C 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 22	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
C 23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>6</b>





IV. Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach der IPC (Internationale Patentklassifikation) und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

	AT	AU	CH	CZ	DE	ES	FI	GB	HU	IL	IT	LU	NL	NO	RU	SE	SG	SK	TR	US	Sonstige	Insges.
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------	---------

Gruppe 26 = Messen, Prüfen, Optik, Photographie

G 01	16	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	25
G 02	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
G 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	17	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	29

Gruppe 27 = Zeitmessung, Steuern, Regeln, Rechnen, Kontrollieren

G 04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
G 05	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
G 06	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
G 07	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
G 08	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Summe	22	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25

Gruppe 28 = Unterricht, Akustik, Informationsspeicherung

G 09	9	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13
G 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
G 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	11	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15

Gruppe 29 = Kernphysik

G 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gruppe 30 = Elektrotechnik

H 01	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	27
H 02	11	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15
H 05	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
Summe	62	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	68

IV. Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach der IPC (Internationale Patentklassifikation) und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

	AT	AU	CH	CZ	DE	ES	FI	GB	HU	IL	IT	LU	NL	NO	RU	SE	SG	SK	TR	US	Sonstige	Insges.
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------	---------

Gruppe 31 = Elektronik, Nachrichtentechnik

H 03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H 04	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8
Summe	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9

Gruppe 32 = Andere (unklassifiziert)

Summe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Insges.	626	1	16	13	81	2	15	1	10	2	17	5	1	1	2	1	1	3	3	7	4	812
---------	-----	---	----	----	----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

**V. Gebrauchsmusterregistrierungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Gebrauchsmusterinhabers (2011)**

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich .....	465	Slowakei .....	4
Britische Virgin Inseln .....	1	Spanien .....	1
Dänemark .....	1	Tschechien .....	5
Deutschland .....	78	Türkei .....	2
Finnland .....	5	Ungarn .....	4
Frankreich .....	1	Vereinigte Staaten/USA .....	1
Italien .....	6		
Liechtenstein .....	2		
Niederlande .....	2		
Russische Föderation .....	6		
Schweden .....	2		
Schweiz .....	20		
		<b>Summe...</b>	606

**VI. Gebrauchsmusterregistrierungen von Gebrauchsmusterinhabern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)**

Burgenland .....	10
Kärnten .....	27
Niederösterreich.....	57
Oberösterreich .....	139
Salzburg .....	41
Steiermark .....	67
Tirol .....	43
Vorarlberg .....	33
Wien .....	48
<b>Summe ...</b>	465

**VII. Aufrechte Gebrauchsmuster in Österreich (2010 und 2011)**

Jahr	2010	2011
Anzahl der aufrechten Gebrauchsmuster	4.029	3.888

## C. Recherchen und Gutachten

### I. Recherchen und Gutachten (2010 und 2011)

Gegenstand	2010	2011
Recherchen gem. § 57 a Z 1 PatG .....	246	105
Gutachten gem. § 57a Z 2 PatG .....	46	24
Recherchen im Rahmen des Universitätservice .....	26	26
Recherchen für Entwicklungsländer im Rahmen der WIPO .....	5	0
Internationale Recherchen nach dem PCT .....	652	260
Internationale vorläufige Prüfungsberichte .....	43	19
	1.018	434



## D. Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in Markenangelegenheiten

### I. Markenmeldungen, Anträge auf internationale Registrierung, Beschwerden, Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung und Berufungen an den Obersten Patent- und Markensenat (2010 und 2011)

Gegenstand	2010	2011
Anmeldungen .....	6.824	6.329
Anträge auf internationale Registrierung.....	904	799
Beschwerden .....	48	55
Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung .....	134	90
Berufungen an den OPM .....	24	19
Markenwiderspruchsverfahren .....	-	261

### II. Markenmeldungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)

Land	Anzahl	Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich .....	5.693	Kolumbien .....	1	Spanien .....	3
Belgien .....	1	Korea (Republik) ....	16	Südafrika .....	4
Brasilien .....	8	Kroatien .....	4	Taiwan .....	2
Bulgarien .....	3	Kuba .....	2	Thailand .....	2
Chile .....	1	Liechtenstein .....	8	Tschechien .....	6
China .....	6	Luxemburg .....	14	Türkei .....	1
Dänemark .....	1	Mexiko .....	2	Ungarn .....	4
Deutschland .....	248	Niederlande .....	28	Ukraine .....	1
Finnland .....	1	Polen .....	1	Vereinigtes	
Frankreich .....	14	Portugal .....	1	Königreich/UK .....	9
Hong Kong .....	2	Russische		Vereinigte Staaten/	
Indonesien .....	1	Föderation .....	3	USA .....	86
Iran .....	1	Schweden .....	3	Zypern .....	2
Irland .....	3	Schweiz .....	119		
Italien .....	5	Slowakei .....	6		
Japan .....	11	Slowenien .....	2	<b>Summe ...</b>	<b>6.329</b>

### III. Markenmeldungen (national) von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)

Burgenland .....	110
Kärnten .....	270
Niederösterreich .....	790
Oberösterreich .....	780
Salzburg .....	512
Steiermark .....	679
Tirol .....	342
Vorarlberg .....	169
Wien .....	2.041
<b>Summe ...</b>	<b>5.693</b>

IV. Markenmeldungen (national), geordnet nach Waren- und Dienstleistungsklassen und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)

Klassen	AT	AU	BE	CA	CH	CN	DE	DK	ES	FI	FR	GB	HU	IT	JP	KR	NL	NO	PT	RU	SE	US	Sonstige	Insges.
Warenklassen																								
01	131	-	-	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	147
02	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	25
03	250	-	-	-	5	1	17	-	-	-	1	-	-	-	1	1	13	-	-	1	1	12	22	324
04	70	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	92
05	230	-	-	-	5	-	24	-	-	-	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	18	11	358
06	187	-	-	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	203
07	148	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	158
08	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
09	767	-	-	-	2	1	56	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	11	23	806
10	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	39
11	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	77
12	73	-	-	-	5	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	89
13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
14	84	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	91
15	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
16	594	-	-	-	6	-	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	6	624
17	25	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	27
18	60	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	65
19	71	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	1	79
20	56	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	63
21	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19
22	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
23	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
24	28	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	35
25	155	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	171
26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
27	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
28	49	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	54
29	292	-	-	-	4	-	20	-	-	-	3	-	2	1	1	1	4	-	-	-	1	3	3	331
30	175	-	-	-	5	-	9	-	-	-	1	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	2	1	200
31	35	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	-	-	-	-	2	2	44
32	128	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	138
33	122	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	8	137
34	11	-	-	-	3	2	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2	25
<b>Summe</b>	<b>3.942</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>214</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>104</b>	<b>4.476</b>
Dienstleistungsklassen																								
35	878	-	-	-	2	-	29	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	926
36	159	-	-	-	2	-	13	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	188
37	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	60
38	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44
39	88	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95
40	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
41	326	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	336
42	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	32
43	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	84
44	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	58
45	24	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
<b>Summe</b>	<b>1.751</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>1.853</b>

**V. Markenmeldungen, Registrierungen, Anträge auf Umschreibung, Löschungen und Anträge auf Wiedereinsetzung (national, 2010 und 2011)**

Gegenstand	2010	2011
Anmeldungen .....	6.824	6.329
Registrierungen .....	5.606	5.062
Umschreibungen .....	1.809	1.414
Löschungen .....	6.255	6.903
Wiedereinsetzungen .....	14	4

**VI. Markenregistrierungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)**

Land	Anzahl	Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich .....	4.520	Kroatien .....	4	Ukraine .....	1
Belgien .....	2	Kuba .....	2	Ungarn .....	1
Bulgarien .....	2	Liechtenstein .....	9	Vereinigte Arabi- sche Emirate ..	1
Britische Virgin Inseln .....	4	Luxemburg .....	6	Vereinigte Staaten/USA ..	85
China .....	8	Malta .....	1	Vereinigtes Königreich/UK	10
Dänemark .....	2	Mexiko .....	3	Zypern .....	1
Deutschland .....	186	Neuseeland .....	2		
Finnland .....	2	Niederlande .....	26		
Frankreich .....	16	Portugal .....	1		
Griechenland .....	1	Polen .....	3		
Hong Kong .....	3	Russische Föderation .....	1		
Iran .....	1	Schweden .....	2		
Irland .....	2	Schweiz .....	98		
Israel .....	1	Slowakei .....	6		
Italien .....	6	Spanien .....	3		
Japan .....	15	Südafrika .....	4		
Kanada .....	2	Taiwan .....	2		
Kolumbien .....	1	Thailand .....	2		
Korea (Republik) .	12	Tschechien .....	2	<b>Summe...</b>	5.062

**VII. Markenregistrierungen (national) für Anmelder mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)**

Burgenland .....	96
Kärnten .....	210
Niederösterreich .....	627
Oberösterreich .....	633
Salzburg .....	416
Steiermark .....	544
Tirol .....	266
Vorarlberg .....	143
Wien .....	1.585
<b>Summe ....</b>	<b>4.520</b>

### VIII. Internationale Marken (2010 und 2011)

Gegenstand	2010	2011
Schutz in Österreich beantragt (inkl. Erneuerungen) .....	14.609	13.603
Erneuerungen .....	11.064	10.406
Österreich Ursprungsland .....	904	799
Erneuerungen – Österreich Ursprungsland .....	779	790

### IX. Aufrechte Marken in Österreich (national und international) zum Stichtag 31. Dezember (2010 und 2011)

	2010	2011
<b>Nationale Marken</b>	113.745	111.908
<b>Internationale Marken</b>	206.233	193.672
<b>Gemeinschaftsmarken</b>	über 600.000	780.000

## E. Statistische Übersicht über den Geschäftsumfang und die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in den Jahren 2010 und 2011 in Musterangelegenheiten

### I. Musteranmeldungen, Registrierungen, Beschwerden, Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung und Berufungen an den Obersten Patent- und Markensenat (2010 und 2011)

Gegenstand	2010	2011
Anmeldungen .....	982	737
Registrierungen .....	709	777
Beschwerden .....	-	-
Anträge vor der Nichtigkeitsabteilung .....	-	4
Berufungen an den OPM .....	-	-

### II. Musteranmeldungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich .....	494	Vereinigte Staaten/USA .....	1
Deutschland .....	237		
Luxemburg .....	4		
Schweiz .....	1	<b>Summe ...</b>	737

### III. Musteranmeldungen von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)

Burgenland .....	6	
Kärnten .....	60	
Niederösterreich .....	55	
Oberösterreich .....	109	
Salzburg .....	19	
Steiermark .....	63	
Tirol .....	44	
Vorarlberg .....	5	
Wien .....	133	
	<b>Summe ...</b>	494

**IV. Musterregistrierungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Musterinhabers (2011)**

Land	Anzahl	Land	Anzahl
Österreich .....	531	Slowakei .....	1
Deutschland .....	208		
Schweden .....	16		
Schweiz .....	5		
Tschechien .....	16	<b>Gesamtsumme ...</b>	<b>777</b>

**V. Musterregistrierungen für Anmelder mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesländern (2011)**

Burgenland .....	30
Kärnten .....	126
Niederösterreich .....	68
Oberösterreich .....	62
Salzburg .....	37
Steiermark .....	42
Tirol .....	20
Vorarlberg .....	10
Wien .....	136
<b>Summe...</b>	<b>531</b>

**VI. Aufrechte Muster in Österreich (2010 und 2011)**

Jahr	2010	2011
<b>Anzahl der aufrechten Muster</b>	15.440	13.706

<u>Ländercode</u>			
AD	Andorra	DK	Dänemark
AE	Vereinigte Arabische Emirate	DM	Dominica
AF	Afghanistan	DO	Dominikanische Republik
AG	Antigua und Barbuda	DZ	Algerien
AL	Albanien	EA	Eurasische Patentorganisation (EAPO)
AM	Armenien	EC	Ecuador
AN	Niederländische Antillen	EE	Estland
AO	Angola	EG	Ägypten
AP	Afrikanische Organisation für regionales geistiges Eigentum (ARIPO)	EH	Westsahara
AR	Argentinien	EM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle) (OHIM,HABM)
AT	Österreich	EP	Europäisches Patentamt (EPO)
AU	Australien	ER	Eritrea
AW	Aruba	ES	Spanien
AZ	Aserbaidshan	ET	Äthiopien
BA	Bosnien und Herzegowina	FI	Finnland
BB	Barbados	FJ	Fidschi
BD	Bangladesch	FK	Falklandinseln
BE	Belgien	FO	Färöer
BF	Burkina Faso	FR	Frankreich
BG	Bulgarien	GA	Gabun
BH	Bahrain	GB	Vereinigtes Königreich
BI	Burundi	GC	Patentamt des Kooperationsrates der arabischen Golfstaaten
BJ	Benin	GD	Grenada
BM	Bermuda	GE	Georgien
BN	Brunei, Darussalam	GG	Guernsey
BO	Bolivien	GH	Ghana
BR	Brasilien	GI	Gibraltar
BS	Bahamas	GM	Gambia
BT	Bhutan	GN	Guinea
BV	Bouvetinsel	GP	Guadeloupe
BW	Botsuana	GQ	Äquatorialguinea
BX	Benelux (Marken- und Geschmacksmusteramt)	GR	Griechenland
BY	Belarus (Weißrussland)	GS	Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln
BZ	Belize	GT	Guatemala
CA	Kanada	GW	Guinea-Bissau
CD	Demokratische Republik Kongo	GY	Guyana
CF	Zentralafrikanische Republik	HK	Hongkong
CG	Kongo	HN	Honduras
CH	Schweiz	HR	Kroatien
CI	Côte d'Ivoire	HT	Haiti
CK	Cookinseln	HU	Ungarn
CL	Chile	IB	Internationales Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO/OMPI)
CM	Kamerun	ID	Indonesien
CN	China, Volksrepublik	IE	Irland
CO	Kolumbien	IL	Israel
CR	Costa Rica	IM	Isle of Man
CU	Kuba	IN	Indien
CV	Kap Verde	IQ	Irak
CY	Zypern	IR	Iran, Islamische Republik
CZ	Tschechische Republik	IS	Island
DE	Deutschland	IT	Italien
DJ	Dschibuti	JE	Jersey
		JM	Jamaika
		JO	Jordanien
		JP	Japan
		KE	Kenia
		KG	Kirgisistan
		KH	Kambodscha
		KI	Kiribati
		KM	Komoren
		KN	St.Kitts und Nevis
		KP	Korea (demokratische Volksrepublik)
		KR	Korea (Republik)
		KW	Kuwait
		KY	Kaimaninseln
		KZ	Kasachstan
		LA	Laos
		LB	Libanon
		LC	St.Lucia
		LI	Liechtenstein
		LK	Sri Lanka
		LR	Liberia
		LS	Lesotho
		LT	Litauen
		LU	Luxemburg
		LV	Lettland
		LY	Libyen
		MA	Marokko
		MC	Monaco
		MD	Moldau (Republik)
		ME	Montenegro
		MG	Madagaskar
		MK	Ehem. jugoslawische Republik Mazedonien
		ML	Mali
		MM	Union Myanmar
		MN	Mongolei
		MO	Macao
		MP	Nördliche Marianen
		MR	Mauretanien
		MS	Montserrat
		MT	Malta
		MU	Mauritius
		MV	Malediven
		MW	Malawi
		MX	Mexiko
		MY	Malaysia
		MZ	Mosambik
		NA	Namibia
		NE	Niger
		NG	Nigeria
		NI	Nicaragua
		NL	Niederlande
		NO	Norwegen
		NP	Nepal
		NR	Nauru
		NZ	Neuseeland
		OA	Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum (OAPI)
		OM	Oman
		PA	Panama
		PE	Peru
		PG	Papua-Neuginea
		PH	Philippinen
		PK	Pakistan
		PL	Polen
		PT	Portugal
		PW	Palau
		PY	Paraguay
		QA	Katar
		RO	Rumänien
		RS	Serbien
		RU	Russische Föderation
		RW	Ruanda
		SA	Saudi-Arabien
		SB	Salomonen
		SC	Seychellen
		SD	Sudan
		SE	Schweden
		SG	Singapur
		SH	St.Helena
		SI	Slowenien
		SK	Slowakei
		SL	Sierra Leone
		SM	San Marino
		SN	Senegal
		SO	Somalia
		SR	Surinam
		ST	Sao Tomé und Principe
		SV	El Salvador
		SY	Syrien, Arabische Republik
		SZ	Swasiland
		TC	Turks-und Caicoinseln
		TD	Tschad
		TG	Togo
		TH	Thailand
		TJ	Tadschikistan
		TL	Timor-Leste
		TM	Turkmenistan
		TN	Tunesien
		TO	Tonga
		TR	Türkei
		TT	Trinidad und Tobago
		TV	Tuvalu
		TW	Taiwan (Chinesische Provinz)
		TZ	Vereinigte Republik Tansania
		UA	Ukraine
		UG	Uganda
		US	Vereinigte Staaten von Amerika
		UY	Uruguay
		UZ	Usbekistan
		VA	Heiliger Stuhl und Staat Vatikanstadt
		VC	St.Vincent und die Grenadinen
		VE	Venezuela
		VG	British Virgin Islands
		VN	Vietnam
		VU	Republik Vanuatu
		WO	Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO)
		WS	Samoa
		YE	Jemen
		ZA	Südafrika
		ZM	Sambia
		ZW	Simbabwe

# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

---

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. Juni 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 6

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland, sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

---

## Inhalt

### • Entscheidungen

#### - Markenrecht:

- Die Wortbildmarke ISS FIT (registriert für diverse Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43) ist den Wortmarken ISS und ISS FACILITY SERVICES sowie der Wortbildmarke ISS (insgesamt registriert für diverse Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 und 45) verwechslungsfähig ähnlich.
- Zur Frage des Verstoßes gegen § 405 ZPO (Zuspruch von Nichtbeantragtem durch das Gericht) durch eine Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung.

### • Oberster Patent- und Markensenat

- Verhandlungsausschreibung

### • Berichte und Mitteilungen

- Mitteilung der Patentanwaltskammer
  - PCT: Beitritt von Brunei Darussalam
  - Budapester Vertrag: Beitritt von Brunei Darussalam
  - Madrider Protokoll: Beitritt der Republik der Philippinen
  - Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
  - Zugänge
  - Abgänge
-



## Entscheidungen

### Markenrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenes vom 30. November 2011, Om 10/11 (Nm 124/2009)

**Die Wortbildmarke ISS FIT (registriert für diverse Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43) ist den Wortmarken ISS und ISS FACILITY SERVICES sowie der Wortbildmarke ISS (insgesamt registriert für diverse Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 und 45) verwechslungsfähig ähnlich.**

I. Die Replik der Antragstellerin auf die Berufungsbeantwortung wird zurückgewiesen.

II. Der Berufung der Antragsgegnerin wird nicht Folge gegeben.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit 2.721,90 EUR (darin 453,65 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

#### Gründe :

Die Antragstellerin ist Inhaberin folgender Gemeinschaftsmarken:

a) Nr 1 366 426, ISS (Wortmarke) mit Priorität vom 1. November 1999, registriert für folgende Dienstleistungen:

KI 35: Arbeitsvermittlungsbüros, Büroarbeiten, telefonischer Antwortdienst; Verwaltung von Kinderkrippen und Kindergärten.

KI 36: Immobilienverwaltung.

KI 37: Wartung und Reparatur von Start- und Landebahnen; Wartung von Heizungs- und Klimaanlageanlagen, von Fahrstühlen und Rolltreppen; Innen- und Außenreinigung von Flugzeugen; Reinigung von Rampen und Start- und Landebahnen; Reinigung von Gebäuden und Höfen, Anlagen, Grundstücke, Straßen, öffentliche Flächen, Gärten, Räumlichkeiten und Fahrzeuge einschließlich Spezialreinigung; Reinigung im Bereich der Lebensmittelindustrie und desinfizierende Reinigung; Reinigung von Industriegebäuden und -flächen; Reinigung und Säuberung von Telefonen und Computern; Vertilgung von schädlichen Tieren (ausgenommen in der Landwirtschaft); Schneeräumung; Hausmeisterarbeiten in Form von Wartung, Steuerung der Energieversorgung und Reparaturen; Aufräum-, Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten nach Feuer- und Wasserschäden.

KI 39: Transportwesen, Transport von Gepäck, Gepäckträgerarbeiten; Entsorgung von verschmutztem Wasser; Parkplätze; Bürobotendienste; Verpflegung und Warenlieferung.

KI 42: Überwachung der Hygieneverhältnisse und Beratung in Umweltfragen für die Lebensmittelindustrie einschließlich bakteriologische Proben; Beratung in Bezug auf Umweltschutz; Hotels; Schädlingsbekämpfung (in der Landwirtschaft), Beratung in Sicherheitsfragen; Wach- und Schließdienste; Sicherheitskontrolle von Personen und Gepäck in Flughäfen; Zugangskontrolle in Verbindung mit dem Einchecken; Verpflegung; Catering; Gärtner- und Gartenarbeiten; Anlage und Pflege von Parks und Grünanlagen; Verwaltung und Betrieb von Altenheimen, Pflegeheimen, Krankenhäusern und Kliniken einschließlich ärztliche Kliniken; Gesundheitsfürsorge; Kinderkrippen und Kindergärten.

b) Nr 1 920 396, iss (Bildmarke mit nachfolgendem Aussehen) mit Priorität vom 20. Oktober 2000:



registriert für folgende Dienstleistungen:

KI 35: Arbeitsvermittlungsbüros, Büroarbeiten, telefonischer Antwortdienst; Verwaltung von Kinderkrippen und Kindergärten; geschäftliche Unterstützung im Betrieb von Kiosken, Kioske zum Verkauf von Produkten; Datenverarbeitung und Datenbankverwaltung einschließlich Zusammenstellung und Eintragung von Informationen in Computerdatenbanken, Sortieren und Bearbeiten von Informationen in Computerdatenbanken sowie Systematisieren von Informationen in Computerdatenbanken, Vervielfältigung von Dokumenten; Verwaltung von Altenheimen, Pflegeheimen, Krankenhäusern und Kliniken einschließlich ärztliche Kliniken.

KI 36: Vermögensverwaltung; Computerinformationsdienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen.

KI 37: Wartung und Reparatur von Start- und Landebahnen; Wartung von Heizungs- und Klimaanlageanlagen, von Fahrstühlen und Rolltreppen; Innen- und Außenreinigung von Flugzeugen; Reinigung von Rampen und Start- und Landebahnen; Reinigung von Gebäuden und Höfen, Anlagen, Grundstücke, Straßen, öffentliche Flächen, Gärten, Räumlichkeiten und Fahrzeuge einschließlich Spezialreinigung; Reinigung im Bereich der Lebensmittelindustrie und desinfizierende Reinigung; Reinigung von Industriegebäuden und -flächen; Reinigung und Säuberung von Telefonen und Computern; Vertilgung von schädlichen Tieren (ausgenommen in der Landwirtschaft); Schneeräumung; Hausmeisterarbeiten in Form von Wartung, Steuerung der Energieversorgung und Reparaturen; Aufräum-, Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten nach Feuer- und Wasserschäden; Dienstleistungen eines Bauunternehmers einschließlich Bau und Einrichtung von Küchen; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Computerhardware einschließlich Server.

KI 39: Transportwesen, Gepäckbeförderung, Auslieferung von Essen und anderen Waren; Gepäckträgerdienste; Entsorgung von verschmutztem Wasser; Parkplatzdienste; Bürobedienste.

KI 41: Erziehung und Ausbildung einschließlich Veranstaltung von Kursen, Dienstleistungen einer Kinderkrippe.

KI 42: Überwachung der Hygieneverhältnisse und Beratung in Umweltfragen für die Lebensmittelindustrie einschließlich bakteriologische Proben; Beratung in Bezug auf Umweltschutz; Hotels; Schädlingsbekämpfung (in der Landwirtschaft), Beratung in Sicherheitsfragen; Wach- und Schließdienste; Sicherheitskontrolle von Personen und Gepäck in Flughäfen; Zugangskontrolle in Verbindung mit dem Einchecken; Verpflegung; Catering; Gärtner- und Gartenarbeiten; Anlage und Pflege von Parks und Grünanlagen; Betrieb von Altenheimen, Pflegeheimen, Krankenhäusern und Kliniken einschließlich ärztliche Kliniken; Gesundheitsfürsorge; Kinderkrippen, Kindergärten; Computersystemanalysen und -beratung; Beratung auf dem Gebiet der Computer-Hardware und -Software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwicklungsdienste, Design, Aktenführung und Pflege von Computersoftware; Wiederherstellung und Abfrage von Computerdaten; Beratung in Bezug auf und Gestaltung von Infrastruktur für Inter-, Intra- und Extranet; Vermietung von Computern und Computerprogrammen; Zusammenstellung von Datenverarbeitungsprogrammen; Dienstleistungen eines Ingenieurs im Zusammenhang mit Computersoftware; Planung, Verwaltung und Überwachung von Computersystemen; Leasing von Zugangszeiten zu Computern und

Computerdatenbanken; Abwicklung und Verwaltung von Anwendungen; Verwaltung von Computersystemen für Unternehmen.

c) Nr 1 876 321, ISS FACILITY SERVICES (Wortmarke) mit Priorität vom 10. Juni 2004, registriert für folgende Dienstleistungen:

KI 35: Arbeitsvermittlungsbüros, Büroarbeiten, Verwaltung von Möbeln für Unternehmen; Telefonantwortedienste; Betrieb von Telefonzentralen und Rezeptionen, Bereitstellung von Personal für Callcenter und Helpdesks; Unterstützung in Bezug auf Sekretariatsarbeiten; Verwaltung von Büroräumen; Vermietung von Verkaufsautomaten; geschäftliche Unterstützung beim Betrieb von Kiosken, Kioske für den Verkauf von Produkten, Vervielfältigung von Dokumenten.

KI 36: Immobilienverwaltung.

KI 37: Wartung von Heizungs- und Klimaanlage, von Fahrstühlen und Rolltreppen; Reinigungsarbeiten, Reinigung von Gebäuden und Höfen, Anlagen, Grundstücke, Straßen, öffentliche Flächen, Gärten, Räumlichkeiten und Fahrzeuge einschließlich Spezialreinigung; Reinigung im Bereich der Lebensmittelindustrie und desinfizierende Reinigung; desinfizierende Reinigung von Nassräumen, Waschräumen und Toiletten; Reinigung sowie Nach- und Auffüllen verschiedener Sanitärprodukte zur Verwendung in Nassräumen, Waschräumen und Toiletten; Installation verschiedener Sanitärprodukte in Nassräumen, Waschräumen und Toiletten; Reinigung von Industriegebäuden und -flächen; Reinigung von Gardinen, Teppichen, Matten und Polstermaterial; Fensterreinigung, Reinigung und Säuberung von Telefonen, Kopiergeräten und Computern; Vertilgung von schädlichen Tieren (ausgenommen in der Landwirtschaft); Schneeräumung; Instandhaltung, Inspektion und kleinere Reparaturen von Gebäuden; Hausmeisterarbeiten in Form von Wartung, Reparatur und Verwaltung und Steuerung der Energieversorgung in Gebäuden; Wartung und Reparatur von elektrischen und sanitären Anlagen; Aufräum-, Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten nach Feuer- und Wasserschäden; Dienstleistungen eines Bauunternehmers einschließlich Bau und Einrichtung von Küchen;

KI 39: Transportwesen, Gepäckbeförderung, Auslieferung von Essen und anderen Waren; Auslieferung von Paketen, Gepäckträgerdienste; Entsorgung von verschmutztem Wasser; Parkplatzdienste; Bürobotendienste; Umzugsdienstleistungen im Zusammenhang mit Büros; Ausbringen von Matten und Teppichen.

KI 42: Überwachung der Hygiene; Qualitätsprüfung; Beratung in Bezug auf Hygiene- und Umweltaspekte im Bereich der Lebensmittelindustrie einschließlich bakteriologische Untersuchungen; Beratung in Bezug auf Umweltschutz;

KI 43: Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Catering; Kantinenbetrieb; Beherbergung von Gästen; Betrieb von Cafeterias, Hotels; Betrieb von Selbstbedienungsgaststätten, Restaurants, Betrieb von Verkaufsautomaten für Speisen und Getränke; Verleih von Matten und Teppichen.

KI 44: Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft, Baumschneidearbeiten, Gärtner- und Gartenbauarbeiten; Anlage, Gestaltung und Pflege von Grünanlagen, einschließlich Rasenflächen, Parks und Golfplätze; Anlage, Gestaltung und Pflege von Innenbegrünungen; Vermietung von mobilen Sanitäreinrichtungen; Ungeziefer- und Schädlingsvernichtung für landwirtschaftliche Zwecke.

KI 45: Sicherungsdienstleistungen für den Schutz von Eigentum; Sicherheit (Beratung auf dem Gebiet der -); Wach- und Schließdienste; Sicherheitskontrolle von Personen und Gepäck; Zugangskontrolle.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der internationalen Marke Nr 995 988 mit Priorität vom 12. März 2008 und nachfolgendem Aussehen:



Die Marke ist ua registriert für folgende Dienstleistungen:

KI 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten.

KI 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

KI 43: Dienstleistungen von Tankstellen, Servicearealen und Gastronomie, zB Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Die Antragstellerin beantragte - gestützt auf ihre Gemeinschaftsmarken - die teilweise Unwirksamklärung der internationalen Marke Nr 995 988 im Umfang der Dienstleistungen der KI 35, 41 und 43 aus den Gründen der §§ 30, 32 MSchG. Prägendes Element aller streitverfangenen Marken sei "ISS"; dies sei auch das Firmenschlagwort der Antragstellerin. Die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken sei evident; die betreffenden Dienstleistungen seien identisch oder zumindest ähnlich.

Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung des Antrags auf teilweise Unwirksamklärung. Die Antragstellerin reduziere die angefochtene Marke unzutreffend auf den Bestandteil „ISS“; zu berücksichtigen seien jedoch auch die weiteren Wort- und Bildbestandteile. Bei gebotener einheitlicher Betrachtung der Marken fehle es an der von der Antragstellerin behaupteten Identität. Auch bei den betroffenen Dienstleistungen gäbe es (abgesehen von einigen geringfügigen Ausnahmen) keinerlei Überschneidungen.

Die Nichtigkeitsabteilung gab dem Antrag mit der angefochtenen Entscheidung statt und erklärte die internationale Marke Nr 995 988 im Umfang der Dienstleistungen der KI 35, 41 und 43 mit Wirksamkeit zum Zeitpunkt ihrer Registrierung für unwirksam. Alle im Löschungsstreit verfangenen Marken seien durch den kurzen und prägnanten gemeinsamen Bestandteil „ISS“ geprägt, der leicht zu erfassen sei, leicht im Gedächtnis bleibe und leicht wiedererkannt werden könne. Dieser prägnante Begriff in den älteren Marken der Antragstellerin sei vollständig in die jüngere angefochtene Marke aufgenommen worden und behalte dort seine selbständig kennzeichnende Stelle. Auch die Ähnlichkeit bei den jeweiligen Dienstleistungen sei zu bejahen. Damit liege Verwechslungsgefahr vor.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin mit dem Antrag, die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung aufzuheben und den Antrag der Antragstellerin kostenpflichtig abzuweisen.

Die Antragstellerin beantragte, die Berufung abzuweisen.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

Die Berufungswerberin machte geltend, in der angefochtenen Marke besitze der Wortbestandteil „ISS“, der als Imperativ des Verbs „essen“ verstanden werde, nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dem gegenüber komme dem Bestandteil „FIT“ in ihrer Marke (vor allem in der Kombination mit dem Bestandteil „ISS“) erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Beide Wortbestandteile bildeten eine Einheit, eine Trennung scheide aus. Die Marke der Antragsgegnerin kollidiere daher nicht mit den Marken der Antragstellerin. Bei den betroffenen Dienstleistungen gäbe es bis auf „Büroarbeiten“ keinerlei Überschneidungen, auch an Ähnlichkeiten fehle es. „Die Marke“ der Antragstellerin genieße keinen Schutz in den Klassen 41

und 43. Im Hinblick auf die geringe Kennzeichnungskraft „der Marke“ der Antragstellerin und die geringen Ähnlichkeiten der kollidierenden Zeichen liege keine Verwechslungsgefahr vor.

1. Gemäß § 30 Abs 1 MSchG kann der Inhaber einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke die Löschung einer Marke begehren, sofern entweder die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich sind, oder die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.

2. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der ihr folgenden Rechtsprechung der nationalen Gerichte folgende Grundsätze maßgeblich:

2.1. Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere die Ähnlichkeit der Marken, deren Kennzeichnungskraft sowie Bekanntheitsgrad auf dem Markt und der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren und Dienstleistungen, Bedacht zu nehmen ist. So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (RIS-Justiz RS0121482; weitere Nachweise bei Schumacher in Kucsko, marken.schutz 210 Fn 77). Folge dieser Wechselwirkung ist es, dass bei Warenidentität oder einer hochgradigen Warenähnlichkeit ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Warenabstand (RIS-Justiz RS0116294).

2.2. Ob das verwendete Zeichen der Marke des Konkurrenten in Bild, Klang oder Bedeutung ähnlich ist, richtet sich nach dem Gesamteindruck, den Marke und Zeichen hervorrufen. Entscheidend ist die Wirkung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen (vergleiche RIS-Justiz RS0117324; OPM Om 6/11 – evolution/revoelution).

2.3. Wird eine Marke vollständig in ein anderes Zeichen aufgenommen, so ist jedenfalls regelmäßig - und zwar auch dann, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind - Ähnlichkeit und damit bei Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auch Verwechslungsgefahr anzunehmen (RIS-Justiz RS0079033; 4 Ob 138/03b; Om 4/11 – Leo/Leo Löwenzahn). Bei Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr, wenn das übernommene Zeichen innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des übernehmenden Zeichens prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (17 Ob 1/08h – Feeling/Feel; OPM Om 12/10 - zero/peakzero; OPM Om 6/11 – evolution/revoelution; vergleiche auch EuGH C-120/04 – Thomson life).

2.4. Faktoren bei Prüfung der Warenähnlichkeit sind insbesondere Art, Verwendungszweck, Nutzung und Eigenart der miteinander konkurrierenden oder einander ergänzenden Waren oder Dienstleistungen (EuGH C-39/97 – Canon Rz 23). Ähnlichkeit zwischen Dienstleistungen liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Dienstleistungen als zusammengehörig betrachten, weil sie der Meinung sein können, sie würden vom selben Unternehmen erbracht. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn die Dienstleistungen nicht völlig gegensätzlicher Natur sind und sich in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verrichtung eng berühren (vergleiche EuGH C-39/97 – Canon). Gehören mit ähnlichen Zeichen gekennzeichnete Dienstleistungen zu einem gemeinsamen Geschäftsbereich, besteht eine enge Verbindung beim Verwendungszweck, und die fraglichen Dienstleistungen haben ergänzenden Charakter. Daraus ist zu schließen, dass sie ähnlich sind (Nachweise zur Rechtsprechung des EuG bei Schumacher in Kucsko, marken.schutz 220). Bei der Beurteilung der

Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ist kein strenger Maßstab anzulegen; im Zweifel ist die Ähnlichkeit zu bejahen (OPM Om 9/87 = ÖBI 1989, 99 = PBI 1989, 145 – Sefra/Setta).

3. Auf dieser Grundlage hat die Nichtigkeitsabteilung die Verwechslungsgefahr zutreffend bejaht.

3.1. Die Wortmarke der Antragstellerin „ISS“ ist zugleich prägender Zeichenbestandteil ihrer Bildmarke und der Wortmarke „ISS FACILITY SERVICES“ sowie ihr Firmenschlagwort. Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen ist die Kennzeichnungskraft des Zeichens (bzw Zeichenbestandteils) zumindest normal. Die Antragsgegnerin hat dieses Zeichen unverändert in ihre jüngere Marke übernommen; deren weiterer Bestandteil „FIT“ hat auf Grund seiner häufigen Verwendung als werbliche Anpreisung geringe Kennzeichnungskraft und verleiht der Wortverbindung keinen eigenen Sinngehalt. Damit behält der Bestandteil „ISS“ auch in der Marke der Antragsgegnerin eine selbständige kennzeichnende Stellung. Auf dieser Grundlage ist eine hohe Zeichenähnlichkeit anzunehmen.

3.2. Zur Dienstleistungsähnlichkeit verkennt die Berufungswerberin grundlegend, dass diese nicht allein im Vergleich zur Wortmarke „ISS“, sondern zu sämtlichen Marken der Antragstellerin zu prüfen ist. Identität besteht bei Büroarbeiten (KI 35), Erziehung und Ausbildung (KI 41) sowie den Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen (KI 43). Die Marken der Antragstellerin sind in den Klassen 35, 36 und 42 ua für eine Anzahl von Verwaltungstätigkeiten geschützt, die man leicht unter dem Oberbegriff „Unternehmensverwaltung“ subsumieren kann (zB Verwaltung von Kindergärten, Verwaltung und Betrieb von Alten- und Pflegeheimen, Immobilienverwaltung etc); der Betrieb solcher Einrichtungen lässt sich auch als „Geschäftsführung“ (so ein Schutzbereich der angegriffenen Marke) zusammenfassen. Durch die damit verbundenen ähnlichen Strukturen sind die von der Marke der Antragsgegnerin umfassten Dienstleistungen nicht völlig gegensätzlicher Natur und berühren sich mit jenen der Marke der Antragstellerin insbesondere in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verrichtung so weit, dass die Verkehrskreise zur Auffassung gelangen, diese Dienstleistungen würden von demselben Unternehmen erbracht werden.

3.3. Die Marken der Antragstellerin umfassen in KI 35 die Dienstleistungen eines Arbeitsvermittlungsbüros. Solche oder diesen gleichartige Dienstleistungen (wie zB die Arbeitnehmerüberlassung) sind den Dienstleistungen Werbung, Geschäftsführung oder Unternehmensverwaltung ähnlich (vergleiche Bundespatentgericht 06, 30 W (pat) 267/04 und 07, 33 W (pat) 84/05, zitiert in Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen 15 337).

3.4. Die Gemeinschaftsmarke Nr 1 876 321 der Antragstellerin umfasst ebenso wie die angefochtene Marke in KI 43 die Dienstleistungen Verpflegung und Beherbergung von Gästen. Diese Dienstleistungen sind den Bereichen Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten als ergänzende Dienstleistungen ähnlich, werden doch in vielen Verpflegungs- und Beherbergungsbetrieben für die Gäste sowohl Unterhaltungsprogramme als auch ein Sport- oder Kulturprogramm angeboten, somit an dem selben Ort und von dem selben Anbieter (vergleiche Bundespatentgericht 01, 32 W (pat) 335/99; 03 25 W (pat) 74/01; 03, 27 W (pat) 113/05 und 07, 32 W (pat) 199/02, zitiert in Richter/Stoppel aaO 370).

3.5. Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen von Tankstellen und Servicearealen (KI 43) bei der angefochtenen Marke und der Dienstleistung der Fahrzeugreinigung in allen Marken der Antragstellerin ist gegeben, weil Tankstellen neben der eigentlichen Hauptdienstleistung des Betankens von Fahrzeugen regelmäßig auch damit zusammenhängende und ergänzende Dienstleistungen (wie zB Autowäsche) anbieten. Diese Dienstleistungen werden an dem selben Ort und von dem selben Anbieter erbracht, sodass die Ähnlichkeit von den Verkehrskreisen unmittelbar erkannt werden kann.

4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei der gebotenen Gesamtbeurteilung der Grad der Ähnlichkeit der unter den Marken der Streitteile vertriebenen Dienstleistungen derart eng

ist, dass unter Berücksichtigung der Wechselbeziehung zur nicht geringen Zeichenähnlichkeit die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Der Berufung kann deshalb kein Erfolg beschieden sein.

5. Im Rechtsmittelverfahren steht jeder Partei nur eine Rechtsmittelschrift zu (vergleiche RIS-Justiz RS0041666). Der am 19. Oktober 2011 eingebrachte Schriftsatz der Antragstellerin, in dem sie zur Berufungsbeantwortung Stellung nimmt, war daher zurückzuweisen.

6. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm § 122 Abs 1 und § 140 Abs 1 PatG sowie § 41 und § 50 Abs 1 ZPO.

---

Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 11. Jänner 2012, Om 11/11 (Nm 115/2007)

**Zur Frage des Verstoßes gegen § 405 ZPO (Zuspruch von Nichtbeantragtem durch das Gericht) durch eine Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung.**

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, dem Antragsteller die mit 2.721,90 EUR (darin enthalten 453,65 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

**G r ü n d e:**

Für die Antragsgegnerin war ursprünglich die IR-Marke 602 068 mit Schutzerstreckung auf Österreich ua in der Klasse 12 für folgende Waren eingetragen: "fauteuils roulants et véhicules; véhicules, scooters et fauteuils roulants électriques; parties et accessoires pour ces produits non compris dans d'autres classes."

Der Antragsteller beantragte zunächst mit Schriftsatz vom 3. August 2007, ergänzt mit Schriftsatz vom 6. August 2007 (ON 2), die teilweise Löschung der Marke für Waren der Klasse 12 im Umfang „véhicules“ gemäß § 33a MSchG für das Gebiet der Republik Österreich. Die Marke sei nur für Rollstühle, elektrisch betriebene Roller (scooters) zur Herstellung der Mobilität von Behinderten, Patienten und älteren Menschen, nicht aber für Kraftfahrzeuge, nämlich Automobile und deren Teile; Wasserfahrzeuge; Luftfahrzeuge und Fahrräder ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt worden.

In Entsprechung eines vom Patentamt erteilten Verbesserungsauftrags präzisierte der Antragsteller am 20. Oktober 2007 (ON 3) seinen Teillöschungsantrag wörtlich auf „die Waren in Nizza-Klasse 12: véhicules und scooters, ausgenommen elektrische scooter (Roller) zur Herstellung oder Sicherung der Mobilität von Behinderten, Patienten und älteren Menschen. (Alle vorgenannten Waren inklusive deren Teile und Zubehör.)“

Am 15. Feber 2008 (ON 4) reichte der Antragsteller das vom Patentamt geforderte Duplum zu ON 2 nach und verwies erneut darauf, dass sich sein Teillöschungsantrag auf die Waren „véhicules“ und „scooters“ beziehe.

Die Antragsgegnerin – die innerhalb der gesetzten Frist keine Gegenschrift einbrachte – gab am 28. April 2009 bekannt, der Aufforderung des Antragstellers durch Einschränkung des Warenverzeichnisses in der Klasse 12 nachgekommen zu sein. Das Warenverzeichnis in Klasse 12 ist nun auf "fauteuils roulants et véhicules; véhicules, scooters et fauteuils roulants électriques; tous les produits susmentionnés se sont adaptés à l'usage des personnes âgées, infirmes ou handicapés; parties et accessoires pour ces produits non compris dans d'autres classes" eingeschränkt.

Nach Aufhebung eines Beschlusses der Nichtigkeitsabteilung auf gänzliche Einstellung des Verfahrens (Beschluss des OPM vom 23. Juni 2010, Om 4/10-2) gab die Nichtigkeitsabteilung mit der nun angefochtenen Entscheidung dem Antrag teilweise statt und erklärte die Marke hinsichtlich der Waren der Klasse 12 "vehicles; vehicles, electric vehicles, all the above mentioned goods are adapted for use by elderly infirm or disabled persons; parts and accessories for these goods not included in other classes" (Fahrzeuge; Fahrzeuge, elektrische Fahrzeuge, alle genannten Waren adaptiert für die Benutzung durch ältere Personen, Personen mit eingeschränkter Mobilität oder behinderte Personen; Teile und Zubehör für diese Güter nicht enthalten in anderen Klassen) mit Wirksamkeit vom 3. August 2002 für das Gebiet der Republik Österreich für unwirksam.

Hinsichtlich der Waren "vehicles; vehicles, electric vehicles, scooters all above mentioned goods are not adapted for use by elderly infirm or disabled persons; parts and accessories for these goods not included in other classes" stellte die Nichtigkeitsabteilung das Verfahren ein.

Nur gegen die Unwirksamklärung der Marke im Umfang von „parts and accessories for these goods not included in other classes“ wendet sich die Berufung der Antragsgegnerin.

In seiner Berufungsbeantwortung beantragt der Antragsteller, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, der Antragsteller habe mit Schriftsatz vom 15. Feber 2008 seinen Antrag um „Teile und Zubehör für diese Waren“ eingeschränkt. Die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung verstoße daher gegen § 405 ZPO.

1. Der in der Berufung ausschließlich gerügte Verstoß gegen § 405 ZPO betrifft einen behaupteten Verfahrensmangel (RIS-Justiz RS0041089). Über die Berufung ist daher gemäß § 142 Abs 1 Z 7 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG in nichtöffentlicher Sitzung zu entscheiden.

2. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin hat der OPM in der in diesem Verfahren ergangenen Entscheidung nicht auf die Maßgeblichkeit einer „letzten Fassung“ des Nichtigkeitsantrags vom 15. Feber 2008 verwiesen, sondern nur darauf, dass die Klarstellung des Antrags mit den Schreiben vom 20. Oktober 2007 und 15. Feber 2008 erfolgte. Zu einer nunmehr von der Berufungswerberin behaupteten Einschränkung des Antrags um die Waren „Teile und Zubehör für diese Waren nicht enthalten in anderen Klassen“ enthält der Beschluss des OPM keine Aussage.

3. Der in Entsprechung des Verbesserungsauftrags erstattete Schriftsatz vom 20. Oktober 2007 präziserte den Inhalt des Teillöschungsantrags des Antragstellers eindeutig. Die Antragsgegnerin bezweifelt nicht, dass sich der Antrag ausdrücklich auch auf „Teile und deren Zubehör“ bezog. Der weitere Schriftsatz vom 15. Feber 2008 diene insbesondere der Nachreichung des von der Nichtigkeitsabteilung geforderten Duplums der Eingabe vom 6. August 2008. Der darin enthaltene Hinweis, dass der Teillöschungsantrag sowohl die Waren „véhicules“ als auch „scooters“ umfasse, lässt nicht den Schluss zu, dass der Antrag um „Teile und Zubehör ...“ eingeschränkt wurde. Vielmehr beantwortet diese Eingabe erneut den von der Nichtigkeitsabteilung erteilten Auftrag zur Klarstellung, ob sich der Antrag nur auf „véhicules“ oder auf „véhicules und scooters“ (ON 3) bezieht. Zweifel, dass der Antrag auch „Teile und Zubehör ...“ jener Waren umfasste, die vom Teillöschungsantrag betroffen sind, bestanden in keinem Zeitpunkt des Verfahrens. Vielmehr müssen die Schriftsätze vom 20. Oktober 2007 und 15. Feber 2008 gemeinsam und in gedanklicher Verbindung betrachtet werden. Dass der Antragsteller in der Eingabe vom 15. Feber 2008 nur ausdrücken wollte, dass sich sein Antrag auch auf bestimmte scooter und nicht nur auf „véhicules“ bezieht, ergibt sich zweifelsfrei daraus, dass die Eingabe auch die im Schriftsatz vom 20. Oktober



2007 enthaltene nähere Beschreibung, welche scooter vom Löschantrag ausgenommen sein sollen, nicht wiederholte.

Der gerügte Verstoß gegen § 405 ZPO ist daher nicht verwirklicht.

4. Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1, 140 Abs 1 PatG und §§ 41, 50 Abs 1 ZPO.

---

## Oberster Patent- und Markensenat

### Verhandlungsausschreibung

In der Patentsache (Op 1/12) der Antragstellerin FAE Group S.p.A., Zona produttiva, 18, 38013 Fondo, Italien, vertreten durch die Herren Patentanwälte Dipl.-Ing. Helmut Hübscher, Dipl.-Ing. Karl Winfried Hellmich, Spittelwiese 7 4020 Linz, gegen die Antragsgegnerin Schmid – Planungs- und Vertriebs-gmbH, Wenten 18, 3343 Hollenstein/Ybbs, vertreten durch Dr. Müllner Dipl.-Ing. Katschinka OEG, Patentanwaltskanzlei, Weihburggasse 9, 1014 Wien, wegen österreichischen Patents Nr AT E 242 361 wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragstellerin auf den

Mittwoch, 27.6.2012, 10:30 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

---

## Berichte und Mitteilungen

### Mitteilung der Patentanwaltskammer

#### **Patentanwalt Dr. Thomas Haffner; Verlängerung der Frist für die Abwicklung der Kanzleigeschäfte**

Die Österreichische Patentanwaltskammer hat mitgeteilt, dass die Frist für die Abwicklung der Kanzleigeschäfte des aus der Liste der Patentanwälte gestrichenen Patentanwaltes Dr. Thomas Haffner durch Patentanwalt Dipl.-Ing. Marc Keschmann von Seiten der Patentanwaltskammer bis einschließlich 30. Juni 2012 verlängert wurde. Eine weitere Verlängerung ist gemäß dem Patentanwaltsgesetz nicht möglich.

Gemäß § 35 Abs. 2 lit. i Patentanwaltsgesetz benötigt der von der Österreichischen Patentanwaltskammer bestellte Stellvertreter in dieser Funktion keine eigene Vollmacht. Die Vertretungsbefugnis gilt im Umfang der dem aus der Liste gestrichenen Patentanwalt erteilten Vollmacht.

---

### PCT : Beitritt von Brunei Darussalam

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Brunei Darussalam dem Vertrag betreffend die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) beigetreten ist und dieser Vertrag für Brunei Darussalam am 24. Juli 2012 in Kraft treten wird.

### **Budapester Vertrag: Beitritt von Brunei Darussalam**

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Brunei Darussalam dem Budapester Vertrag betreffend die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren beigetreten ist und dieser Vertrag für Brunei Darussalam am 24. Juli 2012 in Kraft treten wird.

---

### **Madri der Protokoll: Beitritt der Republik der Philippinen**

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass die Republik der Philippinen dem Protokoll zum Madri der Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beigetreten ist und dieses Übereinkommen für die Republik der Philippinen am 25. Juli 2012 in Kraft treten wird.

Die Republik der Philippinen 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.

Die Republik der Philippinen wünscht 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.

Letztlich wurde gemäß Art. 14(5) des Protokolls erklärt, dass der Schutz aus einer internationalen Registrierung, die vor Inkrafttreten des Protokolls auf Grund des Protokolls erwirkt wurde, auf die Republik der Philippinen nicht ausgedehnt werden kann.

---

### **Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel**

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung:

„Pa de Pagès Català“, GGA (ES, Brot), 03.05.2012, C 128/14/2012

„Kitkan viisas“, GU (FI, Fisch), 11.05.2012, C 136/13/2012

„Mela Rossa Cuneo“, GGA (IT, Apfel), 16.05.2012, C 140/4/2012

„Ficodindia di San Cono“, GU (IT, Kaktusfeige), 26.05.2012, C 150/9/2012

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Ebenfalls veröffentlicht wurde

im Amtsblatt vom 11.05.2012, C 136/18/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Cipolla Rossa di Tropea Calabri“ (IT, Zwiebel, ABl. C 160/15/2007, L 86/21/2008; Erzeugungsverfahren, Sonstiges [Aktualisierung der Rechtsvorschriften])

im Amtsblatt vom 16.05.2012, C 140/8/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Münchener Bier“ (DE, Bier, ABl. L 202/26/98, L 258/13/2007; Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem Geografischen Gebiet, Etikettierung)

im Amtsblatt vom 26.05.2012, C 150/13/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „D a n a b l u“ (DK, Käse, ABI. L 148/4/96, L 120/3/2003; Beschreibung des Erzeugnisses, Etikettierung)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

---

### Zugänge

Im Mai wurden Mag. (FH) Carina Gruber und Julia Schwarzinger in den Kreis der Kollegenschaft des Österreichischen Patentamtes aufgenommen (serv.ip/GL bzw. serv.ip - TMS).

---

### Abgänge

Im Mai sind Dr. Tanja Walcher, Karoline Messner und Dusko Mrksic aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausgeschieden.

Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute!

---

# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. Juli 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 7

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland, sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

## Inhalt

### • Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentrechtsübereinkommen)
- Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes
- Änderung der Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Internationales Markenwesen in Angelegenheiten der Vollziehung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken sowie des Protokolls zu diesem Abkommen per mit Wirkung vom 1. Juni 2012

### • Entscheidungen

#### - Markenrecht:

- Sittenwidrig und damit auch bösgläubig im Sinne des § 34 MSchG ist ein Markenrechtserwerb dann, wenn der Erwerber - in welcher Weise auch immer - 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 Benutzers erwirbt.  
Unter den Tatbestand des bösgläubigen Markenerwerbs im Sinne des § 34 MSchG fällt insbesondere die Markenmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten.
- Neben dem Tatbestand der Markenmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten liegt bösgläubiger Markenrechtserwerb bei Absicht des Anmeldenden vor, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Der Umstand, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware benutzt, genügt allein noch nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit. Vielmehr muss subjektive Vorwerfbarkeit hinzutreten.

### • Oberster Patent- und Markensenat

- Verhandlungsausschreibungen

### • Berichte und Mitteilungen

- Madrider Protokoll: Beitritt von Kolumbien
- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Abgänge

### • Anhänge:

- Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentrechtsübereinkommen) – Anhang 1
- Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes – Anhang 2

## **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

### **Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentrechtsübereinkommen)**

Der Text dieses Bundesgesetzes findet sich im **Anhang 1** zur vorliegenden Nr. 7/2012 des Österreichischen Patentblatts.

---

### **Bekanntmachung des Präsidenten des Patentamtes betreffend die Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes; Zusammensetzung der Abteilungen; Änderungen**

Gemäß §§ 60 Abs.2 und 61 Abs. 2 und 3 Patentgesetz 1970 wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2012 die Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes gemäß dem angeschlossenen **Anhang 2** neu erlassen.

---

### **Änderung der Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Internationales Markenwesen in Angelegenheiten der Vollziehung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken sowie des Protokolls zu diesem Abkommen mit Wirkung vom 1. Juni 2012**

#### **Rechtskundige Mitglieder:**

Gemäß § 35 Abs. 1 und 2 des Markenschutzgesetzes 1970 in Verbindung mit § 61 Abs.5 des Patentgesetzes 1970 werden mit Wirkung vom 1. Juni 2012 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, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 und 49**

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

**A, Ä, G, O und Ö**

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben

VB MMag.iur. Walter Ledermüller.

Für die Prüfung der in den Nummern

**6, 18, 30 und 42**

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

allen Angelegenheiten betreffend internationale Marken für die von Markeninhabern mit dem Anfangsbuchstaben

**H und J**

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben

VB Mag. iur. Ines Kainz.

Für die Prüfung der in den Nummern

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

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

**C, K und Q**

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben

VB Mag. iur. Young-Su Kim.

Für die Prüfung der in den Nummern

**3, 14, 20, 26, 36, 44 und 50**

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

**E und I**

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben

VB Mag. iur. Susanna Kernthaler.

Für die Prüfung der in den Nummern

**4, 8, 12, 16, 19, 24, 28, 32, 40, 46 und 52 (53)**

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

**B, F, L, N und P**

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben

VB Mag. iur. Karoline Eder-Helwein.

Für die Prüfung der in den Nummern

**2, 10, 22, 34, 38 und 48**

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

**D, M, R, S, T, U, Ü, V, W, X, Y und Z**

beim Österreichischen Patentamt einlangenden Eingaben

HR Mag. iur. Robert Ullrich.

Die hinsichtlich der Durchführung von bzw. Beschlussfassung in Widerspruchsverfahren im Zeitpunkt des Einlangens eines Widerspruchsantrags begründete Zuständigkeit bleibt von nachfolgenden Änderungen der Geschäftsverteilung 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.

---

## Entscheidungen

### Markenrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 14. März 2012, Om 2/12 (Nm 54/2010)

**Sittenwidrig und damit auch bösgläubig im Sinne des § 34 MSchG ist ein Markenrechtserwerb dann, wenn der Erwerber - in welcher Weise auch immer - 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 Benutzers erwirbt.**

**Unter den Tatbestand des bösgläubigen Markenerwerbs im Sinne des § 34 MSchG fällt insbesondere die Markenmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten.**

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, den Antragstellern die mit 3.130,19 EUR (darin enthalten 521,70 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

#### Gründe:

Die Vivat Touristik und Managementservice GmbH (in der Folge: Antragsgegnerin) ist Inhaberin der Wortbildmarke Nr 255 709 mit Priorität vom 30. Oktober 2009 für die Waren der Klasse 30 (Mehlspeisen, Museum-Torten) sowie der Klasse 43 (Verpflegung von Gästen in Cafés):



Die Antragsgegnerin hat von Dr. Alexander Rokitansky, Mag. Michael Pretscher sowie Mag. Heinrich Pretscher (in der Folge: Antragsteller) mit Pachtvertrag vom 15. Juli 2003 das "Cafe Museum" in Wien gepachtet und diesen Pachtvertrag mit Schreiben vom 22. Juni 2009 zum 31. Dezember 2009 aufgekündigt.

Am 19. Mai 2010 beantragten die Antragsteller die Löschung der Marke der Antragsgegnerin gemäß §§ 31, 32, 33c und 34 MSchG. Das Unternehmen "Cafe Museum" sei

seit 1906 ununterbrochen im Familienbesitz der Antragsteller und als traditionsreiches Wiener Kaffeehaus bekannt. Das Kennzeichen "Cafe Museum" besitze gegenüber der Marke der Antragsgegnerin die bessere Priorität als älteres, nicht registriertes Zeichen gemäß § 31 MSchG sowie als älterer Handelsname gemäß § 32 MSchG und stehe ausschließlich den Antragstellern zu; es werde von den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren und Dienstleistungen des Unternehmens der Antragsteller wahrgenommen. Die Antragsteller hätten der bekämpften Markenmeldung nicht zugestimmt. Die Benutzung der Marke sei geeignet, im geschäftlichen Verkehr Verwechslungen mit dem Unternehmenskennzeichen der Antragsteller hervorzurufen. Darüber hinaus bestehe die Gefahr der Irreführung gemäß § 33c MSchG. Die Antragsgegnerin sei bösgläubig im Sinne des § 34 MSchG vorgegangen: Die Markenmeldung sei nach Kündigung des Pachtvertrags, aber noch während der Kündigungsfrist erfolgt, die Antragsgegnerin habe bei der Markenmeldung nicht nur offensichtlich in Behinderungsabsicht, sondern auch in sittenwidriger Verletzung der sich aus dem Pachtvertrag ergebenden Treue- und Interessenwahrungspflichten gehandelt.

Die Antragsgegnerin trat dem Löschantrag entgegen. Ihre Marke kollidiere nicht mit der Etablissementbezeichnung des Unternehmens der Antragsteller. Unter dem Schlagwort "Cafe Museum" verstünden kunstgebildete Kreise das nach Entwürfen von Adolf Loos hergestellte Interieur und Mobiliar des Kaffeehauses. Die beteiligten Verkehrskreise verbänden mit dem Zeichen "Cafe Museum" keineswegs das Unternehmen der Antragsteller; auch sei die Etablissementbezeichnung nur im näheren Umfeld und keineswegs österreichweit bekannt, weshalb sie auch keine Verkehrsgeltung besitze.

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes gab dem Löschantrag statt. Es liege der Lösungsgrund des § 34 MSchG vor. Die Kennzeichnung "Cafe Museum" sei für das traditionelle Wiener Kaffeehaus der Antragsteller im ersten Wiener Bezirk über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und werde vom Publikum nicht auf Einrichtungsgegenstände, sondern auf das Unternehmen der Antragsteller bezogen. Durch die Anmeldung einer Marke, für deren Eindruck die mit der Etablissementbezeichnung identen Worte prägend seien, dies zum Zeitpunkt des zwar noch bestehenden, aber bereits von der Antragsgegnerin gekündigten Pachtvertrags, habe die Antragsgegnerin offenkundig gegen Loyalitätspflichten aus dem Pachtvertrag verstoßen. Die Markenmeldung ermögliche es der Antragsgegnerin, den Antragstellern den österreichischen Markt zu verschließen und gleichzeitig ihre eigene wettbewerbsrechtliche Stellung zu verbessern. Die Antragsgegnerin habe die Position der Antragsteller wenn schon nicht zu schützen, so zumindest zu respektieren gehabt. Der Nachweis der Behinderungsabsicht sei unter diesen Umständen nicht erforderlich.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Berufung der Antragsgegnerin ist nicht berechtigt.

Die Antragsgegnerin macht geltend, die eigentümliche Gestaltung der Marke stamme von Adolf Loos und diene als Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen des Unternehmens. Die Wortfolge "Cafe Museum" sei ohne grafische Gestaltung für sich allein als rein beschreibend ohne Verkehrsgeltung nicht schutzfähig; nur unter Beifügung eines Städtenamens werde das Zeichen auf ein bestimmtes Unternehmen bezogen. Das Zeichen könne daher nicht zu Sperrzwecken in Behinderungsabsicht eingesetzt werden. Eine Loyalitätsverpflichtung aus dem Pachtvertrag bestehe nicht: Zwar sei die Marke noch zum Zeitpunkt des bestehenden Pachtvertrages angemeldet worden, doch habe die Schutzdauer der Marke erst ab 11. März 2010 begonnen. Auch hätten die Antragsteller ihr Unternehmen nicht mit der historischen Innenausstattung von Adolf Loos betrieben. Damit scheidet ein sittenwidriger Markenrechtserwerb aus. Die Antragsgegnerin beabsichtige, die von ihr selbst recherchierte und entwickelte Ausstattung nach Adolf Loos unter dem in Kunstkreisen allgemein bekannten und vom genannten Künstler selbst geschaffenen Zeichen zu vertreiben; sie verstoße damit nicht gegen Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag.  
Der Oberste Patent- und Markensenat hat erwogen:



Sittenwidrig und damit auch bösgläubig im Sinne des § 34 MSchG ist ein Markenrechtserwerb dann, wenn der Erwerber - in welcher Weise auch immer - 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 Benutzers erwirbt (OPM Om 16/10; vergleiche RIS-Justiz RS0109597[T1]).

Unter den Tatbestand des bösgläubigen Markenerwerbs im Sinne des § 34 MSchG fällt insbesondere die Markenmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten (4 Ob 28/06f = SZ 2006/61 – Firekiller; 4 Ob 89/06a = ÖBl 2007, 27 [Gamerith] – grüengeflammt).

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit einer Markenmeldung ist die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung zu berücksichtigen, wobei dieses subjektive Tatbestandsmerkmal anhand der objektiven Fallumstände bestimmt werden muss (EuGH C-529/07, Lindt & Sprüngli, Rn 41 f).

Der Begriff „Bösgläubigkeit“ deutet zwar auf das Erfordernis subjektiver Vorwerfbarkeit; diese kann aber bei der Verletzung von Loyalitätspflichten zumindest bis zum Beweis des Gegenteils unterstellt werden. § 34 MSchG ist somit nicht auf den absichtlichen Behinderungswettbewerb beschränkt, sondern erfasst auch die Anmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten (RIS-Justiz RS0120716).

Der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts und den Antragstellern ist darin beizupflichten, dass hier Loyalitätspflichten der Antragsgegnerin gegenüber den Antragstellern auf Grund des mittlerweile beendeten Pachtverhältnisses bestanden. Das Unternehmen der Antragsteller wird von Verkehrskreisen, die weit über Wien hinausreichen, mit dem Namen des Jugendstilkünstlers Adolf Loos als Schöpfer von Innenausstattung und Mobiliar in Verbindung gebracht. Die bekämpfte Marke der Antragsgegnerin ist in offensichtlicher Anlehnung an Grafikelemente des Jugendstils (Schriftbild, rechteckiger Rahmen) gestaltet worden und für Waren und Dienstleistungen geschützt, die auch das Unternehmen der Antragsteller anbietet. Unter diesen Umständen widerspricht es den aus einem mehrjährigen Pachtverhältnis entspringenden Loyalitätspflichten, wenn der Pächter des Unternehmens die Marke noch während aufrechten Pachtverhältnisses ohne Zustimmung des Verpächters anmeldet und damit dessen Spielraum in sittenwidriger Weise einschränkt, Waren und Dienstleistungen seines mehr als hundert Jahre bestehenden Unternehmens künftig selbst unter Verwendung seiner eingeführten Etablissementbezeichnung in einer an den Jugendstil anklingenden Gestaltung zu vermarkten. Erschwerend ins Gewicht fällt weiters, dass die Antragsgegnerin selbst das Ende des Pachtverhältnisses herbeigeführt hat, was darauf schließen lässt, ihre Markenmeldung diene auch dazu, die Marktposition der Antragsteller nach Auslaufen des Pachtverhältnisses zu beeinträchtigen. Das Verhalten der Antragsgegnerin erfüllt daher den Tatbestand des Lösungsgrundes nach § 34 MSchG.

Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1, 140 PatentG und §§ 41 und 50 Abs 1 ZPO.

Die Bemessungsgrundlage beträgt unter Bedachtnahme auf § 5 Z 14 AHK 36.000 EUR.

---

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 28. März 2012, Om 13/11 (Nm 161/2007)

**Neben dem Tatbestand der Markenmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten liegt bösgläubiger Markenrechtserwerb bei Absicht des Anmeldenden vor, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Der Umstand, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche**

**Ware benutzt, genügt allein noch nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit. Vielmehr muss subjektive Vorwerfbarkeit hinzutreten.**

Der Berufung wird Folge gegeben.

Der Antrag auf Löschung der Marke Nr 232 952 wird abgewiesen.

Der Antragsteller ist schuldig, dem Antragsgegner die mit 5.661,24 EUR bestimmten Kosten des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung (darin enthalten 943,54 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Der Antragsteller ist schuldig, dem Antragsgegner die mit 2.639,48 EUR (darin enthalten 326,58 EUR Umsatzsteuer, 680 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

#### G r ü n d e :

Der Antragsgegner ist Inhaber der österreichischen Wortmarke Nr 232 952 „DER WINZERKÖNIG“. Die Wortmarke wurde mit Priorität vom 12. April 2006 für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen-, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel

Kasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Der Österreichische Rundfunk (in der Folge immer: Antragsteller) ist ebenfalls Inhaber der Wortmarke „DER WINZERKÖNIG“, die mit Priorität vom 6. Juni 2006 unter Nr 234 370 ua in Klasse 25, nicht aber in Klassen 3 und 33, in das österreichische Markenregister eingetragen wurde und auf deren Basis am 7. März 2007 die internationale Marke IR 921 141 mit Schutz für Deutschland registriert wurde.

Der Antragsteller beantragte mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2007 die Löschung der Wortmarke des Antragsgegners für sämtliche eingetragenen Warenklassen gemäß § 34 MSchG.

Der Antragsgegner habe, nachdem er beginnend mit Mitte August 2005 aus Pressemitteilungen und Medienberichterstattungen über die vom Antragsteller in Zusammenhang mit der ARD geplante Fernsehproduktion „Der Winzerkönig“ erfahren habe, die Marke in böswilliger Absicht registrieren lassen. Die Registrierung sei lediglich erfolgt, um den Antragsteller zur Zahlung von Lizenzentgelten zu veranlassen. Nachvollziehbare Hinweise auf ein eigenes Benutzungsinteresse des Antragsgegners bestünden nicht. Das lasse sich auch aus den konkreten Warenverzeichnissen ableiten: Es gebe keine Wein-, Bekleidungs- oder Putzmittelproduzenten, die in mehr als einem der genannten Geschäftszweige tätig seien. Auch die Registrierung der Marke in Deutschland belege das: Es sei nicht ersichtlich, dass der Antragsgegner in Deutschland geschäftlich tätig sei. Die geplante Vermarktung der Serie „Der Winzerkönig“ auch in Deutschland sei bekannt gewesen. Aufgrund der angekündigten Produktion der Serie habe auch dem Antragsgegner klar sein müssen, dass der Antragsteller an der Marke ein erhebliches Interesse haben werde, und zwar in sämtlichen anderen Waren- und Dienstleistungsklassen auch außerhalb der Klasse 38 (Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehsendungen), die bei modernen Medienproduktionen dem Bereich „Merchandising“ zuzurechnen seien.

Der Antragsgegner trat dem Löschungsantrag entgegen. Er sei seit rund 15 Jahren in verschiedenen Funktionen in der Weinbranche tätig, darunter auch viele Jahre

als Geschäftsführer der Kaisergarten GmbH in Mönchhof (Burgenland). Er sei mit führenden österreichischen Handelsketten in geschäftlicher Beziehung gestanden. Die Ausweitung der Markenrechte auf Deutschland resultiere daraus, dass sich die Zentralen einiger österreichischer Handelsunternehmen in Deutschland befänden. Er habe überdies bereits Marketingkonzepte zur Bewerbung der Marke ausgearbeitet und mit Handelsunternehmen in Österreich und Deutschland über die Umsetzung der Konzepte verhandelt. Überhaupt habe er eine Vorliebe für „monarchische“ Bezeichnungen. Das bloße Wissen um die Vorverwendung eines Zeichens sei für die Annahme der Bösgläubigkeit der Markenmeldung nicht ausreichend.

Die Nichtigkeitsabteilung gab dem Löschantrag statt.

Sie traf – nach ausführlicher Darstellung der Ergebnisse des Beweisverfahrens – zusammengefasst folgende, zum Teil in der rechtlichen Beurteilung enthaltene Sachverhaltsfeststellungen:

Der Antragsgegner war im Vertrieb der Produzentengemeinschaft Kaisergarten Wein GmbH & Co KG im Weinhandel tätig, die Weine mit historischen Begriffen wie „Kaisergarten“, „Kaiserhymne“ oder „Kronjuwel“ bezeichnete. Dass eine dieser Bezeichnungen für den Antragsgegner oder für die GmbH & Co KG als Marke registriert war bzw ist, kann nicht festgestellt werden. Der Antragsgegner war auch selbstständiger Unternehmer bzw Weinhändler.

Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke „DER WINZERKÖNIG“ wusste der Antragsgegner, der an einer Zusammenarbeit mit dem Antragsteller interessiert war, durch verschiedene Pressemeldungen von der Produktion der Fernsehserie mit dem Titel „Der Winzerkönig“. Ziel des Antragsgegners war von Anfang an eine Kooperation mit dem Antragsteller. Er hoffte auf einen Vorteil für die Vermarktung eines Weines mit der Bezeichnung „DER WINZERKÖNIG“ durch die gleichnamige Bezeichnung der Fernsehserie.

Der Antragsgegnervertreter bekundete mit Schreiben vom 23. August 2007 das Interesse des Antragsgegners an einer außergerichtlichen Einigung. 2009 bot der Antragsgegner dem Antragsteller eine Umsatzbeteiligung von 10 Cent pro unter der Bezeichnung „DER WINZERKÖNIG“ verkaufter Flasche als Gegenleistung für die Zurückziehung des Löschantrags an.

Rechtlich vertrat die Nichtigkeitsabteilung die Auffassung, dass der Lösungsgrund des § 34 MSchG vorliege: Bösgläubiger Markenerwerb liege vor, wenn der Anmelder allein, um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ein Zeichen als Marke eintragen lasse, ohne dessen Benutzung zu beabsichtigen. Aus der Lebenserfahrung ergebe sich, dass es bei größeren Fernsehproduktionen üblich sei, Merchandisingprodukte allgemeiner Natur, wie zB Bekleidungsstücke oder auch spezielle, mit der Serie in Zusammenhang stehende Produkte, wie hier zB Weine, auf den Markt zu bringen. So habe der Antragsgegner im Zeitpunkt seiner Markenmeldung davon ausgehen können, dass es in irgendeiner Art Merchandisingprodukte zu der Serie geben bzw der Antragsteller an dem Zeichen großes Interesse haben werde. Der Antragsgegner habe auch in Bezug auf Waren der Klasse 25 keine eigenen Benutzungsabsichten nachweisen können. Es liege auf der Hand, dass die beanspruchten Waren in Hinblick auf mögliche, unter der Bezeichnung der Fernsehserie vertriebene Merchandisingprodukte und damit in Behinderungsabsicht ausgewählt worden seien.

Der Antragsgegner beantragt mit seiner gegen diese Entscheidung gerichteten Berufung die Abänderung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung im Sinne einer Abweisung des Löschantrags. Hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Der Antragsteller beantragt in seiner Berufungsbeantwortung, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist berechtigt.

1. Auf die in der Berufung erstattete Beweistrüge, die im Übrigen insoweit unzulässig ist, als Feststellungen bekämpft werden, die die Nichtigkeitsabteilung aufgrund unmittelbarer Beweisaufnahmen traf (vergleiche *E. Kodek* in *Kucsko*, marken.schutz [2006] 686 f mwN), muss nicht eingegangen werden, weil die Berufung auch auf Basis der getroffenen und vom Antragsteller in der Berufsbeantwortung nicht bekämpften Feststellungen berechtigt ist.

2. Gemäß § 34 Abs 1 MSchG kann jedermann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war.

2.1 Neben dem Tatbestand der Markenmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten (RIS-Justiz RS0120716, zu weiteren Fallgruppen vergleiche *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz<sup>3</sup> [2010] Rz 302 ff) liegt bösgläubiger Markenrechtserwerb bei Absicht des Anmeldenden vor, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören (17 Ob 1/08h – FEELING/FEEL mwN).

2.2 Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt für die Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Anmeldung (EuGH C-529/07, *Lindt & Sprüngli*, Rz 40).

2.3 Der Umstand, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware benutzt, genügt allein noch nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit. Vielmehr muss subjektive Vorwerfbarkeit hinzutreten (EuGH C-529/07, *Lindt & Sprüngli*, Rz 42).

2.4 Das subjektive Tatbestandsmerkmal der Vorwerfbarkeit ist anhand der objektiven Fallumstände zu bestimmen. Ein Indiz für die Behinderungsabsicht ist fehlender eigener Benutzungswille. Dann nämlich ist die Absicht des Anmelders von vornherein nicht darauf gerichtet, dass die Marke ihre Hauptkennzeichnungsfunktion erfüllt (EuGH C-529/07, *Lindt & Sprüngli*, Rz 43 f). Allerdings genügt für das Vorliegen eines Benutzungswillens des Anmelders, wenn er die Absicht hat, die Marke im geschäftlichen Verkehr zwar nicht selbst zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sie aber der Benutzung durch einen Dritten – im Wege der Lizenzerteilung oder Übertragung – zuzuführen. Nur dann, wenn wegen des Unternehmensgegenstandes des Anmelders ausschließlich eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung an Dritte in Betracht kommt, kann bereits die Anmeldung bösgläubig sein, wenn der Schluss gerechtfertigt ist, der Anmelder werde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, zum Anmeldezeitpunkt bereits bestimmte Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen. Auch dafür ist allerdings Voraussetzung, dass das Interesse des Dritten am Markenrechtserwerb (nur) darin begründet ist, dass sie ohne Markenrechtserwerb an der Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeichnung gehindert werden (BGH I ZB 8/06 – *Ivadal*).

2.5 Weiterer erheblicher Faktor für die Annahme der Bösgläubigkeit ist der Umstand, dass ein Dritter seit langem ein Zeichen für eine gleiche oder mit der angemeldeten Ware verwechselbar ähnliche Ware verwendet und dass dieses Zeichen in einem gewissen Grad rechtlichen Schutz genießt. Schließlich kann auch die Art der angemeldeten Marke (eingeschränkte Wahlfreiheit der Mitbewerber) ein Indiz für Bösgläubigkeit darstellen (EuGH C-529/07, *Lindt & Sprüngli*, Rz 46,50).

2.6 Behauptungs- und beweispflichtig für die Bösgläubigkeit ist der Antragsteller (17 Ob 17/09p – *Goldhase IV*; OPM Om 16/10).

3. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist der Löschantrag aus folgenden Überlegungen nicht berechtigt:

3.1 Die festgestellte – von ihm auch gar nicht bestrittene – Kenntnis des Antragsgegners von der Produktion der Fernsehserie „Der Winzerkönig“ reicht für die Verwirklichung des Löschantrags nicht aus. Da der Antragsgegner dem Antragsteller gegenüber nicht zur Loyalität verpflichtet ist, bedürfte es vielmehr des Nachweises einer Behinderungsabsicht.

3.2 Eine konkrete Feststellung, dass der Antragsgegner zum Anmeldezeitpunkt keinen eigenen Benutzungswillen hatte, wurde nicht getroffen: Fest steht nur, dass der Antragsgegner an einer Zusammenarbeit mit dem Antragsteller interessiert war; sein Ziel war von allem Anfang an eine Kooperation. Die weitere Feststellung, dass er auf einen Vorteil für die Vermarktung eines Weines unter der Bezeichnung „DER WINZERKÖNIG“ durch die gleichnamige Fernsehserie hoffte, spricht eher dafür, dass der Antragsgegner die Werbewirksamkeit des Titels der Fernsehserie dafür ausnützen wollte, eigene Waren unter dem Zeichen erfolgreich in Verkehr zu bringen. Das allein begründet aber keine Bösgläubigkeit im Sinne des § 34 Abs 1 MSchG.

3.3 Bösgläubigkeit könnte daher – da die in 2.5 dargestellten Indizien im Anlassfall nicht vorliegen – nur dann bejaht werden, wenn der Antragsgegner tatsächlich damit gerechnet hat oder zumindest damit rechnen musste, dass der Antragsteller die Absicht hatte, Waren der Klassen 3 und/oder 25 bzw 33 mit der Bezeichnung „DER WINZERKÖNIG“ selbst zu vertreiben oder Lizenzen für den Vertrieb entsprechender Produkte zu erteilen.

3.3.1 Die Nichtigkeitsabteilung gründete ihre Rechtsauffassung in Wahrheit ausschließlich darauf, dass es nach der „allgemeinen Lebenserfahrung“ bei größeren Fernsehproduktionen üblich sei, Merchandisingprodukte, so auch Wein und Bekleidungsstücke, auf den Markt zu bringen. Der Antragsgegner habe daher davon ausgehen müssen, dass es „in irgendeiner Art“ Merchandisingprodukte zur Serie geben werde.

3.3.2 Allgemeinkundig sind Tatsachen, die einer beliebig großen Anzahl von Menschen bekannt oder doch ohne Schwierigkeiten jederzeit zuverlässig wahrnehmbar sind. Darunter fallen zwar auch Erfahrungssätze der allgemeinen Lebenserfahrung (RIS-Justiz RS0110714). Allerdings trifft es – wie der Antragstellervertreter bei Erörterung dieser Frage in der mündlichen Berufungsverhandlung zugestand – nicht zu, dass der Antragsteller im Zusammenhang mit jeder Fernsehserie Merchandisingprodukte auf den Markt bringt: Die in der Berufungsverhandlung vom Antragsteller genannten Beispiele für Merchandisingprodukte (Stofftiere in Zusammenhang mit Kindersendungen, Puppen und „Häferln“ beim Kiddy-Contest, Bücher in Zusammenhang mit der Sendung Universum) lassen, selbst wenn man allgemeine Kenntnis vom Vertrieb dieser Merchandisingprodukte unterstellt, gerade nicht den Schluss zu, dass dem Antragsgegner bekannt sein musste, dass der Antragsteller als öffentliche Rundfunkanstalt die Absicht hatte, unter der Verwendung der Bezeichnung „Der Winzerkönig“ selbst Wein zu vertreiben oder eine Lizenz zum Vertrieb zu erteilen. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, dass der Antragsteller die Wortmarke gerade nicht in Klasse 33 (Alkoholische Getränke ausgenommen Biere) registrieren ließ. Ebenso wenig musste der Antragsgegner annehmen, dass der Antragsteller Waren der Klasse 25 oder gar der Klasse 3 (Wasch- und Bleichmittel, Seifen, Parfümeriewaren und dergleichen) zur Produktion von Merchandisingprodukten für die Fernsehserie „Der Winzerkönig“ heranziehen würde.

3.3.3 Dass der Antragsgegner bei der Markenmeldung konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Antragsteller – wie nun in der Berufungsverhandlung behauptet – schon damals die Absicht hatte, in Kooperation mit dem Landesverband Burgenlandtourismus als Lizenznehmer burgenländische Weine unter der Bezeichnung „DER WINZERKÖNIG“ zu vertreiben, steht nicht fest.

3.4 Damit ist aber dem behauptungs- und beweispflichtigen Antragsteller der Nachweis nicht gelungen, dass der Antragsgegner bei Markenmeldung in der Absicht handelte, den Antragsteller am Marktzutritt zu hindern. Weder der bereits ursprünglich gefasste Plan des Antragsgegners, den Antragsteller von einer Kooperation zu überzeugen, noch das festgestellte Vergleichsanbot während des Verfahrens sind Indizien für die Bösgläubigkeit des Antragsgegners im Sinne des § 34 Abs 1 MSchG. Vielmehr belegen auch diese Umstände nur, dass es dem Antragsgegner darum ging, den Titel der Fernsehserie geschickt zu vermarkten, nicht aber darum, den Antragsteller vom Vertrieb von Merchandisingprodukten abzuhalten.

4. In Stattgebung der Berufung war daher der Löschantrag abzuweisen.

Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung und über die Kosten des Berufungsverfahrens gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1, 140 Abs 1 PatG und §§ 41, 50 ZPO.

---

## Oberster Patent- und Markensenat

### Verhandlungsausschreibungen

In der Markenrechtssache (OBm 2/12) des Antragstellers Mag. Josef Sigl, Brauhausgasse 2, 5162 Obertrum am See, vertreten durch CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH, Ebendorferstraße 3, 1010 Wien, wegen Eintragung der Wortmarke EINFACH LEBEN wurde gemäß § 145b Abs 3 PatG die mündliche Verhandlung über die Beschwerde des Antragstellers auf den

Mittwoch, 11. Juli 2012, 11:00 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien 1, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

\* \* \*

In der Markenrechtssache (Om 6/12) der Antragstellerin Pfahnl Backmittel GmbH, Halmenberg 13, 4230 Pregarten, vertreten durch Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH, Edisonstraße 1, 4600 Wels, gegen die Antragsgegnerin backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH, Jochen-Rindt-Straße 15, 1230 Wien, vertreten durch CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH, Ebendorferstraße 3, 1010 Wien, wegen Löschung der Marke AT 108 725 KORNSPITZ wurde gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragsgegnerin auf den

Mittwoch, 11. Juli 2012, 11:45 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien 1, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

\* \* \*

In der Patentsache (Op 2/12) der Antragstellerin Redwell Manufaktur GmbH, Am Ökopark 5, 8230 Hartberg, vertreten durch Kliment & Henhappel Patentanwälte OG, Singerstraße 8, 1010 Wien, gegen die Antragsgegnerin easy Therm Infrarot Wärmesysteme GmbH, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt, vertreten durch Herrn Patentanwalt Dipl.-Ing. Friedrich Schweinzer, c/o Andritz AG, Stattegger Straße 18, 8045 Graz, wegen Nichtigerklärung des österreichischen Patents Nr 414 073 wurde gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragstellerin auf den

Mittwoch, 12. September 2012, 11 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien 1, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

---

## Berichte und Mitteilungen

### Madri der Protokoll: Beitritt von Kolumbien

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Kolumbien dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beigetreten ist und dieses Übereinkommen für Kolumbien am 29. August 2012 in Kraft treten wird.

Kolumbien 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.

Letztlich wünscht Kolumbien 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 (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung:

„Xira Syka Taxiarchi“, GU (GR, Feigen), 01.06.2012, C 155/11/2012

„Lakeland Herdwick“, GU (GB, Fleisch), 08.06.2012, C 162/16/2012

„Porc du Sud-Ouest“, GGA (FR, Fleisch), 08.06.2012, C 162/20/2012

„Stornoway Black Pudding“, GGA (GB, Blutwurst), 15.06.2012, C 169/25/2012

„Pasas de Málaga“, GU (ES, Rosinen), 19.06.2012, C 175/35/2012

„Fin gras“/„Fin gras du Mézenc“, GU (FR, Fleisch), 21.06.2012, C 180/22/2012

„Rillettes de Tours“, GGA (FR, Wurstaufstrich), 23.06.2012, C 183/16/2012

„Eichsfelder Feldgieker“/„Eichsfelder Feldkieker“, GGA (DE, Wurst), 28.06.2012, C 188/6/2012

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Ebenfalls veröffentlicht wurde

im Amtsblatt vom 09.06.2012, C 163/5/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Queijo de Cabra Transmontano“/„Queijo de Cabra Transmontano Velho“ (PT, Käse; ABl. L 163/20/96; Name des Erzeugnisses, Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Herstellungsverfahren, Etikettierung)

im Amtsblatt vom 23.06.2012, C 183/21/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis“ (GR, Olivenöl, ABl. L 148/7/96; Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis)

im Amtsblatt vom 26.06.2012, C 186/11/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Kopanisti“ (GR, Käse, ABl. L148/1/1996; Herstellungsverfahren, Etikettierung)

im Amtsblatt vom 26.06.2012, C 186/18/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Kalamata“ (GR, Olivenöl,

ABl. L 156/6/97; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Herstellungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

---

### Abgänge

Im Juni ist Mag. (FH) Carina Gruber aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausgeschieden.

Mit Ende September wird Hofrat Dr. Dr.phil. Ferdinand Nardai durch Versetzung in den Ruhestand aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausscheiden.

Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute!

---



## Anhänge

# BUNDESGESETZBLATT

## FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2012

Ausgegeben am 31. Mai 2012

Teil III

90. **Kundmachung:** Geltungsbereich des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentrechtsübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision vom 17. Dezember 1991 und der Akte zur Revision vom 29. November 2000

**90. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentrechtsübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision vom 17. Dezember 1991 und der Akte zur Revision vom 29. November 2000**

Nach Mitteilungen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland haben folgende Staaten ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentrechtsübereinkommen) vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 17. Dezember 1991 und 29. November 2000 (BGBl. Nr. 350/1979 idF BGBl. III Nr. 136/2007, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 2/2008) hinterlegt:

Staaten:	Datum der Hinterlegung der Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde zum Übereinkommen 1973:	Datum der Hinterlegung der Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde zur revidierten Fassung 1991:	Datum der Hinterlegung der Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde zur Revisionsakte 2000:
Albanien	11. Februar 2010	11. Februar 2010	11. Februar 2010
Frankreich			5. Dezember 2007
Island	31. August 2004	31. August 2004	
Italien			6. Dezember 2007
Kroatien	31. Oktober 2007	31. Oktober 2007	
Lettland	5. April 2005	5. April 2005	
Litauen	3. September 2004	3. September 2004	
Malta	1. Dezember 2006	1. Dezember 2006	
Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik	28. Oktober 2008	28. Oktober 2008	28. Oktober 2008
Norwegen	5. Oktober 2007	5. Oktober 2007	
Polen	30. Dezember 2003	30. Dezember 2003	
Portugal			12. Dezember 2007
Rumänien		12. Dezember 2002	
San Marino	21. April 2009	21. April 2009	21. April 2009
Serbien	15. Juli 2010	15. Juli 2010	15. Juli 2010
Ungarn		28. Oktober 2002	

## **Geschäftsverteilung und Personaleinteilung**

gemäß §§ 60 Abs.2 und 61 Abs. 2 und 3 Patentgesetz 1970

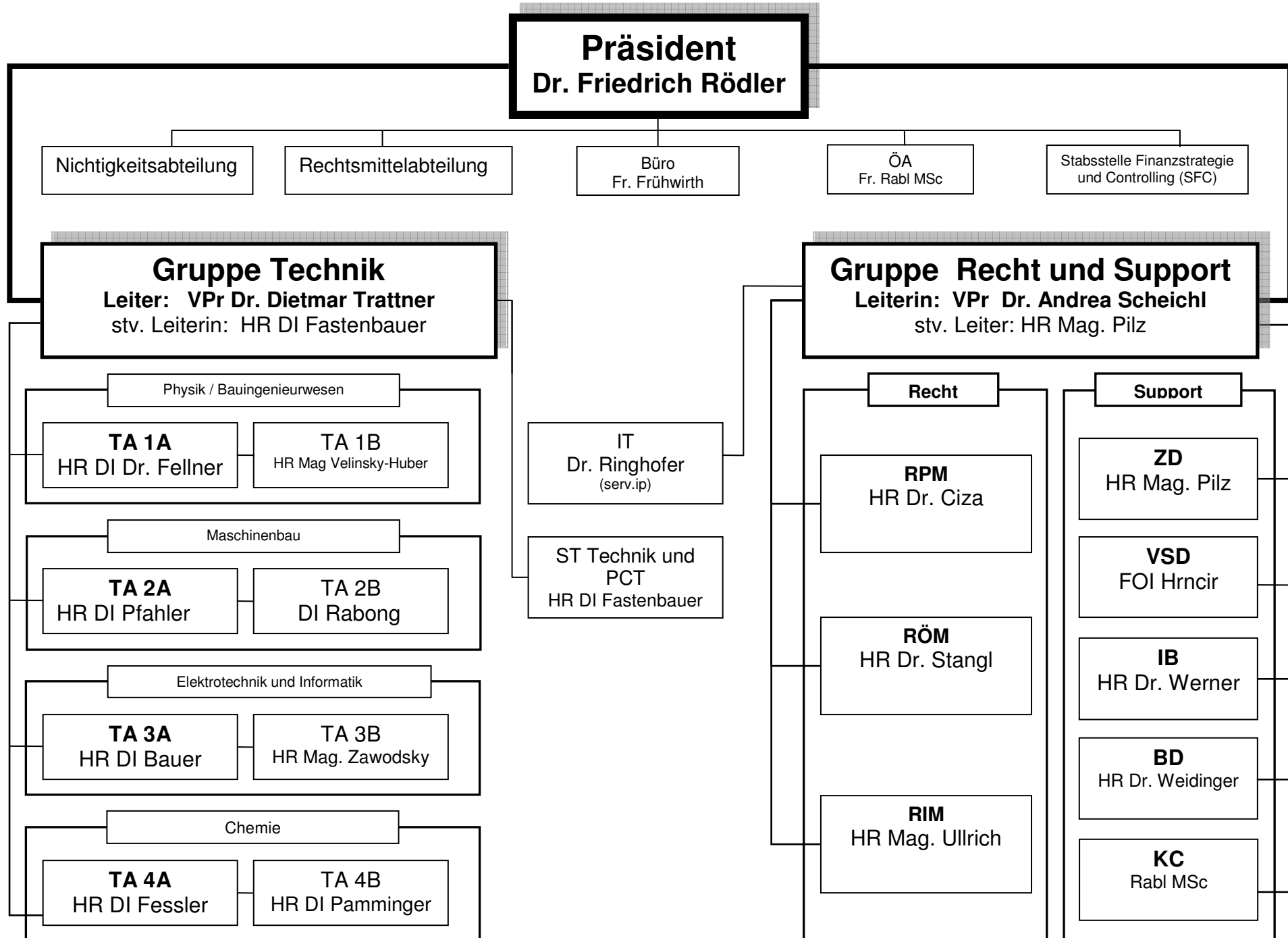
gültig ab 1.7.2012

Adresse: 1200 Wien, Dresdner Straße 87  
Tel.Nr.: 534 24 (Tel.DW jeweils beim Namen des Bediensteten)  
Telefax: 534 24-520  
Internet: [www.patentamt.at](http://www.patentamt.at)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Organigramm</b> .....	4
<b>Präsident</b> .....	5
Büro des Präsidenten - BHP.....	5
Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations - ÖA .....	5
Stabsstelle Finanzstrategie und Controlling - SFC.....	6
<b>Rechtsmittelabteilung - RMA</b> .....	7
<b>Nichtigkeitsabteilung - NA</b> .....	8
<b>Gruppe Recht &amp; Support - R&amp;S</b> .....	9
<b>Support</b> .....	10
<b>Abteilung Zentrale Dienste - ZD</b> .....	10
Bereich Personal- und Organisationsmanagement - PersM.....	10
Bereich Personalentwicklung - PE .....	11
Bereich Personaladministration und Allgemeine Präsidialangelegenheiten - PersAdmin .	11
Bereich Finanzmanagement - FM .....	11
Bereich Wirtschaftsmanagement - WIMA .....	12
Präsidialkanzlei - PKZL .....	12
<b>Verwaltungsstellendirektion - VSD</b> .....	13
Kanzlei der Rechtsmittel- und der Nichtigkeitsabteilung - KRNA .....	13
Datenerfassung und Aktenkoordination - DATAKO .....	14
Schreib-Pool (serv.ip).....	14
Scan-Pool (serv.ip).....	14
<b>Abteilung Internationale Beziehungen - IB</b> .....	15
<b>Abteilung Bibliothek und Dokumentation - BD</b> .....	16
<b>Kundencenter - KC</b> .....	17
<b>Abteilung IT (serv.ip)</b> .....	18
<b>Recht</b> .....	19
<b>Rechtsabteilung Patent und Muster - RPM</b> .....	19
<b>Rechtsabteilung Österreichische Marken - RÖM</b> .....	21
Markenregister - MARKR .....	22
<b>Rechtsabteilung Internationales Markenwesen - RIM</b> .....	23
Kanzlei für internationale Marken - KIMA.....	24

<b>Gruppe Technik .....</b>	<b>25</b>
<b>Stabsstelle Technik und PCT – ST/PCT.....</b>	<b>26</b>
Bereich Stabsstelle Technik - ST .....	26
Bereich PCT - PCT .....	27
Patentregister - PATR .....	28
<b>Technische Abteilungen - TA .....</b>	<b>29</b>
<b>Technisches Gebiet - Bauingenieurwesen/Physik .....</b>	<b>30</b>
Technische Abteilung 1A - Bauingenieurwesen/Physik.....	30
Technische Abteilung 1B - Bauingenieurwesen/Physik.....	31
<b>Technisches Gebiet - Maschinenbau.....</b>	<b>32</b>
Technische Abteilung 2A - Maschinenbau .....	32
Technische Abteilung 2B - Maschinenbau .....	33
<b>Technisches Gebiet – Elektrotechnik und Informatik.....</b>	<b>34</b>
Technische Abteilung 3A - Elektrotechnik und Informatik .....	34
Technische Abteilung 3B - Elektrotechnik und Informatik .....	36
<b>Technisches Gebiet - Chemie .....</b>	<b>37</b>
Technische Abteilung 4A - Chemie.....	37
Technische Abteilung 4B - Chemie.....	38
<b>Anhang Technik .....</b>	<b>39</b>
QM-Board Technik.....	39
Qualitäts-Projektteams.....	39
<b>Anhang I .....</b>	<b>41</b>
Team „public awareness“ .....	41
Team „Kundencenter“ .....	42
Team „discover.IP“ .....	43
Ermächtigte Bedienstete / Formalprüfer bzw. -prüferinnen.....	44
Zuweisung der rechtskundigen Mitglieder an die Abteilungen der Gruppe Technik .....	46
<b>Anhang II - Kommissionen .....</b>	<b>47</b>
Ständige Begutachtungskommission gemäß § 7 Abs.1 Z 2 AusG.....	47
Aufnahmekommission beim Österreichischen Patentamt .....	48
Leistungsfeststellungskommission beim BMVIT.....	49
Disziplinarkommission beim BMVIT .....	49
Mitglieder der Dienstprüfungskommission für die Grundausbildung im ÖPA .....	50
Prüfungskommission für Patentanwälte .....	51
Datenschutzbeauftragter.....	51
<b>Anhang III .....</b>	<b>52</b>
Dienststellenausschuss für die Bediensteten des ÖPA .....	52
<b>Anhang IV.....</b>	<b>53</b>
Geschäftsstelle des Monitoring - Komitees - GSt.....	53



## Präsident

**Mag.Dr.iur. Friedrich RÖDLER**

Tel.DW 100

Dem Präsidenten unmittelbar unterstellt:

### Büro des Präsidenten - BHP

**Leiterin:** VB(v1) Tamara FRÜHWIRTH, Tel.DW 101

**Mitarbeiter:**

VB(v2) Markus MATHES, Tel. DW 102 (Doppelzuteilung ZD/PE)

- Mit den Angelegenheiten der Redaktion des Intranet betraut

Ernst TUCHNY, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 186  
(Doppelzuteilung Scan-Pool)

### Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations - ÖA

1. Koordination des nationalen und internationalen Außenauftritts
2. strategische Öffentlichkeitsarbeit, Medien
3. Koordination der „intellectual property awareness activities“ (Team „public awareness“) sowohl mit nationalen Kooperationspartnern als auch mit anderen Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere der Europäischen Kommission, dem Europäischen Patentamt (EPA), dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) und der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO)
4. Planung und Koordination von internationalen und nationalen Fachveranstaltungen hinsichtlich der gewerblichen Schutzrechte und der Serviceleistungen des Österreichischen Patentamtes, insbesondere für die Zielgruppen Einzelerfinder, kleine und mittlere Unternehmen, Schüler, Angehörige von Universitäten und Fachhochschulen und andere im Innovationsgeschehen tätige Stellen
5. Redaktion des Internet
6. Herausgabe, Redaktion und Vertrieb des periodischen ÖPA-Newsletter

**Leiterin:** VB(v1) Maria RABL MSc, Tel.DW 152  
(Doppelzuteilung KC)

**Stellvertreter:** VB(v1) Mag.phil. Christian LAUFER, Tel.DW 340

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Erstellung von Publikationen im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes (insbesondere Geschäftsbericht, Newsletter, Internetauftritte)
- Organisation von Basisseminaren sowie Fachveranstaltungen (insbesondere für Schulen und Universitäten)

**Mitarbeiterin:**

VB(v2) Cornelia ZOPPOTH, Tel.DW 119

- Pressesprecherin

## **Stabsstelle Finanzstrategie und Controlling - SFC**

- Planungsagenden (Finanzplan, Investitionsplan) inkl. Soll/Ist-Vergleich und Planrevision sowie Aufbau und Ablaufkoordination des unternehmensweiten Zielsystems samt entsprechender Abweichungsanalyse im operativen und im strategischen Bereich für das Österreichische Patentamt einschließlich serv.ip
- Integriertes Gesamtcontrolling für das Österreichische Patentamt einschließlich serv.ip, unbeschadet der Controllingaufgaben anderer Abteilungen und Stellen
- Risiko- und Budgetcontrolling für das Österreichische Patentamt einschließlich serv.ip
- Wirkungscontrollingstelle im Rahmen der Haushaltsrechtsreform des Bundes
- Integrierte Kosten- und Leistungsrechnung für das Österreichische Patentamt einschließlich serv.ip
- Interne Revision

**Leiter/in:** N.N.

Präsident Dr.iur. Friedrich RÖDLER, Tel.DW 100 (mit der prov. Leitung betraut)

Dr.rer.soc.oec. Barbara ECKER, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 231

Hofrat Mag.iur. Wilfried KYSELKA, Tel.DW 245  
(Doppelzuteilung ZD)

Amtsdirktorin Annette KARTNALLER, Tel.DW 172  
(Doppelzuteilung FM)

## **Rechtsmittelabteilung – RMA**

### **Vorsitzende:**

Hofrätin Mag.iur. Maria Daniela MUTZ, Tel.DW 226

Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER, Tel.DW 253

### **fachtechnische Vorsitzende:**

- Mit den Verfahren betreffend technische Schutzrechte gemäß Pkt. 2. – 3. betraut

Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345

1. Verfahren über Beschwerden gegen Beschlüsse einer Rechtsabteilung in Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz-, Marken- und Markenwiderspruchs- sowie Musterangelegenheiten
2. Verfahren über Beschwerden gegen Beschlüsse einer Technischen Abteilung in Patent-, einschließlich Einspruchsangelegenheiten, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutzangelegenheiten
3. Verfahren über Widersprüche gegen eine vom Patentamt nach Art. 17 Abs. 3 lit. a PCT oder nach Art. 34 Abs. 3 lit. a PCT festgesetzte zusätzliche Gebühr

### **Mitglieder:**

Zu Mitgliedern der Rechtsmittelabteilung werden berufen:  
Alle Mitglieder des Patentamtes.



## **Nichtigkeitsabteilung - NA**

### **Vorsitzende:**

Hofrätin Mag.iur. Maria Daniela MUTZ, Tel.DW 226

Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER, Tel.DW 253

### **fachtechnische Vorsitzende:**

- Mit den Verfahren gemäß Pkt. 1. – 4. betraut

Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345

1. Verfahren über Anträge betreffend Patente: Rücknahme, Nichtigerklärung, Aberkennung und Abhängigerklärung von Patenten; Nennung als Erfinder nach § 20 Abs. 5 PatG; Anerkennung des Patent-Vorbenützerrechtes; Feststellungsanträge bei Patenten; Erteilung und Aufhebung von Zwangslizenzen bei Patenten
2. Verfahren über Anträge betreffend Schutzzertifikate: Rücknahme, Nichtigerklärung, Aberkennung und Abhängigerklärung von Schutzzertifikaten; Nennung als Erfinder nach § 7 SchZG iVm § 20 Abs. 5 PatG; Anerkennung des Schutzzertifikat-Vorbenützerrechtes; Feststellungsanträge bei Schutzzertifikaten; Erteilung und Aufhebung von Zwangslizenzen bei Schutzzertifikaten
3. Verfahren über Anträge betreffend Gebrauchsmuster: Rücknahme, Nichtigerklärung, Aberkennung und Abhängigerklärung von Gebrauchsmustern; Nennung als Erfinder nach § 8 Abs.4 GMG; Anerkennung des Gebrauchsmuster-Vorbenützerrechtes; Feststellungsanträge bei Gebrauchsmustern
4. Verfahren über Anträge betreffend Halbleiterschutzrechte: Nichtigerklärung und Aberkennung von Halbleiterschutzrechten; Feststellungsanträge bei Halbleiterschutzrechten
5. Verfahren über Anträge betreffend Marken: Löschung bzw. Unwirksamklärung von Marken gemäß §§ 30, 30a Abs. 1, 31, 32, 33, 33a, 33b, 33c und 34 MSchG; Übertragung von Marken gemäß § 30a Abs. 3 MSchG; Löschung bzw. Unwirksamklärung von Verbandsmarken gemäß § 66 MSchG; Nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit von Marken gemäß § 69a MSchG
6. Verfahren über Anträge betreffend Muster: Nichtigerklärung von Mustern; Aberkennung von Mustern; Anerkennung des Muster-Vorbenützerrechtes; Nennung als Schöpfer des Musters gemäß § 8 Abs. 4 MuSchG; Feststellungsanträge bei Mustern
7. Verfahren über Anträge betreffend Sortenschutz: Nichtigerklärung und behördliche Übertragung von Sortenschutzrechten gemäß § 15 Sortenschutzgesetz 2001

### **Mitglieder:**

Zu Mitgliedern der Nichtigkeitsabteilung werden berufen:

Alle Mitglieder des Patentamtes.

## **Gruppe Recht & Support – R&S**

### **Leiterin:**

Vizepräsidentin Recht & Support (VPr-RS) <sup>1</sup>

Mag.Dr.phil. Andrea SCHEICHL, MAS, Tel.DW 230

### **Stellvertreter der Leiterin:**

Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ, Tel.DW 181

Mit folgenden eigenständig wahrzunehmenden Aufgaben betraut:

- Optimierung der Ablauforganisation, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Umsetzung der Flexibilisierungsklausel sowie der Kosten- und Leistungsrechnung
- Planung und leitende Durchführung der Haushaltsgebarung im Rahmen der Flexibilisierungsklausel
- Vertretung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz im Haushalts- und Finanzausschuss des HABM sowie im Pensionsreservfonds der EPO
- Verantwortliche Erstellung der Berichte für den Controlling-Beirat beim BMVIT in Vollziehung der Flexibilisierungsverordnung

### **Sekretariat Gruppe Recht & Support:**

Assistenz insbesondere bei Aufgaben der Gruppenleiterin sowie des Stellvertreters der Gruppenleiterin bei der von dieser wahrzunehmenden Aufgaben

VB(v2) Silvia BINDER, Tel.DW 116

(Doppelzuteilung Bereich Personal- und Organisationsmanagement)

VB(v2) Matthias HUBER, Tel.DW 258

(Doppelzuteilung Abteilung IB)

- mit der Wahrnehmung von Dienstreiseangelegenheiten betraut

VB(v2) Elisabeth APFALTER, Tel.DW 257 (62,5% teilbeschäftigt)

(Doppelzuteilung Abteilung IB)

---

<sup>1</sup> Mit der Dienst- und Fachaufsicht über die Vorsitzenden der Rechtsmittelabteilung betraut.

## Support

### Abteilung Zentrale Dienste - ZD

#### **Vorstand:**

Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ, Tel.DW 181

#### **Stellvertreter des Vorstandes:**

Hofrat Mag.iur. Wilfried KYSELKA, Tel.DW 245  
(Doppelzuteilung SFC)

### Bereich Personal- und Organisationsmanagement - PersM

1. Personalmanagement
2. Personalbewirtschaftung einschließlich rechtlicher Aspekte des Angestellten- und Werkvertragsrechts
3. Koordination der Leistungsbeziehungen zwischen Hoheitsverwaltung und serv.ip
4. Organisationsentwicklung
5. Vorbereitung der Verordnungen des Präsidenten einschließlich Geschäftsverteilung sowie nähere Regelung des Dienstbetriebes
6. Personalplan inkl. Personalcontrolling
7. Zusammenarbeit mit externen bzw. internationalen Organisationen im Personalbereich
8. Amts-, Organ- und Dienstnehmerhaftung
9. Koordination der Beantwortung von parlamentarischen und sonstigen Anfragen sowie Angelegenheiten der Volksanwaltschaft
10. Allgemeine Rechtsangelegenheiten sowie Datenschutzangelegenheiten
11. Verbindungsdienst zum Rechnungshof
12. Bedienstetenschutz

VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183  
(Doppelzuteilung Rechtsabteilung Österreichische Marken)

*VB(v1) Mag.iur. Silvie FRÖCH, Tel.DW 162 (SF)*

Amtsdirktorin Regierungsrätin Irmgard LEBERL, Tel.DW 159

VB(v2) Silvia BINDER, Tel.DW 116  
(Doppelzuteilung Sekretariat Gruppe Recht & Support)

- mit den Angelegenheiten der Grundausbildung betraut

VB(v3) Andrea KONRAD, Tel.DW 115 (90 % teilbeschäftigt)  
Mit der Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Arbeitsmedizinische Belange des Bedienstetenschutzes

**Bereich Personalentwicklung - PE**

1. Grundausbildung
2. Personalentwicklung und Weiterbildung; Entwicklung und Umsetzung eines HR-Konzeptes
3. Betriebliches Vorschlagswesen

**Bereichsverantwortliche:**

VB(v1) Mag.rer.nat. Petra GATTINGER, Tel.DW 722

- gemäß § 5 ÖPA-Grundausbildungsverordnung  
Ausbildungsleiterin für die Grundausbildung

VB(v2) Markus MATHES, Tel.DW 102  
(Doppelzuteilung BHP)

**Bereich Personaladministration und Allgemeine Präsidialangelegenheiten - PersAdmin**

1. Sämtliche Personalangelegenheiten von Beamten, Vertragsbediensteten, VerwaltungspraktikantInnen und Lehrlingen von der Begründung bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses
2. Angelegenheiten des Dienstrechts gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften
3. Angelegenheiten der Besoldung
4. Angelegenheiten interner und externer Kommissionen (insbesondere auch gemäß Patentanwaltsgesetz)
5. Administrative und organisatorische Belange des OPMS (Obersten Patent- und Markensenat)

**Bereichsverantwortlicher:**

Hofrat Mag.iur. Wilfried KYSELKA, Tel.DW 245  
(Doppelzuteilung SFC)

**Stellvertreterin des Bereichsverantwortlichen:**

Amtsdirktorin Regierungsrätin Irmgard LEBERL, Tel.DW 159

VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183  
(Doppelzuteilung Rechtsabteilung Österreichische Marken)

Fachoberinspektorin Margarita POBENBERGER, Tel.DW 260 (70 % WDZ)

VB(v2) Julia CSANDL, Tel.DW 179

Fachoberinspektorin Monika HUTECEK, Tel.DW 211 (50 % WDZ)

VB(v3) Ilse WAISMAYER, Tel.DW 360 (50 % teilbeschäftigt)

**Bereich Finanzmanagement - FM**

1. Haushaltsangelegenheiten einschließlich Jahres- und Monatsvoranschläge, Rechnungsabschluss und Verwaltung der Sachkredite
2. Gebührenkontrolle (Verbuchung und Kontrolle von Verfahrens- und Schutzdauergebühren, insbesondere zur Aufrechterhaltung von gewerblichen Schutzrechten)
3. Mitwirkung am Gebarungsvollzug

**Leiterin:**

Amtsdirktorin Annette KARTNALLER, Tel.DW 172  
(Doppelzuteilung SFC)

Pia DIMITROW, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 168

Fachoberinspektorin Christine AMSTÖTTER, Tel.DW 173

Fachoberinspektor Josef KOCH, Tel.DW 194

Mario STIFT, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 169

### Bereich Wirtschaftsmanagement - WIMA

1. Beschaffungswesen
2. Hausverwaltung
3. Verwaltung des Inventars und der Materialien (Wirtschaftsstelle)
4. Mitwirkung am Gebarungsvollzug, insbesondere in Koordinierung mit Finanzmanagement
5. Sicherheitsfachtechnische Belange im Rahmen des Bedienstetenschutzes

#### **Bereichsverantwortlicher:**

Fachoberinspektor Christian ADAMCZYK, Tel.DW 470

#### **Stellvertreterin des Bereichsverantwortlichen:**

VB(v2) Waltraud WOHLMUTH, Tel.DW 427

Fachoberinspektor Heribert MELCHER, Tel.DW 431

(Doppelzuteilung Abteilung IT)

- Mit den Angelegenheiten Helpdesk und Desktopmanagement betraut

VB(v3) Stefanie OSTERBAUER, Tel.DW 425

Andreas ZLOCH, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 112

### Präsidialkanzlei - PKZL

1. Kanzleimäßige Behandlung der Präsidialakten
2. Kanzleimäßige Behandlung der Akten des Obersten Patent- und Markensenates (Kanzlei des Obersten Patent- und Markensenates)

#### **Leiterin:**

Fachoberinspektorin Elisabeth GRUBER, Tel.DW 165

#### **Stellvertreterin der Leiterin:**

VB(v3) Elfriede BOUSSKA, Tel.DW 164

Sabrina POSCHALKO, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 195

## **Verwaltungsstellendirektion – VSD**

### **Leiter:**

Fachoberinspektor Peter HRNCIR, Tel.DW 262

### **Stellvertreterin des Leiters:**

Fachoberinspektorin Gabriela THEIL, Tel.DW 562

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Ausstellung von Prioritätsbelegen, Amtsbestätigungen, Rechtskraftbestätigungen, amtlichen Abschriften, Beglaubigungen
- Leistungskontrolle von externen Leistungserbringern, insbesondere im Bereich der Innenreinigung und Bewachung

Steuerung des Kanzleibetriebes der Verwaltungsstellen Datenerfassung und Aktenkoordination (DATAKO) und der Kanzlei der Rechtsmittelabteilung und der Nichtigkeitsabteilung (KRNA);

Ausbildungsleiter für Lehrlinge des ÖPA (Verwaltungsassistenten);

Ausstellung von Prioritätsbelegen, Amtsbestätigungen, Rechtskraftbestätigungen, amtlichen Abschriften, Beglaubigungen;

Planung, Weiterentwicklung, Betrieb sowie Steuerung der technischen und budgetären Ressourcen betreffend Kommunikationstechnik (KT) im ÖPA (Festnetz- und Mobiltelefon, Fax);

Leistungsabnahme und Koordination von Schreib- und Scan-Pool;

Leitung, Steuerung sowie Leistungskontrolle von externen Leistungserbringern, insbesondere im Bereich der Innenreinigung und Bewachung;

Planung und Abwicklung von protokollarischen Anlässen und Beschaffung der dafür notwendigen Verbrauchsgüter.

VB(v3) Elisabeth HOLLAUS, Tel.DW 289

VB(v4) Anneliese GANZWOHL, Tel.DW 451

VB(v4) Valeria BEDÖ, Tel.DW 443

VB(v4) Wolfgang BAUER, Tel.DW 267

Manuel ERBER, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 502

Lehrling Alexander DWORSCHAK, Tel.DW 271 (dztg. RIM/KIMA)

## **Kanzlei der Rechtsmittelabteilung und der Nichtigkeitsabteilung - KRNA**

Erfassung und Verarbeitung aller Daten und Eingaben zu Verfahren vor der Rechtsmittel- und der Nichtigkeitsabteilung;

kanzleimäßige Behandlung der Akten der Rechtsmittel- und der Nichtigkeitsabteilung einschließlich diesbezüglicher Auskunftserteilung (intern und extern) sowie Akteneinsichten und Überwachung des Aktenlaufes und von Fristen;

Erstellen von Statistiken;

Unterstützung der Vorsitzenden bei der Terminkoordination für Verhandlungen und Sitzungen;

Vorbereitung von einfachen Erledigungsentwürfen;

Mitwirkung bei der Verrechnung und Erfassung der Schriftengebühren

Fachoberinspektor Christian HAAS, Tel.DW 269

VB(v3) Elisabeth GAVRILOVIC, Tel.DW 436

## **Datenerfassung und Aktenkoordination - DATAKO**

1. Erfassung und Verarbeitung von Daten des Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster- und Markenwesens;
2. Mitwirkung bei der Erfassung von Gebührenvorschriften im Rahmen von Verfahren betreffend nationale und europäische Patente, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Recherchen und Marken;
3. kanzleimäßige Behandlung der nationalen und europäischen Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster-, Recherchen- und Markenakten, einschließlich diesbezüglicher interner Auskunftserteilung, sofern nicht die Zuständigkeit einer anderen Organisationseinheit gegeben ist;
4. Überwachung des Aktenlaufes sowie von Fristen;
5. Erstellung und Erfassung von Veröffentlichungs- und Erteilungsdaten, insbesondere auch betreffend Patentblatt und Gebrauchsmusterblatt;
6. Mitwirkung bei der Verrechnung und Erfassung der Schriftengebühren.

### **Bereichsverantwortliche:**

Fachoberinspektorin Irene HUBER, Tel.DW 281

### **Stellvertreterin der Bereichsverantwortlichen:**

Fachinspektorin Helga SUTRICH, Tel.DW 591

Fachinspektorin Michaela OCHS, Tel.DW 589

VB(v3) Doris GIEFING, Tel.DW 592 (75% teilbeschäftigt)

VB(v3) Josef BISCHOF, Tel.DW 279

VB(v3) Ingrid ZIEGLER, Tel.DW 590

VB(v4) Bettina VOLLMANN, Tel.DW 283

VB(v4) Isabella BERTALAN, Tel.DW 268

Tina BAAR, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 282

### **Schreib-Pool (serv.ip)**

#### **Leiterin:**

Christine KAMMERZELT, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 743

Bettina BARTOSCH, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 742

Marina BLAZEVIC, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 713

Karin LOIDOLT, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 744

### **Scan-Pool (serv.ip)**

Gerald HOFER, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 461

Marion SULZER, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 750

Regina WIRTH, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 751

## **Abteilung Internationale Beziehungen - IB**

1. Angelegenheiten der Harmonisierung des Binnenmarktes auf dem Gebiet des Erfindungswesens
2. Koordination aller Patentharmonisierungsvorhaben (EU, EPÜ, WIPO)
3. Angelegenheiten der Europäischen Patentorganisation (EPO)
4. Angelegenheiten des Aufbaus eines europäischen Recherchnetzwerks (EU/EPÜ)
5. Angelegenheiten des Patentszusammenarbeitsvertrages (PCT) und der PCT-Union, insbesondere strategischer Art, soweit nicht der fachtechnische Bereich zuständig ist
6. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der im Rahmen der WIPO eingerichteten Ständigen Ausschüsse auf dem Gebiet des Patentwesens
7. Koordination der Zusammenarbeit mit nationalen Patentämtern und sonstigen nationalen, internationalen und zwischenstaatlichen Behörden im Bereich des Erfindungswesens sowie der Patentharmonisierung, einschließlich strategische Angelegenheiten des „Patent Prosecution Highway“ (PPH)
8. Zusammenfassende Behandlung und Koordination aller Recherchenangelegenheiten, soweit sie nicht den Bereich Fachtechnik betreffen
9. Protokollangelegenheiten
10. Trainingskurse für Entwicklungsländer
11. Koordination der administrativen Erfassung von internationalen und nationalen Vorhaben des Patentamtes

### **Vorstand:**

Hofrat Dr.phil. Johannes WERNER, Tel.DW 357

Zur eigenständigen Bearbeitung folgender Angelegenheiten ermächtigt:

- eigenständige Betreuung aller Gremien zur Harmonisierung der Patentierung von Software und sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Agenden

### **Stellvertreterin des Vorstandes:**

*VB(v1) Mag.iur. Elisabeth LAGER-SÜSS (dzt. MKU)*

VB(v1) Mag.iur. Ines KAINZ, Tel.DW 229 (betr. interimistische Stellvertreterin des Vorstandes)  
(Doppelzuteilung RIM)

- Rechtskundiges Mitglied

*Mag.Dr.iur. Richard Flammer (KU)*

Oberrätin Mag.pharm.Dr.rer.nat. Maria KRENN, Tel.DW 435  
(Doppelzuteilung TA 4A)

- Mit der selbständigen Wahrnehmung der EU-rechtlichen Komponenten der Biotechnologie-Richtlinie betraut

VB(v1) Dipl.-Ing. Christian KÖGL, Tel.DW 440 (87,5 % WDZ)  
(Doppelzuteilung TA 3A)

Zur eigenständigen Bearbeitung folgender Angelegenheiten ermächtigt:

1. Eigenständige Leitung des EPN-Projektes discover.IP und Koordination mit den Vertragspartnern Austria Wirtschaftsservice (aws) und dem EPA
2. Trainings-Kontaktperson der Europäischen Patentakademie

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER, Tel.DW 215 (80% teilbeschäftigt)  
(Doppelzuteilung Abteilung TA 2A)

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Lukas KRÄUTER, Tel.DW 213  
(Doppelzuteilung Abteilung TA 2A)

VB(v2) Elisabeth APFALTER, Tel.DW 257 (62,5 % teilbeschäftigt)  
(Doppelzuteilung Sekretariat Gruppe Recht & Support)

VB(v2) Matthias HUBER, Tel.DW 258  
(Doppelzuteilung Sekretariat Gruppe Recht & Support)



## **Abteilung Bibliothek und Dokumentation – BD**

1. Planung, Koordination und Kontrolle aller bibliotheksdokumentarischen Informations- und Auskunftsdienste nach modernen Managementkriterien
2. Koordination der europäischen Patentinformationszentren (PATLIB Zentren) in Österreich
3. Zusammenarbeit mit externen bzw. internationalen Organisationen im Bereich Bibliothek und Dokumentation
4. Koordination der amtlichen Publikationen des Österreichischen Patentamtes im Bereich Erfindungsschutz

### **Vorständin und Direktorin der Bibliothek**

Hofrätin Dr.phil. Ingrid WEIDINGER, Tel.DW 140

### **Stellvertreter der Vorständin:**

Amtsleiter Wilhelm KORINEK, Tel.DW 583

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Kontrolle und Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der Rechnungen der Bibliothek gemäß der Bestimmungen des BHV
- Formal- und Sacherschließung von Zeitschriften und Monographien (RAK/WB)
- Katalogisierung des Bibliotheksbestandes (Zeitschriften und Monographien)

Amtsleiterin Margit RAUSCH, Tel.DW 137

Fachoberinspektor Walter AMSTÖTTER, Tel.DW 155 (Leiter des Lesesaals)

Fachoberinspektorin Maria STEPANEK-MÜLLNER, Tel.DW 156  
(Doppelzuteilung Stabsstelle Technik)

VB(v3) Karl MOHL, Tel.DW 153 (Stellvertreter des Leiters des Lesesaals)

VB(v3) Anita WUNDERER, Tel.DW 284 (75 % teilbeschäftigt)  
(Doppelzuteilung Stabsstelle Technik)

VB(v3) Roland ZACH (dzt. zum BKA)

Karin DEIM, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 584

## **Kundencenter - KC**

Kundenhelpdesk:

Bürgerservice, Beschwerdeportal, Erteilung von persönlichen, telefonischen und eMail-Auskünften im First- (allgemeiner) und Second-Level-Support (juristischer und technischer Auskunftsdienst).

Eingangs- und Abgangsstelle:

Kundenempfang und -betreuung, Übernahme und Abfertigung von Geschäftsstücken betreffend nationale, internationale und europäische Patentanmeldungen; nationale, internationale und Gemeinschaftsmarkenanmeldungen; Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz- und Musteranmeldungen sowie Recherchen und Gutachten; formale Überprüfung der einlangenden Geschäftsstücke; allgemeine Auskunftserteilung; Zahlstelle.

Telefonzentrale

**Leiterin:** VB(v1) Maria RABL MSc, Tel.DW 152  
(Doppelzuteilung ÖA)

**Stellvertreterin:** Barbara BEDÖ, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 748

### Kundenhelpdesk - First-Level-Support

Fachinspektor Alexander BRACHER, Tel.DW 138

VB(v2) Silvia HORVATH, Tel.DW 593 (75 % teilbeschäftigt)

- Mit Angelegenheiten der Zahlstelle betraut

Susanne FUGGER, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 741

Daniela PREYER, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 730

Julia ZACH, *Angestellte der serv.ip*, (KU)

### Juristischer Auskunftsdienst - Second-Level-Support

Koordination: Mag.iur. Johann SCHRANZ, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 747

Mag.iur. Daniela SIBITZ, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 739

VB(v1) Mag.iur. Daniela TRENNER, Tel.DW 119

### Eingangs- und Abgangsstelle sowie Zahlstelle

Koordination: VB(v3) Stephan HOFNER, Tel.DW 594

VB(v3) Marieclaire KLAUS, Tel.DW 595

VB(v3) Danielle FÜHRER-MANSOUR, Tel.DW 248 (50 % teilbeschäftigt)

VB(v3) Jasmina HADZI-SABIC, Tel.DW 176

### Telefonzentrale

VB(v4) Melitta SMESOVSKY, Tel.DW 143

Silvia PUCHER, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 246

weitere Mitglieder des Teams "Kundencenter" siehe Anhang I

## **Abteilung IT (serv.ip)**

Bereitstellung von IT-Anwendungen und IT-Infrastruktur für das gesamte Patentamt  
(Hoheit und serv.ip)

**Leiterin:** Mag.Dr.rer.nat. Sabine RINGHOFER, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 373

**Stellvertreter/in:** N.N.

### Helpdesk

Fachoberinspektor Heribert MELCHER, Tel.DW 431  
(Doppelzuteilung WIMA)

Harun ULUDAG, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 564

### Software-Entwicklung

Sandra DOMINKOVITS, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 718

Michael KALINA, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 573

### Systemadministration

Erich STANEK, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 719

Christian KLEMENT, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 431

Robert GATTERWE, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 563

### IT-Applikationsbetreuung

VB(ADV SV) Heribert SIMONI, Tel.DW 278

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut:

- Betreuung, Management und Administration von IT Applikationen insbesondere ELVIS

### IT-Projektmanagement

Amtsdirektor Ing. Robert WOLLENDORFER, MSc, Tel.DW 335

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut:

- Leitung und Betreuung von Projekten insbesondere im Bereich eGovernment

Thomas MEIBÖCK, *Angestellter der serv.ip*, Tel.DW 452

## **Recht**

### **Rechtsabteilung Patent und Muster - RPM**

1. Vollziehung des Patentgesetzes, des Patentverträge-Einführungsgesetzes, des Schutzzertifikatsgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes, des Halbleiterschutzgesetzes, des Musterschutzgesetzes, der Verordnung (EG) über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und des Abkommens von Locarno zur Errichtung einer internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle, soweit hierfür gesetzlich eine Rechtsabteilung zuständig ist
2. Mitwirkung an Tätigkeiten des Österreichischen Patentamtes in Angelegenheiten des Patent-Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die Funktion des Patentamtes als PCT- Receiving Office und Internationale Behörde.
3. Nationale Aspekte von Änderungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) sowie Mitwirkung in Angelegenheiten des Ausschusses „Patentrecht“ der Europäischen Patentorganisation.
4. Wahrnehmung strategisch koordinativer Tätigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, insbesondere auf folgenden Gebieten:
  - a. Innerstaatliche allgemeine, besondere und legistische Angelegenheiten des Patentwesens, des Schutzzertifikatswesens, des Gebrauchsmusterwesens, des Halbleiterschutzwesens, des Musterwesens und des Patentanwaltswesens
  - b. Zwischenstaatliche bilaterale rechtliche Angelegenheiten des Musterwesens, Vorbereitung der Ratifikation des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle
  - c. Angelegenheiten des Abkommens von Locarno zur Errichtung einer internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle
  - d. Mitwirkung an der Vorbereitung sowie innerstaatliche Umsetzung multilateraler Verträge sowie sonstiger internationaler Rechtsvorhaben in den Bereichen Patentwesen (einschließlich des Gebietes des geplanten Gemeinschaftspatents), Schutzzertifikatswesen, Gebrauchsmusterwesen, Halbleiterschutzwesen, Musterwesen und Patentanwaltswesen
  - e. Vertretung des Österreichischen Patentamtes als nationale Musterbehörde im Rahmen der Verbindungstreffen zwischen dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) und Sachverständigen der nationalen Ämter
  - f. Begutachtung von Fremdlegistik
  - g. Mitwirkung an der Erarbeitung sowie Übermittlung von Stellungnahmen zu EuGH-Vorabentscheidungsersuchen betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes; Kompilierung und Evaluierung der einschlägigen Judikatur des EuGH, des HABM sowie der in- und ausländischen Höchstgerichte, Berücksichtigung und allfällige Umsetzung dieser Judikatur im Rahmen der in den Zuständigkeitsbereich der Rechtsabteilung Patent und Muster fallenden Verfahren
5. Angelegenheiten der Patentanwälte und deren Berufsvertretung<sup>2</sup>
6. Erfassung und Verarbeitung von Daten, die Musteranmeldungen und geschützte Muster nach dem MuSchG betreffen, einschließlich der Überwachung des Aktenlaufes; kanzleimäßige Behandlung von Musterakten; Führung des Musterregisters gemäß §§ 18, 21 und 22 MuSchG; Lagerung der erledigten Geschäftsstücke in Musterangelegenheiten
7. Verfahren betreffend die Berechtigung zur berufsmäßigen Parteienvertretung
  - von inländischen Patentanwälten und Notaren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) sowie
  - von Patentanwälten, Rechtsanwälten und Notaren mit Sitz im EWR außerhalb Österreichs im Falle der vorübergehenden Vertretung vor dem Österreichischen Patentamt

#### **Vorstand:**

Hofrat Mag.Dr.iur. Robert CIZA, Tel.DW 236

- Ermächtigt zur Zuweisung von rechtskundigen Mitgliedern an jede Technische Abteilung im Sinne des § 61 Abs. 4 Patentgesetz im Rahmen der Geschäftsverteilung der RPM

#### **Rechtskundige Mitglieder:**

##### **Stellvertreterin des Vorstandes:**

Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG, Tel.DW 263

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut:

- Umsetzung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung in den Vollziehungsaufgaben der Punkte 1 und 6

<sup>2</sup> Die Ausübung der Aufsicht über die Patentanwaltskammer ist dem Präsidenten vorbehalten

Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang RIEDEL, Tel.DW 259

Hofrat Mag.iur. Christoph ZEILER, Tel.DW 256

VB(v1) Mag.iur. Alexander SVETLY, Tel.DW 232

**zugeteilt:**

Amtsrätin Eva MÜHLBAUER, Tel.DW 233

Fachoberinspektor Karl ÖRY, Tel.DW 293

Fachoberinspektorin Christine KNAUER, Tel.DW 239

Fachoberinspektorin Angelika BRAMBERGER, Tel.DW 117

VB(v3) Roland COLLESELLI, Tel.DW 255

## **Rechtsabteilung Österreichische Marken – RÖM**

1. Vollziehung
  - a. des Markenschutzgesetzes, einschließlich der Prüfung und Abwicklung von Widersprüchen Dritter gegen die Registrierung nationaler Marken
  - b. der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke
  - c. der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken nach dem Abkommen von Nizza,
  - d. der Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken nach dem Wiener Abkommen,
  - e. der Verordnung (EWG) Nr. 510/2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel sowie der damit in Zusammenhang stehenden Rechtsvorschriften.
2. Wahrnehmung strategisch koordinativer Tätigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums bzw. innerstaatliche Umsetzung multilateraler Verträge sowie sonstiger internationaler Rechtsvorhaben auf folgenden Gebieten:
  - a. Innerstaatliche allgemeine, besondere und legistische Angelegenheiten des Markenwesens, des Unternehmenskennzeichenwesens, des Schutzes geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 510/2006, dies insbesondere im Hinblick auf die Vertretung Österreichs im Ständigen Ausschuss für geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen und die Erhebung von Einsprüchen im Namen der Republik Österreich, sowie der Produktpiraterie
  - b. Zwischenstaatliche bilaterale rechtliche Angelegenheiten des Markenwesens
  - c. Angelegenheiten des Abkommens von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken
  - d. Angelegenheiten des Wiener Abkommens über die Errichtung einer Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken
3. Vertretung des Österreichischen Patentamtes als nationale Markenbehörde im Rahmen der Verbindungstreffen zwischen dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) und Sachverständigen der nationalen Ämter
4. Kompilierung, Evaluierung und allfällige Umsetzung der einschlägigen Judikatur
  - a. des EuGH,
  - b. des HABM sowie
  - c. der in- und ausländischen Höchstgerichte
5. Mitwirkung an der Erarbeitung sowie Übermittlung von Stellungnahmen zu EuGH-Vorabentscheidungsersuchen betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
6. Angelegenheiten des Markenregisters

### **Vorstand:**

Hofrat Mag.Dr.iur. Markus STANGL, Tel.DW 234

### **Rechtskundige Mitglieder:**

#### **Stellvertreter des Vorstandes:**

Oberrat Mag.Dr.iur. Martin NEWERKLA, Tel.DW 261

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut:

- Umsetzung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei den Vollziehungsaufgaben nach Punkt 1 a.-d.

Hofrat Ing.Mag.iur. Johann WIPLINGER, Tel.DW 554

Oberrat Mag.iur. Klaus FÖRSTER, Tel.DW 193

VB(v1) Mag.Dr.iur. Ljiljana PANTOVIC, Tel.DW 349

VB(v1) Mag.Dr.iur. Gabriele JAGETSBERGER, Tel.DW 218 (75 % teilbeschäftigt)

VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183  
(Doppelzuteilung Abteilung ZD)

VB(v1) Mag.iur. Gudrun STRASSER, Tel.DW 166

**zugeteilt:**

Hofrätin Brigitta SEDY, Tel.DW 182

Amtsdirktor Karl BÖHM, Tel.DW 277

Amtsdirktor Rudolf TIROCH, Tel.DW 273

Amtsdirktor Georg KOCH, Tel.DW 296

Amtsdirktorin Gabriele GÖSSINGER, Tel.DW 382 (1/2 WDZ)

VB(v2) Brigitte SCHREY, Tel.DW 272

VB(v2) Gabriele STRENN, Tel.DW 274

VB(v2) Beate STIX, Tel.DW 456

**Markenregister - MARKR**

Führung des Registers der nationalen Marken gemäß § 16 Abs.1 und § 17 MSchG;  
Lagerung der erledigten Geschäftsstücke betreffend nationale Markenmeldungen und  
Markenregistrierungen sowie betreffend das nationale Verfahren im Zusammenhang mit  
Herkunftsangaben

**Leiter:**

Fachoberinspektor Josef UNGER, Tel.DW 264

**Stellvertreterin des Leiters:**

Fachoberinspektorin Leopoldine SCHNEIDER, Tel.DW 266

Fachinspektorin Martina HARTMANN, Tel.DW 501

VB(v3) Josefa GOLLHOFER, Tel.DW 295

VB(v3) Gerhard SCHARMER, Tel.DW 546

VB(v3) Gerhard VOLLMANN, Tel.DW 265

Nadja PEROVIC, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 264

## **Rechtsabteilung Internationales Markenwesen - RIM**

1. Angelegenheiten der Harmonisierung des Binnenmarktes auf dem Gebiet des Marken- und Musterwesens; Koordinierung von Stellungnahmen zu EuGH-Vorabentscheidungsersuchen betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
2. Leitende Koordination und zusammenfassende Behandlung themenübergreifender internationaler Vorhaben einschließlich EU-Vorhaben im Marken- und Musterwesen, insbesondere im Zusammenhang mit EU-Harmonisierungsvorhaben sowie multilateralen Verträgen im Rahmen der WIPO und/oder der WTO (TRIPS)
3. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungsorgane des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), nÄmÄ. des Verwaltungsrates und des Haushaltsausschusses
4. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungsorgane der WIPO bzw. ihrer Unionen sowie der im Rahmen der WIPO eingerichteten StÄndigen Ausschüsse fÄur Marken- und Musterrecht und Schutz geographischer Angaben (SCT); Vorbereitung und Verhandlung von multilateralen Verträgen im Rahmen der WIPO sowie von Verträgen mit anderen Zentralbehörden des gewerblichen Rechtsschutzes einschlieÄlich des diesbezÄuglichen Verkehrs mit den österreÄichischen Vertretungsbehörden, sofern hiefÄur keine abweichende ZustÄndigkeit gegeben ist;
5. internationale und zwischenstaatliche Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, sofern hiefÄur keine abweichende ZustÄndigkeit gegeben ist, insbesondere Angelegenheiten der WTO (TRIPS) und der OECD, sowie diesbezÄuglicher Verkehr mit den österreÄichischen Vertretungsbehörden;
6. Koordination der Zusammenarbeit mit der WIPO sowie allgemeine Angelegenheiten dieser Zusammenarbeit, soweit sie nicht in die Kompetenz einer anderen Abteilung fallen
7. Vollziehung des Madrider Abkommens Äber die internationale Registrierung von Marken (MMA) und des Protokolls zum MMA (MMP) sowie der anwendbaren Bestimmungen des Markenschutzgesetzes (MSchG), insbes.
  - o kanzleimÄÄige Behandlung der Akten zum MMA/MMP, einschl. Äberwachung des Aktenlaufs und von Fristen
  - o Bearbeitung von AntrÄgen im Zusammenhang mit internationalen Markenregistrierungen in AusÄbung der Funktion der „Ursprungsbehörde“
  - o GesetzmÄÄigkeitsprÄfung internationaler Marken mit Schutzbeanspruchung fÄur ÖsterreÄich (§§ 2 und 20 MSchG)
  - o PrÄfung und Abwicklung von WidersprÄchen gegen den Schutzzulassung internationaler Marken (§§29a ff. MSchG).

### **Vorstand:**

Hofrat Mag.iur. Robert ULLRICH, Tel.DW 276

### **Rechtskundige Mitglieder:**

#### **Stellvertreterin des Vorstandes:**

VB(v1) Mag.iur. Susanna KERNTHALER, Tel.DW 503 (50 % teilbeschÄftigt)

Mit der eigenstÄndigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut:

- Umsetzung von MaÄnahmen zur QualitÄtssicherung bei den Vollziehungsaufgaben nach Pkt. 7

VB(v1) Mag.iur. Mag.(FH) Walter LEDERMÜLLER, Tel.DW 180

VB(v1) Mag.iur. Karoline EDER-HELNWEIN, Tel.DW 222

VB(v1) Mag.iur. Ines KAINZ, Tel.DW 229  
(Doppelzuteilung IB)

VB(v1) Mag.iur. Young-Su KIM, Tel.DW 377

#### **zuteilt:**

VB(v2) Eva DERSCH, Tel. DW 185 (1/2 WDZ)

VB(v2) Natascha RINALDA, Tel.DW 292

VB(v3) Verena SOMMER, Tel.DW 581



**Kanzlei für internationale Marken - KIMA**

VB(v3) Edith JAUKE, Tel.DW 287

Fachoberinspektor Reinhold WALLISHAUSER, Tel.DW 581

dienstzugeteilt:

Lehrling Alexander DWORSCHAK, Tel.DW 271

## **Gruppe Technik**

### **Leiter:**

Vizepräsident Technik (VPr-T)

Dr.phil. Dietmar TRATTNER, Tel.DW 446

### **Sekretariat Gruppe Technik:**

VB(v3) Katharina MOOS, Tel.DW 549

## **Stabsstelle Technik und PCT – ST/PCT**

### **Vorständin:** <sup>3</sup>

Hofrätin Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER, Tel.DW 447

### **Stellvertreter der Vorständin – Bereich Stabsstelle Technik:**

Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY, Tel.DW 372

### **Stellvertreter der Vorständin – Bereich PCT:**

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin STEPANOVSKY, Tel.DW 135  
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 4A)

## **Bereich Stabsstelle Technik - ST**

1. Unterstützung des fachtechnischen Vizepräsidenten bei koordinativen und administrativen Aufgaben
  - Termincontrolling im fachtechnischen Bereich
  - Angelegenheiten der Prüf- und Recherchenrichtlinien für den gesamten fachtechnischen Bereich (u.a. gemäß § 99 Abs.6 PatG)
  - Administrative Angelegenheiten des Qualitätsmanagements für den gesamten fachtechnischen Bereich (Unterstützung des Qualitätsmanagement-Boards)
  - Technischer Auskunftsdienst
2. Management der Aufgabenverteilung in der Gruppe Technik
3. flächendeckende Umsetzung des Qualitätsmanagements im gesamten technischen Bereich (Hoheitsverwaltung und serv.ip)
4. Organisationsbegleitung und Produktentwicklung
5. Umsetzung von Patentrechtsnovellen im technischen Bereich
6. Aufbau von Controlling-Tools im technischen Bereich
7. Planung und Organisation des bereichsübergreifenden Prozessmanagements im gesamten fachtechnischen Bereich;
  - Angelegenheiten der Formalprüfung sowie fachspezifische Zuweisung der Geschäftsstücke im gesamten fachtechnischen Bereich (Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen sowie Recherchen- und Gutachtenanträge) an die zuständigen Technischen Abteilungen
  - Allgemeine und spezielle Angelegenheiten der Patentklassifikation einschließlich Klassifizierung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen sowie Recherchen- und Gutachtenanträgen für den gesamten fachtechnischen Bereich
8. Gruppenspezifische IT-Angelegenheiten
9. Angelegenheiten des Patentregisters
10. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Recherchen- und Gutachtenerstellung
11. Angelegenheiten des „Permanent Committee on Harmonisation of Search Activities (PCHSA)“ in Zusammenarbeit mit der Abteilung IB
12. Angelegenheiten des Patent-Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die Funktion des Österreichischen Patentamtes als PCT – Receiving Office und des Österreichischen Patentamtes als Internationale Behörde
13. Administration und Koordination der Supplementary International Searches im Rahmen des PCT
14. Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung, inklusive der „Harmonisation Files“ im Rahmen des PCHSA
15. Gebührenstundungen nach dem Patentamtsgebührengesetz und Vertreterbeordnungen nach dem Patentanwaltsgesetz

### **Bereichsverantwortlicher:**

Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY, Tel.DW 372

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Koordination des Technischen Auskunftsdienstes
- Koordination des Qualitätsprojektteams „Richtlinien“
- Umsetzung des Qualitätsmanagements im gesamten technischen Bereich (HV und serv.ip)

<sup>3</sup> Gemäß § 5 GO-ÖPA mit der Stellvertretung des Leiters der Gruppe Technik im Umfang der Gruppenleitung betraut.

## **Bereich PCT - PCT**

1. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Recherchen- und Gutachtenerstellung
2. Angelegenheiten des „Permanent Committee on Harmonisation of Search Activities (PCHSA)“ in Zusammenarbeit mit der Abteilung IB
3. Angelegenheiten des Patent-Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die Funktion des Österreichischen Patentamtes als PCT – Receiving Office und des Österreichischen Patentamtes als Internationale Behörde
4. Administration und Koordination der Supplementary International Searches im Rahmen des PCT
5. Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung, inklusive der „Harmonisation Files“ im Rahmen des PCHSA

### **Bereichsverantwortlicher:**

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin STEPANOVSKY, Tel.DW 135  
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 4A)

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Angelegenheiten des PCT im Hinblick auf die Administration der Einleitungen nationaler Phasen
- Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung im Hinblick auf ICSEI Recherchen

### **Mitarbeiter/innen ST/PCT:**

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK, Tel.DW 574  
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 3A)

Hofrätin Dipl.-Ing. Christine BRÄUER, Tel.DW 338 (1/2 WDZ)  
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 1B)

VB(v1) Dipl.-Ing. Peter WALTER, Tel.DW 569  
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 3A)

Amtsdirektor Ing. Peter RAUSCHER, Tel.DW 530

VB(v2) Mag.art. Hedvig-Cornelia PONGRACZ, Tel.DW 450

VB(v3) Martina PETSCH-SEMLICKA, Tel.DW. 429

VB(v3) Renate BISCHINGER, Tel.DW. 424 (50 % teilbeschäftigt)

VB(v3) Anita WUNDERER, Tel.DW 284 (75 % teilbeschäftigt)  
(Doppelzuteilung Abteilung BD)

Andrea KNITTEL, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 249

Ilse ÖFFERL, *Angestellte der serv.ip*, Tel.DW 740

### **Sekretariat:**

Fachoberinspektorin Maria STEPANEK-MÜLLNER, Tel.DW 156  
(Doppelzuteilung Abteilung BD)

### **Rechtskundiges Mitglied:**

Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG, Tel.DW 263

**Patentregister - PATR**

1. Führung des Registers der nationalen Patente gemäß § 80 PatG, der europäischen Patente gemäß § 7 PatV-EG und der Schutzzertifikate gemäß § 6 SchZG; kanzleimäßige Behandlung von Patentakten zwischen Veröffentlichung und Erteilung;
2. Führung des Registers der Gebrauchsmuster gemäß § 31 GMG;
3. kanzleimäßige Behandlung der Halbleiterschutzakten; Führung des Registers der Halbleiterschutzrechte; Auskunftserteilung in Halbleiterschutzangelegenheiten im Rahmen des § 18 HISchG; verschlussmäßige gesonderte Aufbewahrung der als geheim bezeichneten Unterlagen gemäß § 9 Abs.2 Z 2 HISchG; Lagerung der erledigten Geschäftsstücke in Halbleiterschutzangelegenheiten;
4. Lagerung der erledigten Geschäftsstücke in Patent-, Schutzzertifikats- und Gebrauchsmusterangelegenheiten sowie damit zusammenhängender Beschwerdeangelegenheiten; Lagerung der erledigten Geschäftsstücke in Nichtigkeitsangelegenheiten; Lagerung der erledigten Geschäftsstücke in Recherchenangelegenheiten

**Leiterin:** Fachoberinspektorin Silvia IZMENYI, Tel.DW 240

**Stellvertreter/in der Leiterin:**

Fachoberinspektor Klaus WOLF, Tel.DW 597

VB(v3) Johann HANGELMANN, Tel.DW 596

VB(v3) Monika KAINZ, Tel.DW 237

## **Technische Abteilungen - TA**

Seitens der Technischen Abteilungen 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A und 4B werden im jeweiligen Fachgebiet folgende Kompetenzen wahrgenommen:

1. Vorprüfungsverfahren betreffend Patentanmeldungen
  - Erteilungs- bzw. Zurückweisungsverfahren betreffend Patentanmeldungen
  - Einspruchsverfahren betreffend Patenterteilungen, sofern hierfür keine abweichende Zuständigkeit gegeben ist;
2. Verfahren betreffend Gebrauchsmusteranmeldungen, sofern hierfür keine abweichende Zuständigkeit gegeben ist;
3. Erstellung von schriftlichen Gutachten
  - über den Stand der Technik bezüglich eines konkreten technischen Problems (auch für Anfragen in französischer und englischer Sprache) bzw.
  - über die Frage, ob eine nach den §§ 1 bis 3 des Patentgesetzes patentfähige Erfindung im Sinne des § 57a des Patentgesetzes vorliegt;
4. Bearbeitung internationaler Patentanmeldungen (Recherchenbericht und vorläufiger Prüfungsbericht) namens des Österreichischen Patentamtes als internationaler Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde gemäß § 18 PatV-EG

Darüber hinausgehende spezielle Kompetenzen werden bei der jeweiligen Abteilung ergänzend angeführt.

## **Technisches Gebiet 1 – Bauingenieurwesen/Physik**

### **Technische Abteilung 1A - Fachgebiet Bauingenieurwesen/Physik**

1. Qualitätsmanagement für das Technische Gebiet 1 (Physik und Bauingenieurwesen);
  - Evaluierung und Sicherstellung der Qualität im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung im Quality Management Board
  - Zirkulierende Vorsitzführung im Quality Management Board;
  - Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet über neue Arbeitsmethoden und Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Verbesserung von Qualität und Effizienz;
  - Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Technischen Gebiet.
2. Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Technischen Gebiet sowie Berücksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prüfungsrichtlinien.
3. Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Rechartechniken im Technischen Gebiet.
4. Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewährleistung der dynamischen Anpassung der Internationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Gebiet;
  - Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).
  - Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Rechartenrichtlinien.
5. Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Berücksichtigung von Belastungsschwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.
6. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Weiterentwicklung und Harmonisierung der Aus- und Weiterbildung im Bereich der Recherche und Patentprüfung

#### **Vorstand:**

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345  
(fachtechnischer Vorsitzender der Rechtsmittelabteilung und fachtechnischer Vorsitzender der Nichtigkeitsabteilung)

#### **Fachtechnische Mitglieder:**

##### **Stellvertreterin des Vorstandes:**

VB(v1) Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC, Tel.DW 387

Hofrat Dipl.-Ing. Kurt KNAUER, Tel.DW 416 (87,5 % WDZ)

Hofrat Dipl.-Ing. Alfred WANKMÜLLER, Tel.DW 415

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Gerhard BABUREK, Tel.DW 352

Oberrat Mag.rer.nat. Maximilian GÖRTLER, Tel.DW 365

Oberrat Dipl.-Ing. Richard STAWA, Tel.DW 457 (87,5 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Sascha WAGNER, Tel.DW 381

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RODLAUER, Tel.DW 321

VB(v1) Mag.rer.nat. Hannes RAUMAUF, Tel.DW 342

## **Technische Abteilung 1B – Fachgebiet Bauingenieurwesen/Physik**

### **Vorständin:**

Hofrätin Mag.rer.nat. Ingrid VELINSKY- HUBER, Tel.DW 371

### **Fachtechnische Mitglieder:**

#### **Stellvertreter der Vorständin:**

Hofrat Dipl.-Ing. Ferdinand KOSKARTI, Tel.DW 326

Hofrat Dr.phil. Ferdinand NARDAI, Tel.DW 347

Hofrätin Dipl.-Ing. Christine BRÄUER, Tel.DW 338 (50 % WDZ)  
(Doppelzuteilung Abteilung PCT)

VB(v1) Dipl.-Ing. Irene NEWRKLA, Tel.DW 428 (50 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Reinhard ZOBL, Tel.DW 559

VB(v1) Dipl.-Ing. Anton HOLZMANN, Tel.DW 322

VB(v1) Dipl.-Ing. Thomas LENGHEIM, Tel.DW 361

VB(v1) Dipl.-Ing. Helga KÖNIG, Tel.DW 339 (87,5 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Boris KAMENIK, Tel.DW 320



## **Technisches Gebiet 2 - Maschinenbau**

### **Technische Abteilung 2A – Fachgebiet Maschinenbau**

1. Qualitätsmanagement für das Technische Gebiet 2 (Maschinenbau);
  - Evaluierung und Sicherstellung der Qualität im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung im Quality Management Board
  - Zirkulierende Vorsitzführung im Quality Management Board;
  - Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet über neue Arbeitsmethoden und Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Verbesserung von Qualität und Effizienz;
  - Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Technischen Gebiet.
2. Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Technischen Gebiet sowie Berücksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prüfungsrichtlinien.
3. Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Re-  
cherchentechniken im Technischen Gebiet.
4. Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewährleistung der dynamischen Anpassung der Internationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Gebiet;
  - Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).
  - Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Rechenrichtlinien.
5. Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Berücksichtigung von Belastungsschwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.
6. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Harmonisierung von Qualitätsstandards im Bereich der Recherche und Patentprüfung.
  - laufende Anpassung des Qualitätssicherungssystems an die internationalen Standards (z.B. PCT-Richtlinien) im Zusammenwirken mit dem Quality Management Board.

#### **Vorstand:**

Hofrat Dipl.-Ing. Andreas PFAHLER, Tel.DW 412

#### **Fachtechnische Mitglieder:**

##### **Stellvertreter des Vorstandes:**

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER, Tel.DW 367

Hofrat Dipl.-Ing. Karl REININGER, Tel.DW 467

Hofrat Dipl.-Ing. Josef HUBER, Tel.DW 313

Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard HENGL, Tel.DW 411

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER, Tel.DW 469

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER, Tel.DW 358 (87,5 % WdZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Andreas WEISZ, Tel.DW 557

VB(v1) Dipl.-Ing. Barbara KRANEWITTER, Tel.DW 460 (50 % WdZ)

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER, Tel.DW 215 (80% teilbeschäftigt)  
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerald NEUBAUER, Tel.DW 417

VB(v1) Dipl.-Ing. Michael SYPNIEWSKI, Tel.DW 380

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Lukas KRÄUTER, Tel.DW 213  
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

## **Technische Abteilung 2B – Fachgebiet Maschinenbau**

### **Vorstand:**

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG, Tel.DW 463

### **Fachtechnische Mitglieder:**

#### **Stellvertreter des Vorstandes:**

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Michael SCHULTZ, Tel.DW 344

Hofrat Dipl.-Ing. Rudolf NIMMERRICHTER, Tel.DW 314

Hofrat Dipl.-Ing. Franz LANG, Tel.DW 385

Hofrat Dr.phil. Peter MEISTERLE, Tel.DW 414

Hofrat Dipl.-Ing. Wolfgang RIEDER, Tel.DW 366

Oberrat Dipl.-Ing. Dieter SENGSCHMITT, Tel.DW 384 (80 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Christian PAVDI, Tel.DW 374 (87,5% WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Klaus HÖRZER, Tel.DW 359

VB(v1) Ing.Mag.rer.nat. Thomas KUTZENBERGER, Tel.DW 577 (87,5 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Manfred HÖSSL, Tel.DW 454

## **Technisches Gebiet 3 - Elektrotechnik und Informatik**

### **Technische Abteilung 3A – Fachgebiet Elektrotechnik und Informatik**

1. Qualitätsmanagement für das Technische Gebiet 3 (Elektrotechnik und Informatik);
  - Evaluierung und Sicherstellung der Qualität im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung im Quality Management Board
  - Zirkulierende Vorsitzführung im Quality Management Board;
  - Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet über neue Arbeitsmethoden und Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Verbesserung von Qualität und Effizienz;
  - Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Technischen Gebiet.
2. Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Technischen Gebiet sowie Berücksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prüfungsrichtlinien.
3. Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Re-cherchentechniken im Technischen Gebiet.
4. Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewährleistung der dynamischen Anpassung der Internationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Gebiet;
  - Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).
  - Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Rechenrichtlinien.
5. Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Berücksichtigung von Belastungsschwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.
6. a) Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Patentierung von Erfindungen am Gebiet des Softwareschutzes;
  - Koordination der Aufgaben gemäß den Bestimmungen der Softwareschutzrichtlinie.
 b) Internationale Kooperation auf dem Gebiet der Internationalen Patentklassifikation (IPC)
7. Koordination der Nutzung und Evaluierung externer Datenbanken im gesamten Bereich Technik in Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationseinheiten
8. Die Technische Abteilung 3A ist für Verfahren betreffend Anmeldungen gemäß dem Halbleiterschutzgesetz zuständig

#### **Vorstand:**

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466  
(fachtechnischer Vorsitzender der Rechtsmittelabteilung und  
fachtechnischer Vorsitzender der Nichtigkeitsabteilung)

#### **Fachtechnische Mitglieder:**

##### **Stellvertreter des Vorstandes:**

VB(v1) Dipl.-Ing. Christian KÖGL, Tel.DW 440 (87,5 % WDZ)  
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Selbständige Koordination der Nutzung und Evaluierung externer Datenbanken im gesamten Bereich Technik in Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationseinheiten

Hofrat Dipl.-Ing. Burkhard SCHLECHTER, Tel.DW 448

Hofrat Dipl.-Ing.Mag.rer.soc.oec. Wilhelm WENNINGER, Tel.DW 325

Oberrat Dipl.-Ing. Johannes MESA PASCASIO, Tel.DW 327

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK, Tel.DW 574  
(Doppelzuteilung Stabsstelle Technik)

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Atila PRAMHAS, Tel.DW 572 (80% WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Peter WALTER, Tel.DW 569  
(Doppelzuteilung Abteilung PCT)

VB(v1) Dipl.-Ing. Martin ENGLISCH, Tel.DW 565

VB(v1) Mag.rer.nat. Judith STOLL, Tel.DW 550

VB(v1) Dipl.-Ing. Erwin AUER, Tel.DW 370

## **Technische Abteilung 3B – Fachgebiet Elektrotechnik und Informatik**

### **Vorständin:**

Hofrätin Mag.rer.nat. Regine ZAWODSKY, Tel.DW 346

### **Fachtechnische Mitglieder:**

#### **Stellvertreter der Vorständin:**

Hofrat Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER, Tel.DW 376

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Aktenzuteilung im Bereich Elektrotechnik und Physik

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Gerhard ZUGAREK, Tel.DW 383

Hofrat Dr.phil. Siegfried FUSSY, Tel.DW 328

Hofrat Mag.Dr.rer.nat. Gerhard GRÖSSING, Tel.DW 386

VB(v1) Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER, Tel.DW 323

VB(v1) Dipl.-Ing. György KOVACS, Tel.DW 575

*VB(v1) Mag.rer.nat. Dominika PAVDI (dzt. MKU)*

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian SEYRINGER, Tel.DW 329

### **zugeteilt:**

Oberrat Dipl.-Ing. Reinhold HAWEL, Tel.DW 315

## **Technisches Gebiet 4 - Chemie**

### **Technische Abteilung 4A – Chemie**

1. Qualitätsmanagement für das Technische Gebiet 4 (Chemie);
  - Evaluierung und Sicherstellung der Qualität im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung im Quality Management Board
  - Zirkulierende Vorsitzführung im Quality Management Board;
  - Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet über neue Arbeitsmethoden und Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Verbesserung von Qualität und Effizienz;
  - Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Technischen Gebiet.
2. Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Technischen Gebiet sowie Berücksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prüfungsrichtlinien.
3. Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Recherchentechniken im Technischen Gebiet.
4. Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewährleistung der dynamischen Anpassung der Internationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Gebiet;
  - Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).
  - Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Recherchenrichtlinien.
5. Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Berücksichtigung von Belastungsschwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.
6. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegenheiten der Patentierung von Erfindungen am Gebiet der Biotechnologie;
  - Stellungnahmen zu Anfragen von Behörden und Institutionen auf dem Gebiet der Biotechnologie in Zusammenhang mit dem gewerblichen Rechtsschutz
7. Verfahren betreffend Schutzzertifikatsanmeldungen

**Vorständin:** Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351  
(fachtechnische Vorsitzende der Rechtsmittelabteilung und fachtechnische Vorsitzende der Nichtigkeitsabteilung)

#### **Fachtechnische Mitglieder:**

##### **Stellvertreterin der Vorständin:**

Oberrätin Mag.pharm.Dr.rer.nat. Maria KRENN, Tel.DW 435  
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Evaluierung der Spruchpraxis betreffend Schutzzertifikate und biotechnologische Erfindungen
- Stellungnahmen zu Anfragen von Behörden und Institutionen auf dem Gebiet der Biotechnologie in Zusammenhang mit dem gewerblichen Rechtsschutz

Hofrat Dipl.-Ing. Johann SCHNEEMANN, Tel.DW 353

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin STEPANOVSKY, Tel.DW 135  
(Doppelzuteilung Abteilung PCT)

VB(v1) Mag.rer.nat. Reinhold MOSSER, Tel.DW 437

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.nat.techn. Michael GREITER, Tel.DW 423 (80 % teilbeschäftigt)

VB(v1) Dipl.-Ing. Thomas THÜRRIEDL, Tel.DW 515

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Ursula HUNGER, Tel.DW 363

## **Technische Abteilung 4B – Fachgebiet Chemie**

### **Vorstand:**

Hofrat Dipl.-Ing. Walter PAMMINGER, Tel.DW 223

- Die Technische Abteilung 4B ist für Verfahren betreffend Schutzzertifikatsanmeldungen zuständig.

### **Fachtechnische Mitglieder:**

#### **Stellvertreter des Vorstandes:**

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Wolfram GÖRNER, Tel.DW 558

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Koordination der Behandlung von Schutzzertifikatsanmeldungen, soweit sie in den Bereich der TA fallen

Hofrat Mag.rer.nat.Dipl.-Ing.Dr.techn. Franz BAUMSCHABL, Tel.DW 459

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Friedrich PUSTERER, Tel.DW 311

Hofrätin Mag.rer.nat. Karin BÖHM, Tel.DW 519 (80 % WDZ)

Hofrätin Mag.Dr.rer.nat. Renate MÜLLER-HIEL (80 % WDZ)

VB(v1) Ing.Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY, Tel.DW 348

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin AIGNER, Tel.DW 458

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Julia WIEDERMANN, Tel.DW 187

## Anhang Technik

### QM-Board Technik

Evaluierung der Erledigungsqualität im Bereich Patent-, Gebrauchsmuster-, Schutzzertifikats- und Halbleiterschutzanmeldungen sowie betr. Recherchen und Gutachten zum Stand der Technik

**Leiter:** Vizepräsident Dr.phil. Dietmar TRATTNER, Tel.DW 446

#### **Mitglieder:**

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345

Hofrat Dipl.-Ing. Andreas PFAHLER, Tel.DW 412

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466

Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351

Hofrätin Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER, Tel.DW 447

### Qualitäts-Projektteams

**Koordination** Dr. Trattner

#### Team Richtlinien

##### **Prüfungs- und Recherchenrichtlinien**

**Leiter:** Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER

VB(v1) Dipl.-Ing. Barbara KRANEWITTER

##### **Vorlagen und Textbausteine**

**Leiter:** VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG

#### Team EPOQUE

**Leiterin:** VB(v1) Ing.Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY

VB(v1) Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC

HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK

HR Dipl.-Ing. Burkhard SCHLECHTER



Team Klassifikation und Zuweisung der Geschäftsstücke

**Leiter:** VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG

**Stellvertreterin des Leiters:** VB(v1) Ing.Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY

**Stellvertreter des Leiters:** Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER

**Stellvertreter des Leiters:** Hofrat Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER

**Bereich Mechanik:**

**Leiter:** VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG

**Stellvertreter des Leiters:** Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER

Oberrat Dipl.-Ing. Dieter SENGSCHMITT

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER

**Bereich Elektrotechnik/Physik:**

**Leiter:** Hofrat Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER

**Stellvertreter des Leiters:** Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER

**Bereich Chemie:**

**Leiterin:** VB(v1) Ing. Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY

**Stellvertreter der Leiterin:** VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Wolfram GÖRNER

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Julia WIEDERMANN

VB(v1) Mag.rer.nat. Reinhold MOSSER

## Anhang I

### Team „public awareness“

#### **Koordination:**

Maria RABL MSc

<b>MitarbeiterIn</b>	<b>Sachgebiet</b>
HR Dipl.-Ing. Heinrich BAUER	Recherche, Patent, Gebrauchsmuster
FI Alexander BRACHER	Markenrecherche, BS 2000 Recherchen
HR Dr. Robert CIZA	Patent, Gebrauchsmuster, Muster
HR Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER	Patent, Gebrauchsmuster, Software
HR Dipl.-Ing. Eva FESSLER	Allgemeines, Patent, Gebrauchsmuster
OR Mag. Klaus FÖRSTER	Marke
Susanne FUGGER	serv.ip
Dr. Michael GREITER	Patent, Gebrauchsmuster, Recherchen
Dr. Wolfram GÖRNER	Biotechnologie
Dipl.-Ing.Dr. Stefan HARASEK	Patent, Gebrauchsmuster, Recherchen
Barbara HÖFERMAYER	Marke – serv.ip
Mag. Ursula HÖFERMAYER	Marke – serv.ip
Mag.Dr. Ursula HUNGER	Patent, Gebrauchsmuster, Allgemeines
FOI Silvia IZMENYI	Patentregister
Dipl.-Ing. Christian KÖGL	Recherche, Patent, Gebrauchsmuster, discover.ip
FOI Christine KNAUER	Muster
Andrea KONRAD	Allgemeines
OR Dr. Maria KRENN	Biotechnologie, Pharmazie
Mag. Elisabeth LAGER-SUESS (dzt. MKU)	EU, Marke, TRIPS
HR Dr. Susanne LANG	Patent, Gebrauchsmuster, Muster
Mag. Christian LAUFER	ÖPA allgemein
Mag. Walter LEDERMÜLLER	Marke international
Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER	Patent, Gebrauchsmuster, Recherche
HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY	Allgemeines, Patent, Gebrauchsmuster, Patentbewertung
HR Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER	Allgemeines, Patent, Gebrauchsmuster, Jugend innovativ, Schulen
HR Mag. Daniela MUTZ	Marke
OR Dr. Martin NEWERKLA	Marke national und international
Martina PETSCH-SEMLICKA	Allgemeines, PCT Basis
Mag. Hedwig PONGRACZ	Allgemeines, PCT Basis
Maria RABL MSc	ÖPA allgemein, Dokumentation
Mag. Hannes RAUMAUF	Patent, Gebrauchsmuster
HR Dr. Peter SCHMELZER	Recherche zum Stand der Technik
HR Dipl.-Ing. Burkhard SCHLECHTER	Recherche, Patent, Gebrauchsmuster
Mag. Johann SCHRANZ	serv.ip
Dr. Susanna SLABY	Recherche, Patent
Dr. Hildegard SPONER	Patent, Gebrauchsmuster, Recherchen
HR Dr. Markus STANGL	Marke
Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC	Recherche, Patent, Gebrauchsmuster
VPr. Dr. Dietmar TRATTNER	Recherche, Qualitätsmanagement
HR Mag. Robert ULLRICH	EU, HABM, WIPO, TRIPS
FOI Josef UNGER	Markenregister
Dipl.-Ing. Sascha WAGNER	Recherche, Patent, Gebrauchsmuster
HR Dr. Ingrid WEIDINGER	Bibliothek und Dokumentation
HR Dr. Johannes WERNER	Software
HR Mag. Regine ZAWODSKY	WIPO, Allgem., Patent, Gebrauchsmuster, Internat. Patentanmeldungen
Mag. Ines KAINZ	EU-Patent
Mag. Roman STRAUSS	serv.ip

## Team „Kundencenter“

**Gesamtkoordination:** VB(v1) Maria RABL MSc

**Stellvertreterin:** Barbara BEDÖ (serv.ip)

### Kundenbetreuer First-Level-Support

FINSP Alexander BRACHER

VB(v2) Silvia HORVATH

Susanne FUGGER (serv.ip)

Daniela PREYER (serv.ip)

Julia ZACH (serv.ip) (KU)

### Kundenbetreuer - Eingangs- und Abgangsstelle

Koordination: VB(v3) Stephan HOFNER

VB(v3) Marieclaire KLAUS

VB(v3) Danielle FÜHRER-MANSOUR

VB(v3) Jasmina HADZI-SABIC

### Telefonzentrale

VB(v4) Melitta SMESOVSKY

Silvia PUCHER (serv.ip)

### Kundenbetreuer - Bibliothek/Lesesaal

FOINSP Walter AMSTÖTTER

VB(v3) Karl MOHL

### Kundenbetreuer Second-Level-Support

#### Juristischer Auskunftsdienst

Koordination: Mag. Johann SCHRANZ (serv.ip)

Mag. Daniela SIBITZ (serv.ip)

Mag. Daniela TRENNER

#### Technischer Auskunftsdienst

Koordination: HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY

Mitwirkung an der Organisation: VB(v1) Dipl.-Ing. Martin ENGLISCH

VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Martin AIGNER

OR Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER

VB(v1) Dipl.-Ing. Martin ENGLISCH

HR Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER

HR Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas FELLNER

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK

HR Dipl.-Ing. Gerhard HENGL

VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Klaus HÖRZER

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Ursula HUNGER

VB(v1) Dipl.-Ing. György KOVACS

VB(v1) Ing.Mag.rer.nat. Thomas KUTZENBERGER

VB(v1) Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER

HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY

HR Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER

HR Mag.Dr.rer.nat. Renate MÜLLER-HIEL

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerald NEUBAUER

HR Dipl.-Ing. Andreas PFAHLER

HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Friedrich PUSTERER

VB(v1) Mag.rer.nat. Hannes RAUMAUF

HR Dipl.-Ing. Wolfgang RIEDER

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RODLAUER

HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian SEYRINGER

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER

OR Dipl.-Ing. Richard STAWA

VB(v1) Dipl.-Ing. Barbara STAINZ-KRISMANIC  
VB(v1) Mag.rer.nat. Judith STOLL  
VB(v1) Dipl.-Ing. Thomas THÜRRIEDL  
VB(v1) Dipl.-Ing. Sascha WAGNER  
VB(v1) Dipl.-Ing. Peter WALTER  
HR Mag.rer.nat. Regine ZAWODSKY  
VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Reinhard ZOBL  
HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Gerhard ZUGAREK

### **Team „discover.IP“**

Projektleitung und Gesamtkoordinator mit dem aws und dem EPA: VB(v1) Dipl.-Ing. Christian KÖGL

#### **discover.IP Teammitarbeiter/innen:**

HR Dipl.-Ing. Heinrich BAUER  
Barbara BEDÖ (serv.ip, Lektorin)  
HR Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER  
HR Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas FELLNER  
VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Wolfram GÖRNER  
VB(v1) Mag.iur. Elisabeth LAGER-SÜSS (Lektorin) (dzt. MKU)  
VB(v1) Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER  
HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY  
Dipl.-Ing. Georg TROJER (serv.ip)  
HR Dr.phil. Johannes WERNER (Lenkungsausschuss)  
Dr.rer.nat. Irina WOLDMAN (serv.ip)  
HR Mag. Regine ZAWODSKY

## **Ermächtigte Bedienstete / Formalprüfer bzw. –prüferinnen in RPM, RÖM, RIM und PCT**

### **I. Patent- und Musterangelegenheiten**

Gemäß § 23 Abs. 2 des Patentverträge-Einführungsgesetzes und gemäß § 27 Abs. 1 Muster-  
schutzgesetz werden nachstehende Bedienstete der Rechtsabteilung Patent und Muster zur Be-  
sorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (ermächtigte Bedienstete / Formalprüfer/innen):

a) Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 5 und 10), Z 5 und 10 PAV sowie  
gemäß § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 4 und 10) und Z 4 lit.a und Z 10 PAV:

Amtsärztin Eva MÜHLBAUER

b) Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 5 und 10), Z 5 und 10 PAV:

Fachoberinspektor Karl ÖRY  
Fachoberinspektorin Christine KNAUER  
Fachinspektorin Angelika BRAMBERGER

### **II. Markenangelegenheiten**

Gemäß § 35 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes 1970 werden nachstehende Bedienstete der  
Rechtsabteilung Österreichische Marke und der Rechtsabteilung Internationales Markenwesen zur  
Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (ermächtigte Bedienstete / Formalprüfer/innen):

a) Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 8 und 9), Z 8 und 9 PAV,  
gemäß § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 7 und 8), Z 7, Z 8 und Z 9 lit a bis f PAV sowie  
gemäß § 37 Z 1 und Z 2 PAV und gemäß § 38 Abs. 2 PAV:

VB Mag.iur. Young-Su KIM

b) Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 8 und 9), Z 8 und 9 PAV,  
gemäß § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 7 und 8), Z 7 und 8 PAV  
sowie gemäß § 38 Abs. 2 PAV:

Amtsdirektor Karl BÖHM  
Amtsdirektor Rudolf TIROCH  
Amtsdirektor Georg KOCH  
Amtsdirektorin Gabriele GÖSSINGER  
VB Brigitte SCHREY  
VB Beate STIX  
VB Gabriele STRENN

c) Angelegenheiten

gemäß § 36 Z 9 lit. a bis d PAV

VB Natascha RINALDA  
VB Eva DERSCH

### III. Angelegenheiten des EPÜ und PCT

Gemäß § 23 Abs. 2 des Patentverträge-Einführungsgesetzes werden nachstehende Bedienstete der Abteilung PCT zur Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (ermächtigte Bedienstete / Formalprüfer/innen):

Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 2 bis 7), Z 2 bis 7 PAV sowie  
gemäß § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 2 und 6), Z 2 und 6 lit.a PAV:

Amtsdirektor Ing. Peter RAUSCHER  
VB Mag.art. Hedvig-Cornelia PONGRACZ

Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 2 bis 7), Z 2 bis 7 PAV:

VB Martina PETSCH-SEMLICKA

Die Zuweisung des konkreten Aufgabengebietes an die einzelnen Bediensteten im Rahmen dieser Ermächtigung erfolgt durch den zuständigen Abteilungsvorstand in der Geschäftsverteilung gemäß § 61 Abs. 6 PatG iVm § 23 PAV.

Recht und Support  
 Rechtsabteilung Patent und Muster  
 Der Vorstand

**Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Patent und Muster;  
 Zuweisung der rechtskundigen Mitglieder an die Abteilungen der Gruppe Technik  
 ab 1. April 2011**

1. Gemäß § 61 Abs. 5 Patentgesetz 1970 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 Gebrauchsmustergesetz werden mit Wirkung vom 1. April 2011 den Abteilungen der Gruppe Technik hinsichtlich aller **Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten** folgende rechtskundige Mitglieder der Rechtsabteilung Patent und Muster zugewiesen:

Stabsstelle Technik und PCT:  
 Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne L a n g .  
 Technische Abteilung 1 A:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 1 B:  
 Oberrat Mag.iur. Christoph Z e i l e r .  
 Technische Abteilung 2 A:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 2 B:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 3 A:  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang R i e d e l .  
 Technische Abteilung 3 B:  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang R i e d e l .  
 Technische Abteilung 4 A:  
 Oberrat Mag.iur. Christoph Z e i l e r .  
 Technische Abteilung 4 B:  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang R i e d e l .

2. Gemäß § 7 Schutzrechtsengesetz 1996 in Verbindung mit § 61 Abs. 5 Patentgesetz 1970 werden mit Wirkung vom 1. April 2011 den Abteilungen der Gruppe Technik hinsichtlich aller **Schutzrechtsangelegenheiten** folgende rechtskundige Mitglieder der Rechtsabteilung Patent und Muster zugewiesen:

Technische Abteilung 1 A:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 1 B:  
 Oberrat Mag.iur. Christoph Z e i l e r .  
 Technische Abteilung 2 A:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 2 B:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .  
 Technische Abteilung 3 A:  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang R i e d e l .  
 Technische Abteilung 3 B:  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang R i e d e l .  
 Technische Abteilung 4 A:  
 Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne L a n g .  
 Technische Abteilung 4 B:  
 Mag.iur. Alexander S v e t l y .

Dr. Ciza e.h.  
 Wien, am 29. März 2011

## Anhang II – Kommissionen

### Ständige Begutachtungskommission gemäß § 7 Abs.1 Z 2 AusG

Funktionsperiode vom 1.4.2010 bis zum 31.3.2015

**Vorsitzende:** OR Mag.iur. Petra ASPERGER

**Stellvertretende Vorsitzende:** HR Dipl.-Ing. Eva FESSLER

**Mitglieder:**

- a) Dipl.-Ing. Christian KÖGL
- b) Dipl.-Ing.Dr. Stefan HARASEK (Zentralausschuss beim bmvit)
- c) HR Dipl.-Ing. Franz LANG (Gewerkschaft öffentlicher Dienst)

**Ersatzmitglieder:**

zu a) Mag.iur. Klaus FÖRSTER

zu b) OR Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER (Zentralausschuss beim bmvit)  
FINSP Alexander BRACHER (Zentralausschuss beim bmvit)

zu c) OR Mag.rer.nat. Maximilian GÖRTLER (Gewerkschaft öffentlicher Dienst)  
Dipl.-Ing. György KOVACS (Gewerkschaft öffentlicher Dienst)  
Dipl.-Ing. Martin AIGNER (Gewerkschaft öffentlicher Dienst)



## **Aufnahmekommission beim Österreichischen Patentamt**

Funktionsperiode vom 1.12.2011 bis 30.11.2016

**Vorsitzender** Präsident Dr.iur. Friedrich RÖDLER  
**Stellvertretender Vorsitzender** Dipl.-Ing. Gerhard RABONG

Kommissionsmitglieder mit besonderen Kenntnissen zur fachlichen Beurteilung von Bewerbungen:

- |   |  |
|---|--|
| a) für den rechtskundigen Dienst<br>Ersatzmitglied  | Mag.Dr.iur. Ljiljana PANTOVIC<br>Mag.iur. Susanna KERNTHALER                 |
| b) für den fachtechnischen Dienst<br>Ersatzmitglied | Hofrätin Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER<br>Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER |
| c) für alle übrigen Verwendungen<br>Ersatzmitglied  | Tamara FRÜHWIRTH<br>Maria RABL MSc   |

Vom Zentralausschuss des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie bestellte Kommissionsmitglieder mit besonderen Kenntnissen zur fachlichen Beurteilung der Bewerbungen:

FSG:

- a) Für den rechtskundigen Dienst:  
Mag.iur. Alexander SVETLY  
Hofrat Dr.iur. Robert CIZA (Ersatzmitglied)
- b) Für den fachtechnischen Dienst:  
Oberrat Dr. Christian THALHAMMER  
Dipl.-Ing. György KOVACS (Ersatzmitglied)
- c) Für alle übrigen Verwendungen:  
Fachinspektor Alexander BRACHER (Ersatzmitglied)

ÖAAB-FCG:

- Hofrat Dipl.-Ing. Franz LANG  
Oberrat Mag.rer.nat. Maximilian GÖRTLER (Ersatzmitglied)

## **Leistungsfeststellungskommission beim BMVIT**

Funktionsperiode vom 1.1.2012 bis 31.12.2016

### **Senat V**

für die Beamten des Österreichischen Patentamtes

- 1. Senatsvorsitzende:** GL Dr. Elisabeth PÖSEL
- 2. Mitglied:** HR Dipl.-Ing. Eva FESSLER
- 3. Von der Personalvertretung  
bestelltes Mitglied:** ADir Susanne FAZEKAS

### **Ersatzmitglieder:**

zu 1.: MR Dr. Helga MIELING

zu 2.: HR Mag. Dr. Markus STANGL  
OR Mag. Dr. Maria KRENN

zu 3.: GL Dr. Reinhard KUNTNER  
MR Dr. Andreas LINHART

## **Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie**

### **Senat V**

für die Beamten des Österreichischen Patentamtes

- Vorsitzender:** GL Dr. Wilhelm KAST
- Stellvertreter:** MR Dr. Viktor SIEGL  
MR Dr. Karl PRACHNER
- Mitglieder:** a) OR Mag. Roland SCHUSTER  
b) MR Dr. Andreas LINHART (Zentralausschuss beim bmvit)
- Ersatzmitglieder:** zu a) MR Dr. Maria CHLADEK  
MR Dr. Eva-Maria WEISSENBURGER
- zu b) ADir Susanne FAZEKAS (Zentralausschuss beim bmvit)  
GL Dr. Reinhard KUNTNER (Zentralausschuss beim bmvit)

## **Mitglieder der Dienstprüfungskommission für die Grundausbildung im Österreichischen Patentamt**

Funktionsperiode vom 11.4.2011 bis 10.4.2016

**Vorsitzender:** Präsident Dr. Friedrich RÖDLER  
**Vorsitzenden-Stellvertreterin:** Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER

**Mitglieder** (in alphabetischer Reihenfolge):  
 Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER  
 Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Robert CIZA  
 Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER  
 Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER  
 Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Markus STANGL  
 Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC  
 Amtsdirektor Rudolf TIROCH

- **Rechtskundiger Senat**

Hofrat Mag.Dr.iur. Markus STANGL (Vorsitzender)  
 Hofrat Mag.Dr.iur. Robert CIZA (Stellvertreter des Vorsitzenden und Mitglied)  
 Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG (Mitglied)  
 Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER (Ersatzmitglied)

- **Fachtechnischer Senat**

Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER (Vorsitzende)  
 Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER (Stellvertreter der Vorsitzenden und Mitglied)  
 Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER (Mitglied)  
 Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC (Ersatzmitglied)

- **Sonstiger Senat**

Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG (Vorsitzende)  
 Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER (Stellvertreterin der Vorsitzenden und Mitglied)  
 Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER (Mitglied)  
 Amtsdirektor Rudolf TIROCH (Ersatzmitglied)

## **Prüfungskommission für Patentanwälte**

Funktionsperiode vom 1.6.2010 bis 31.5.2013

### ***1) aus dem Kreise der Bediensteten des Österreichischen Patentamtes:***

- Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER  
**Vorsitzende**
- Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ  
**Stellvertreter der Vorsitzenden**
- Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER  
Beisitzerin aus dem Stande der fachtechnischen Mitglieder des Patentamtes
- Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER  
Ersatzmitglied aus dem Stande der fachtechnischen Mitglieder des Patentamtes

### ***2) aus dem Kreise der Patentanwälte:***

- Dipl.-Ing. Helmut HÜBSCHER
- Mag.Dr.rer.nat. Paul N. TORGLER  
Beisitzer
- Dr.phil. Martin MÜLLNER
- Dr.phil. Albin SCHWARZ
- Dipl.-Ing. Werner BARGER
- Dipl.-Ing. Arnulf WEINZINGER  
Ersatzmitglieder in der angeführten Reihenfolge

## **Datenschutzbeauftragter**

Mag.iur. Mag.(FH) Walter LEDERMÜLLER, Tel.DW 180

1. Beratung der Mitarbeiter/innen der Hoheitsverwaltung in datenschutzrechtlichen Belangen
2. Entgegennahme von Anregungen zur Verbesserung des Datenschutzes
3. Einholung von Auskünften, die datenschutzrechtliche Belange betreffen
4. Abgabe von Stellungnahmen bezüglich des Datenschutzes
5. Beantwortung von Auskunftsbegehren von Mitarbeiter/innen der Hoheitsverwaltung gemäß § 26 DSGVO 2000
6. Bearbeitung von Anträgen der Mitarbeiter/innen der Hoheitsverwaltung betreffend die Löschung oder die Richtigstellung nach § 27 DSGVO 2000 bzw. betreffend einen Widerspruch gemäß § 28 DSGVO 2000
7. Mitwirkung bei der Konzeptentwicklung zur Verbesserung des Datenschutzes

## **Anhang III**

### **Dienststellenausschuss für die Bediensteten des ÖPA**

**Vorsitzender:**

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK, Tel.DW 574

**1. Stellvertreter und Schriftführer:**

Fachinspektor Alexander BRACHER, Tel.DW 138

**2. Stellvertreter:**

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER, Tel.DW 358

**Weitere Mitglieder:**

Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang RIEDEL, Tel.DW 259

Hofrat Dipl.-Ing. Franz LANG, Tel.DW 385

VB(v1) Dipl.-Ing. György KOVACS, Tel.DW 575

## **Anhang IV**

### **Geschäftsstelle des Monitoring – Komitees** **gem. § 167 Abs.6 PatG (GSt)**

**Leiter:** Mag. Michael LUCZENSKY  
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie  
Sektion I/ Präs. 3 - Recht und Koordination  
Tel. +43 1 711 62 65 7408  
Fax: +43 1 711 62 65 7499  
michael.luczensky@bmvit.gv.at

# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

---

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. August 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 8

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland, sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

---

## Inhalt

- **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012; Abänderung

- **Entscheidungen**

- **Markenrecht:**

- Das Wort MOZART ist für die Waren „Liköre“ beschreibend im Sinne eines süßlichen, nach Marzipan, Nougat und Schokolade schmeckenden Aromas.

Ob ein Zeichen nach dem Verständnis des Verkehrs die Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, ist nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs und des OPM eine Rechtsfrage, wenn zu derer Beantwortung – wie hier - die allgemeine Lebenserfahrung ausreicht (RIS-Justiz RS0043658; OBm 1/10 – MARKANT).

- **Patentrecht:**

- Zur Frage der Patentierbarkeit einer Bedieneinrichtung zur Steuerung von Geräten der Hausinstallationstechnik.

Eine patentfähige Erfindung kann auch dann vorliegen, wenn sich aus dem (neuen) Zusammenwirken mehrerer an sich bekannter Einzelmerkmale ein besonderer Kombinationseffekt ergibt, der über die Summe der Einzelwirkungen hinausgeht

- **Berichte und Mitteilungen**

- Sprechtag der Wirtschaftskammer Vorarlberg betreffend Patentrecht

- Sprechtag der Wirtschaftskammer Oberösterreich betreffend Marken-, Muster- und Patentrecht

- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

- Ausgegebene Übersetzungen europäischer Druckschriften

- PCT – Auswirkungen der Änderungen des neuen US-Patentgesetzes ab 16. September 2012

- PCT - New Third Party Observation System

- PCT – neue Funktionen in ePCT public und private Services

---

## Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

### Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012; Abänderung m.W. 9. Juli 2012

Gemäß § 61 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung vom 9. Juli 2012 Alexander Dworschak der Rechtsabteilung Internationales Markenwesen zur Verwendung in der Kanzlei für internationale Marken als vollbeschäftigte VB/v4-Ersatzkraft zur Dienstleistung zugeteilt.

---

## Entscheidungen

### Markenrecht

Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 14. März 2012, OBm 4/11 (Bm 34/2010)

**Das Wort MOZART ist für die Waren „Liköre“ beschreibend im Sinne eines süßlichen, nach Marzipan, Nougat und Schokolade schmeckenden Aromas.**

**Ob ein Zeichen nach dem Verständnis des Verkehrs die Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, ist nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs und des OPM eine Rechtsfrage, wenn zu derer Beantwortung – wie hier - die allgemeine Lebenserfahrung ausreicht (RIS-Justiz RS0043658; OBm 1/10 – MARKANT).**

Der Beschwerde wird nicht Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird mit der Maßgabe bestätigt, dass der Beschluss der Rechtsabteilung wie folgt lautet:

„Es wird festgestellt, dass die am 1. Oktober 2007 angemeldete Warenerweiterung für die Marke ‚MOZART‘, Nr 210 202 A, nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG registrierbar ist, soweit diese Warenerweiterung ‚Liköre‘ betrifft.“

#### Gründe:

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der für folgende Waren registrierten Marke Nr 210 202 A „MOZART“:

Kl. 32: Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Kl. 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere und Liköre.

Am 1. Oktober 2007 meldete sie zu dieser Marke folgende Warenerweiterung an:

Kl. 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere.

Die Rechtsabteilung teilte der Anmelderin mit, dass die Marke bereits für die Waren „Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere und Liköre“ registriert sei und sich der „Antrag“ auf Erweiterung des Warenverzeichnisses daher nur auf Liköre beziehen könne. Weiters stellte die Rechtsabteilung die Abweisung der Anmeldung nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG in Aussicht, weil der Begriff „Mozart“ bei Likören als Hinweis auf den Geschmack verstanden werde (Schokolade, Nougat und Marzipan). Er habe daher beschreibenden Charakter.



Die Beschwerdeführerin brachte dazu vor, dass sie bereits seit dem 23. April 1970 Inhaberin der Marke Nr 67 602 „MOZART“ für „Spirituosen“ sei. Anlässlich des 200. Todestags von W.A. Mozart habe es 1991 einen Schwung weiterer Markenmeldungen mit diesem Bestandteil gegeben. Das Patentamt habe alle Anmeldungen akzeptiert. Man könne daher von einer gefestigten Amtspraxis ausgehen, dass die Bezeichnung „Mozart“ für alkoholische Getränke markentauglich sei. Auch der Schutzbereich der hier strittigen Marke habe ursprünglich Liköre mit umfasst. Erst im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen dem damaligen Markeninhaber und der Beschwerdeführerin habe dieser auf den Schutz für Liköre verzichtet. In der Folge habe er die Marke aber auf die Beschwerdeführerin übertragen, die nun den ursprünglichen Schutzbereich wiederherstellen wolle. Erhebungen zu einer Änderung der Verkehrsauffassung, die ein Abgehen von der bisherigen Amtspraxis rechtfertigen könnten, habe das Amt nicht angestellt.

Die Rechtsabteilung hielt ihre Auffassung aufrecht und stellte nach § 20 Abs 3 MSchG mit Beschluss fest, dass das Zeichen MOZART „hinsichtlich der Waren der Warenerweiterung vom 1. Oktober 2007“ nur unter der Voraussetzung des § 4 Abs 2 MSchG registriert werden könne. Die Warenerweiterung beziehe sich nur auf Liköre und nicht auch auf andere alkoholische Getränke, da diese ohnehin schon vom ursprünglichen Schutzbereich der Marke erfasst seien. Bei Likören verstehe der Verkehr die Bezeichnung „Mozart“ als Hinweis auf den Geschmack (§ 4 Abs 1 Z 4 MSchG). Die Eintragung könne daher nur bei nachgewiesener Verkehrsgeltung erfolgen (§ 4 Abs 2 MSchG).

Die Rechtsmittelabteilung bestätigte diese Entscheidung. Die Bezeichnung „Mozart“ habe zwar ursprünglich keinen beschreibenden Charakter gehabt. Wohl aber habe sich die Bezeichnung „Mozartkugel“ bei Süßwaren zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt. Der Verkehr verstehe darunter eine mit Schokolade überzogene Kugel, die mit zwei oder mehreren Schichten von Marzipan und Nougatcreme gefüllt sei. In weiterer Folge seien auch andere Süßwaren auf den Markt gekommen, die zwar nicht die Form der Mozartkugel übernommen hätten, wohl aber deren Zutaten. So gebe es etwa Mozarttorten, Mozartwürfel und Mozartknödel. Das habe dazu geführt, dass die beteiligten Kreise den Zeichenbestandteil „Mozart“ bei Back- und Schokoladewaren nicht (mehr) als phantasievolle Bezugnahme auf den Komponisten verstünden, sondern als beschreibenden Hinweis auf die Zutaten und den Geschmack. Liköre seien nach allgemeinem Sprachgebrauch stark alkoholhaltige, süße, meist dickflüssige Dessertgetränke. Sie würden nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Verfeinern von Süßspeisen und Desserts verwendet. Aufgrund dieses Zusammenhangs nähmen die beteiligten Kreise auch bei Likören an, dass „Mozart“ auf den Geschmack (die Rezeptur) hinweise. Diesbezügliche Erhebungen seien wegen Amtsbekanntheit nicht erforderlich gewesen.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist nicht berechtigt.

1. Auf die Erweiterung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses sind nach § 23 Abs 2 MSchG die Vorschriften über die Anmeldung von Marken sinngemäß anzuwenden. Die Erweiterung ist daher anzumelden, nicht zu „beantragen“. Das Patentamt hat die Anmeldung nach § 20 MSchG auf die Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Nach § 20 Abs 3 MSchG hat es bei Bedenken gegen die Zulässigkeit der Registrierung nach § 4 Abs 1 Z 3, 4 oder 5 MSchG auf Antrag des Anmelders mit Beschluss festzustellen, dass das Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG, also bei Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft, registrierbar sei. Dieser Beschluss kann mit Beschwerde an die Rechtsmittelabteilung bekämpft werden, deren Entscheidung mit Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat (OBm 2/10 - Rohrendschutz).

2. Die Beschwerdeführerin hat ihre „Warenerweiterung“ wie folgt formuliert: „Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“. Davon sind, was die Vorinstanzen zutreffend angenommen haben, jedenfalls die zuvor ausgenommenen Liköre erfasst. Formal betrifft die Warenerweiterung aber auch alle anderen alkoholischen Getränke (ausgenommen Biere),

die schon von der ursprünglichen Anmeldung erfasst waren. Damit entsteht ein Doppelschutz, dessen Wirkungen aber hier nicht weiter zu erörtern sind (vergleiche dazu *Süß in Kucsko*, marken.schutz [2006] 555). Aus den Begründungen der Vorinstanzen ergibt sich ohne jeden Zweifel, dass Gegenstand ihrer Entscheidungen ausschließlich die Notwendigkeit des Verkehrsgeltungsnachweises für die Erweiterung des Warenverzeichnisses auf Liköre war. Auch die Beschwerde der Antragstellerin versteht die Entscheidungen in diesem Sinn. Die Überprüfung hat sich daher auf diese Frage zu beschränken.

3. In Bezug auf Liköre ist die angefochtene Entscheidung nicht zu beanstanden.

3.1. Eine Marke ist beschreibend im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG, wenn sie eine für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur oder Beschaffenheit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen enthält (EuGH C-326/01, Universaltelefonbuch, Rz 33 mwN), wenn sie die beteiligten Verkehrskreise also zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen als Hinweis auf die Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen verstehen können (RIS-Justiz RS0109431; RS0066456; zuletzt etwa 17 Ob 33/08i = *ecolex* 2009, 503 [*Horak*] = *jusIT* 2009, 135 [*Thiele*] – *happykauf.at*). Demgegenüber ist es unschädlich, wenn sich die Beziehung zwischen der Marke und den Waren oder Dienstleistungen nur durch besondere Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen herstellen lässt oder wenn die Marke bestimmte Eigenschaften nur andeutet (RIS-Justiz RS0066456). Bei Waren des täglichen Gebrauchs ist das Verständnis der Endverbraucher maßgebend (EuGH C-371/02, *Bostongurka*, Rz 24; OPM Om 4/04).

3.2. Im konkreten Fall verstehen die beteiligten Verkehrskreise den Zeichenbestandteil „Mozart“ wegen des Erfolgs der „Mozartkugel“ jedenfalls bei Konditor- und Konfiseriewaren ohne jeden Zweifel als Hinweis auf bestimmte Zutaten und damit auf einen bestimmten Geschmack. Mit dieser Begründung hat das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Marke „MOZART“ für „Feine Backwaren, Konditorwaren, Schokoladewaren, Zuckerwaren“ nicht als schutzfähig angesehen, das EuG hat diese Entscheidung bestätigt (T-304/06, *Paul Reber GmbH & Co KG/HABM*).

3.3. Unter Likören versteht das Publikum – wie sich etwa aus Online-Lexika ergibt ([www.wikipedia.at](http://www.wikipedia.at); vergleiche auch [www.duden.de](http://www.duden.de)) – aromatische alkoholische Getränke mit relativ hohem Zuckergehalt. Wird ein solches Getränk mit „Mozart“ bezeichnet, werden die beteiligten Kreise zwanglos das bei Süßwaren bestehende Begriffsverständnis auf dieses Getränk übertragen. Entscheidend ist dabei, dass die beteiligten Kreise aufgrund ihrer allgemeinen Lebenserfahrung die Bezeichnung „Mozart“ mit einem süßlichen, nach Marzipan, Nougat und Schokolade schmeckenden Aroma verbinden. Genau diesen Geschmack werden sie auch bei einem Likör erwarten, der mit „Mozart“ bezeichnet ist. Damit ist der beschreibende Charakter auch insofern zu bejahen. Die unterschiedliche Konsistenz von Süßwaren und Likören, die die Anmelderin in der Beschwerde mehrfach hervorhebt, ist dabei ohne Bedeutung. Denn der für die Beurteilung maßgebende Geschmack ist, wie die Existenz von Schokoladen-, Kaffee- und Eierlikören beweist, nicht an eine bestimmte Darreichungsform gebunden.

3.4. Eine „Tatsachenerhebung“ (offenbar im Sinn einer demoskopischen Umfrage) war nicht erforderlich. Ob ein Zeichen nach dem Verständnis des Verkehrs die Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, ist nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs und des OPM eine Rechtsfrage, wenn zu derer Beantwortung – wie hier - die allgemeine Lebenserfahrung ausreicht (RIS-Justiz RS0043658; OBm 1/10 – *MARKANT*). Das stimmt im Ergebnis mit der (früher maßgebenden) Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs überein, der bei einer aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung angenommenen Gerichtsbekanntheit eines bestimmten Verständnisses die Notwendigkeit von Erhebungen ebenfalls verneinte (GZ 99/04/0180 = *PBI* 2000, 172 – *EURO*). Besondere Umstände, weshalb das auf der Lebenserfahrung beruhende Begriffsverständnis der Vorinstanzen falsch sein sollte, hat die Beschwerdeführerin nicht dargetan.

3.5. Soweit sich die Beschwerdeführerin darauf stützt, dass das HABM eine Gemeinschaftsmarke „MOZART“ für die gesamte Warenklasse 33 (alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]) und damit (implizit) auch für Liköre registriert habe, übersieht sie, dass dies keine Bindungswirkung für das vorliegende Verfahren entfaltet. Über die Rechtsbeständigkeit dieser Gemeinschaftsmarke auch für Liköre wird gegebenenfalls in zukünftigen Verfahren zu entscheiden sein.

4. Aus all dem folgt, dass die Marke „MOZART“ für Liköre nur registriert werden kann, wenn sie durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat (§ 4 Abs 2 MSchG). Der Beschwerde war daher nicht Folge zu geben. Allerdings war durch eine Maßgabebestätigung klarzustellen, dass dieses Erfordernis tatsächlich nur Liköre betrifft und nicht auch alle anderen alkoholischen Getränke (ausgenommen Biere), die formal ebenfalls von der Warenerweiterung erfasst sind. Dass die Entscheidungen der Vorinstanzen in diesem Sinn zu verstehen sind, wurde bereits oben (Punkt 2.) dargelegt.

---

## Patentrecht

Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 14. März 2012, OBp 1/11 (B 10/2008)

### **Zur Frage der Patentierbarkeit einer Bedieneinrichtung zur Steuerung von Geräten der Hausinstallationstechnik.**

**Eine patentfähige Erfindung kann auch dann vorliegen, wenn sich aus dem (neuen) Zusammenwirken mehrerer an sich bekannter Einzelmerkmale ein besonderer Kombinationseffekt ergibt, der über die Summe der Einzelwirkungen hinausgeht**

I. Die Bezeichnung der Antragstellerin wird in „Tridonic GmbH & Co KG“ richtiggestellt.

II. Der Beschwerde wird teilweise Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird zu den Ansprüchen 2 bis 6 des Patents Nr 500 128 zur Gänze bestätigt. Zu Anspruch 1 wird sie teils bestätigt und teils durch teilweisen Widerruf dahin abgeändert, dass dieser Anspruch insgesamt wie folgt lautet:

„1. Bedieneinrichtung (1) zur Steuerung von Geräten der Hausinstallationstechnik, vorzugsweise von Beleuchtungseinrichtungen in Gebäuden, wobei die manuelle Steuerung der Beleuchtungskörper unter Verwendung einer berührungsempfindlichen Sensorfläche (2) hoher Auflösung erfolgt, sodass die Anzahl, Form und Zuordnung der verschiedenen Bereiche der Sensorfläche zum Schalten bzw Steuern der einzelnen Beleuchtungskörper bzw zu bestimmten Funktionen bei der Inbetriebsetzung frei konfigurierbar und/oder während des Betriebes frei modifizierbar ist, wobei gegebenenfalls die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen der Beleuchtungseinrichtungen, etwa die kontinuierliche Regelung der Lichtintensität, über die hochauflösende Sensorfläche (2) durch Nachbildung virtueller Dreh- oder Schieberegler erfolgen kann, und wobei die Übertragung der Steuerinformationen von der Bedieneinrichtung (1) an die gesteuerten Geräte mittels eines Feldbussystems, oder alternativ über das Energieversorgungsnetz (Powerline Communication), oder auch drahtlos über Infrarot- bzw Hochfrequenz-Anbindung realisiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kennzeichnung der verschiedenen Funktionen bzw Funktionsbereiche der Sensorfläche (2) durch eine über bzw unter der Sensorfläche (2) angeordnete auswechselbare Beschriftungsschablone (6) erfolgt.“

## G r ü n d e :

Zu I.

Die Antragstellerin hat eine Firmenänderung bekannt gegeben. Ihre Bezeichnung war daher in entsprechender Anwendung von § 235 Abs 5 ZPO richtigzustellen.

Zu II.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des österreichischen Patents Nr 500 128 „Freikonfigurierbares Bediengerät zur Steuerung von elektrischen Installationen in Gebäuden“. Die ursprünglich erteilten Ansprüche lauten:

1. Bedienvorrichtung (1) zur Steuerung von Geräten der Hausinstallationstechnik, vorzugsweise von Beleuchtungseinrichtungen in Gebäuden dadurch gekennzeichnet, dass die manuelle Steuerung der Beleuchtungskörper unter Verwendung einer berührungsempfindlichen Sensorfläche (2) hoher Auflösung erfolgt, sodass einerseits die Anzahl, Form und Zuordnung der verschiedenen Bereiche der Sensorfläche zum Schalten bzw. Steuern der einzelnen Beleuchtungskörper bzw zu bestimmten Funktionen bei der Inbetriebsetzung frei konfigurierbar und/oder während des Betriebes frei modifizierbar ist und/oder andererseits auch die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen der Beleuchtungseinrichtungen, etwa die kontinuierliche Regelung der Lichtintensität, über die hochauflösende Sensorfläche (2) durch Nachbildung virtueller Dreh- oder Schieberegler erfolgt und die Kennzeichnung der verschiedenen Funktionen bzw. Funktionsbereiche der Sensorfläche (2) durch eine über bzw unter der Sensorfläche (2) angeordnete auswechselbare Beschriftungsschablone (6) erfolgt, wobei die Übertragung der Steuerungsinformationen von der Bedienvorrichtung (1) an die gesteuerten Geräte mittels eines Feldbussystems, oder alternativ über das Energieversorgungsnetz (Powerline Communication) oder auch drahtlos über Infrarot- bzw Hochfrequenz-Anbindung realisiert ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Konfiguration der Bedienvorrichtung (1), also die Aufteilung und Zuordnung der Sensorfläche (2), die Festlegung der Schalt- und Steuerfunktion bzw die Einstellung der Adressierungsparameter hardwaremäßig durch Kodierungsschalter bzw Steckbrücken der internen Steuer- und Auswerteelektronik (5) erfolgt.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Konfiguration der Bedienvorrichtung (1), also die Aufteilung und Zuordnung der Sensorfläche (2), die Festlegung der Schalt- und Steuerfunktion bzw die Einstellung der Adressierungsparameter nach Umschaltung in einen Konfigurations-Mode über die Sensorfläche selbst, unter Verwendung einer eigenen Konfigurations-Beschriftungsschablone erfolgt.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Konfiguration der Bedienvorrichtung (1), also die Aufteilung und Zuordnung der Sensorfläche (2), die Festlegung der Schalt- und Steuerfunktion bzw die Einstellung der Adressierungsparameter durch die auswechselbare Beschriftungsschablone (6) selbst über entsprechende mechanische, optische oder elektronische Kodierung erfolgt.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Konfiguration der Bedienvorrichtung (1), also die Aufteilung und Zuordnung der Sensorfläche (2), die Festlegung der Schalt- und Steuerfunktion bzw die Einstellung der Adressierungsparameter über das Feldbussystem oder über eine separate, drahtgebundene bzw drahtlose Schnittstelle erfolgt.
6. Vorrichtung nach Ansprüchen 1-5 dadurch gekennzeichnet, dass die Kennzeichnung der Steuerungsfunktionen der Sensorfläche (2) verwendete Beschriftungsschablone (6) bei Annäherung der Hand des Bedieners bzw bei der ersten Berührung der Sensorfläche (2) selbsttätig beleuchtet wird oder eine Grundbeleuchtung der Sensorfläche intensiviert wird, sodass eine Bedienung bei Dunkelheit ermöglicht wird.

Die Antragstellerin beantragte in ihrem Einspruch den gänzlichen Widerruf des Patents wegen mangelnder Patentierbarkeit im Sinne der §§ 1 bis 3 PatG. Sie stützt sich auf den Stand der Technik, der sich aus neun mit D1 bis D9 bezeichneten Patenten ergebe. Den Ansprüchen des Streitpatents fehle insbesondere gegenüber D1 (EP 0 985 994 A1) und D2 (DE 44 23 839 A1) die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit. Zudem sei Anspruch 1 sprachlich unklar.

Die Antragsgegnerin erstattete ein Gegenvorbringen und beantragte die Abweisung des Einspruchs.

Die Technische Abteilung modifizierte Anspruch 1 wie folgt:

1. Bedieneinrichtung (1) zur Steuerung von Geräten der Hausinstallationstechnik, vorzugsweise von Beleuchtungseinrichtungen in Gebäuden, wobei die manuelle Steuerung der Beleuchtungskörper unter Verwendung einer berührungsempfindlichen Sensorfläche (2) hoher Auflösung erfolgt, sodass einerseits die Anzahl, Form und Zuordnung der verschiedenen Bereiche der Sensorfläche zum Schalten bzw Steuern der einzelnen Beleuchtungskörper bzw zu bestimmten Funktionen bei der Inbetriebsetzung frei konfigurierbar und/oder während des Betriebes frei modifizierbar ist und/oder andererseits auch die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen der Beleuchtungseinrichtungen, etwa die kontinuierliche Regelung der Lichtintensität, über die hochauflösende Sensorfläche (2) durch Nachbildung virtueller Dreh- oder Schieberegler erfolgt, und wobei die Übertragung der Steuerungsinformationen von der Bedieneinrichtung (1) an die gesteuerten Geräte mittels eines Feldbussystems, oder alternativ über das Energieversorgungsnetz, Powerline Communication, oder auch drahtlos über Infrarot- bzw Hochfrequenz-Anbindung realisiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kennzeichnung der verschiedenen Funktionen bzw Funktionsbereiche der Sensorfläche (2) durch eine über bzw unter der Sensorfläche (2) angeordnete auswechselbare Beschriftungsschablone (6) erfolgt.

Die Ansprüche 2 bis 6 hielt die Technische Abteilung aufrecht. Zur Begründung führte sie aus, Anspruch 1 enthalte gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik, der sich aus D1 ergebe, ein neues technisches Merkmal, nämlich die Kennzeichnung der verschiedenen Funktionsbereiche der Sensorfläche durch eine über oder unter der Sensorfläche angeordnete, auswechselbare Beschriftungsschablone. Diese Merkmalskombination beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Neuformulierung stelle im Oberbegriff den nächstliegenden Stand der Technik klar.

In ihrer gegen diese Entscheidung gerichteten Beschwerde führte die Antragstellerin aus, dass sich Anspruch 1 des Streitpatents in der mit dem angefochtenen Beschluss festgelegten Fassung wie folgt gliedern lasse:

- a. Bedieneinrichtung (1) zur Steuerung von Geräten der Hausinstallationstechnik, vorzugsweise von Beleuchtungseinrichtungen in Gebäuden,
- b. wobei die manuelle Steuerung der Beleuchtungskörper unter Verwendung einer berührungsempfindlichen Sensorfläche (2) hoher Auflösung erfolgt,
- c. sodass einerseits die Anzahl, Form und Zuordnung der verschiedenen Bereiche der Sensorfläche zum Schalten bzw Steuern der einzelnen Beleuchtungskörper bzw zu bestimmten Funktionen bei der Inbetriebsetzung frei konfigurierbar und/oder während des Betriebes frei modifizierbar ist und/oder andererseits auch die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen der Beleuchtungseinrichtungen, etwa die kontinuierliche Regelung der Lichtintensität, über die hochauflösende Sensorfläche (2) durch Nachbildung virtueller Dreh- oder Schieberegler erfolgt,
- d. und wobei die Übertragung der Steuerungsinformationen von der Bedieneinrichtung (1) an die gesteuerten Geräte mittels eines Feldbussystems, oder alternativ über das Energie-

versorgungsnetz, Powerline Communication, oder auch drahtlos über Infrarot- bzw Hochfrequenz-Anbindung realisiert ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

e. die Kennzeichnung der verschiedenen Funktionen bzw Funktionsbereiche der Sensorfläche (2) durch eine über bzw unter der Sensorfläche (2) angeordnete auswechselbare Beschriftungsschablone (6) erfolgt.

Eine diese Merkmalskombination aufweisende Bedieneinrichtung, insbesondere für Heizungs- und Klimaanlage, sei D1 zu entnehmen. Bei den Merkmalen 1.a. bis 1.d. habe das auch die Technische Abteilung anerkannt. Bei Merkmal 1.e. entspreche die Beschriftungsschablone den in D1 mehrfach beschriebenen Steckkarten.

Die Antragsgegnerin hielt dem entgegen, dass auch Merkmal 1.c. neu und erfinderisch sei. Aus dem Stand der Technik sei keine tatsächlich „freie“, also durch den Nutzer beliebig vorzunehmende Konfigurierbarkeit bekannt. Vielmehr offenbare D1 ausschließlich die Möglichkeit zur Konfiguration entsprechend der jeweils eingeschobenen Steckkarte. Merkmal 1.e. sei ebenfalls nicht in D1 enthalten. Die dort beschriebenen Einsteckkarten enthielten jeweils eine bestimmte Konfiguration der Sensorfläche. Das Streitpatent sei demgegenüber durch die freie Konfigurierbarkeit der Sensorfläche und die dieser Konfiguration jeweils anpassbaren Beschriftungsschablonen gekennzeichnet.

Die Rechtsmittelabteilung bestätigte die Entscheidung der Technischen Abteilung.

In Merkmal 1.c. spreche das Streitpatent von einer tatsächlich freien, beliebigen Konfigurierbarkeit und Modifizierbarkeit der Sensorfläche. Demgegenüber offenbare D1 lediglich eine Konfiguration entsprechend den auf den Steckkarten enthaltenen Informationen. Auch die in Merkmal 1.c. fakultativ (gemeint wohl: alternativ) beanspruchte Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen über die Sensorfläche durch Nachbildung virtueller Dreh- oder Schieberegler sei D1 nicht zu entnehmen. D2 beziehe sich lediglich auf die Programmierung eines Touchscreen-Eingabefelds, wobei Bedien- und Anzeigefunktionen aus dem angebotenen Menü eines Programmiergeräts ausgewählt werden müssten. Das entspreche ebenfalls nicht einer freien Konfigurierbarkeit. Auch Merkmal 1.e. sei neu. Die in D1 gezeigte Steckkarte sei eine Programmierkarte. Eine freie Beschriftungsmöglichkeit hätte daher keinen Sinn, weil die Konfiguration der Sensorfläche zwingend den von der jeweiligen Steckkarte übermittelten Informationen entspreche. Es sei auch nicht ersichtlich, wie der aus D1 bekannte Stand der Technik die Lösung gemäß Merkmal 1.e. nahelegen könnte. Anspruch 1 des Streitpatents sei daher gegenüber D1 neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit. D2 bis D9 stellten diese Beurteilung nicht in Frage. Wegen der Schutzfähigkeit von Anspruch 1 blieben auch die davon abhängigen Ansprüche 2 bis 6 aufrecht.

In ihrer Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat strebt die Antragstellerin weiter den gänzlichen Widerruf des Streitpatents an. Die Antragsgegnerin beantragt, der Beschwerde nicht Folge zu geben.

Die Beschwerde ist teilweise berechtigt.

1. Der Senat übernimmt für Anspruch 1 die oben dargestellte Merkmalsgliederung. Es ist unstrittig, dass die Merkmale 1.a., 1.b. und 1.d. aus D1 bekannt und daher nicht neu sind. Die Patentierbarkeit könnte sich daher nur aus der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit bei den Merkmalen 1.c. oder 1.e. oder aber aus einem kombinatorischen Effekt beim Zusammenwirken der Merkmale ergeben.

2. Merkmal 1.c. enthält zwei durch „einerseits [...] und/oder andererseits“ verknüpfte Teilmerkmale:

c.a. die freie Konfigurierbarkeit bei der Inbetriebsetzung und/oder die freie Modifizierbarkeit während des Betriebes,

c.b. die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen der Beleuchtungseinrichtungen durch Nachbildung virtueller Dreh- und Schieberegler.

Beide Teilmerkmale sind, anders als von der Rechtsmittelabteilung angenommen, nicht neu.

2.1. Beim Teilmerkmal 1.c.a. trifft die Ansicht der Rechtsmittelabteilung zwar in Bezug auf die Neuheit gegenüber D1 zu. Die freie Konfigurierbarkeit und Modifizierbarkeit der Bedienoberfläche geht deutlich über das aus D1 Bekannte, nämlich die Programmierung mittels Steckkarten, hinaus, und D1 ist aufgrund der gänzlich anderen Aufgabenstellung – vereinfachte Eingabe von Prozessparametern in D1 und flexiblere Steuerung im Streitpatent – auch nicht geeignet, darauf hinzudeuten. Anders verhält es sich aber mit D2. Dieses Patent beschreibt ebenfalls eine Bedieneinrichtung für Geräte der Hausinstallationstechnik. Die Möglichkeit freier Modifizierbarkeit von Bedien- und Anzeigefunktionen geht aus einer von der Antragstellerin zitierten Textstelle tatsächlich hervor: „Die Funktion der Tasten [...] sowie auch die Anzeige [...] kann im Betrieb geändert werden.“ Weiter heißt es in D2 (Spalte 2, Zeilen 20-27): „Bei einer bevorzugten Ausführung des Eingabegerätes [...] enthält dieses einen Prozessor und einen Programmspeicher, sodass mit Hilfe des Programmiergeräts [...] ein Programm zur Bedienung geladen werden kann. Ein Bediener kann dann Funktionen aus einem angebotenen Menü wählen. Die Anzeige und die Funktionen sind in diesem Fall durch den Bediener im Dialogbetrieb wählbar.“ Alternativ zur getrennten Ausführung von Tasten zur Bedienung und Anzeige ist eine integrierte Ausführung mit Touchscreen genannt. Die beschriebenen Funktionen entsprechen inhaltlich der freien Konfigurierbarkeit und Modifizierbarkeit in Sinne von Anspruch 1 des Streitpatents. Die Auffassung der Rechtsmittelabteilung, dass D2 „sich lediglich auf die Programmierung eines Touchscreen-Eingabefeldes bezieht, wobei Bedien- und Anzeigefunktionen aus einem angebotenen Menü eines Programmiergerätes auswählbar sind“, trifft nicht zu, da die Programmierung der Bedien- und Anzeigefunktionen gerade die Konfigurierbarkeit und Modifizierbarkeit begründet. Dass diese Konfigurierbarkeit und Modifizierbarkeit an die Grenzen dessen stoßen kann, was in einem Auswahlmenü vorgesehen ist, unterscheidet die aus D2 bekannte Ausführung nicht von jener des Streitpatents. Denn auch beim Bediengerät des Streitpatents kann nichts grundsätzlich Unvorhergesehenes konfiguriert werden. Aus D2 ist somit eine dem Willen der Bedienerperson unterworfenen Gestaltung der Konfiguration der Bedieneinrichtung und deren mögliche Abänderung bekannt. Teilmerkmal 1.c.a. ist daher nicht neu.

2.2. Die Neuheit fehlt auch beim Teilmerkmal 1.c.b. Virtuelle Dreh- und Schieberegler und ihr Einsatz auf Touchscreens von Bedieneinrichtungen zur Steuerung von Geräten der Hausinstallationstechnik sind weithin bekannt. Das ergibt sich etwa aus Figur 12f von D5 und Spalte 2, Zeilen 62-65, in Verbindung mit Figur 2 von Dokument D6, weiters aus Figuren 16 und 17 in Verbindung mit dem zweiten und dritten Absatz von Seite 13 von D8.

3. Beim Merkmal 1.e. haben die Vorinstanzen den Begriff „Beschriftungsschablone“ richtig ausgelegt. Die Neuheit dieses Merkmals haben sie aber ebenfalls unrichtig beurteilt.

3.1. Aus dem Zusammenhang des Streitpatents ergibt sich, dass die Schablone dazu dient, die Bedienerperson visuell über die Konfiguration der Sensorfläche zu informieren. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Beschriftbarkeit der von der Bedienerperson selbst zu erstellenden Schablone schon grundsätzlich naheliegend, darüber hinaus ist sie auch der Beschreibung zu entnehmen, die ausdrücklich eine Beschriftung und deren mögliche Erstellung durch die Bedienerperson über Computer und Drucker erwähnt (Seite 3, Zeilen 6-10 und 35-38). Die Bedeutung des Begriffs „Beschriftungsschablone“ ist daher, wenn auch nicht ausdrücklich definiert, für die Durchschnittsfachperson unmittelbar und eindeutig zugänglich: Die Beschriftungsschablone informiert die Bedienerperson visuell über die Konfiguration der Sensorfläche; sie kann von dieser oder einer anderen Bedienerperson entsprechend der jeweiligen Konfigu-

ration der Sensorfläche erstellt werden. „Beschriftung“ ist dabei weit zu verstehen; der Begriff erfasst nicht nur Schriftzeichen, sondern auch andere Symbole und Kennzeichnungen.

3.2. Anspruch 4 des Streitpatents steht nicht im Widerspruch zu dieser Auslegung. Die Durchschnittsfachperson würde nämlich die in Anspruch 4 gekennzeichnete Variante derart realisieren, dass Schablonenrohlinge vorliegen, die von der Bedienerperson zur Beschriftungsschablone weiterbearbeitet werden können und bereits eine Kodierung tragen, deren Bedeutung der Bedienvorrichtung im Rahmen der Konfiguration einprogrammiert werden kann.

3.3. Die Beschwerdeführerin zeigt allerdings zutreffend auf, dass „mit einem entsprechenden Hilfsmittel jede Schablone [...] beschriftbar“ ist. Ebenso trifft zu, dass es auch schon vor der Anmeldung des Streitpatents üblich war, Papierblätter mittels Computer und Drucker zu beschriften. Diese Erkenntnisse sind geradezu banal. Das Merkmal 1.e. war daher als solches ebenfalls nicht neu.

4. All das hilft der Antragstellerin aber nicht weiter. Denn eine patentfähige Erfindung kann auch dann vorliegen, wenn sich aus dem (neuen) Zusammenwirken mehrerer an sich bekannter Einzelmerkmale ein besonderer Kombinationseffekt ergibt, der über die Summe der Einzelwirkungen hinausgeht (Op 6/92 = PBI 1994, 146 - Ski zum Fortbewegen auf Schnee; *Kucsko*, Geistiges Eigentum [2003] 849, *Mes*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz<sup>3</sup> (2011) § 1 PatG Rz 197, beide mwN). Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit ist in diesem Fall für diesen Kombinationseffekt zu prüfen.

4.1. Im vorliegenden Fall ist keine der Kombinationen, die durch die zwingenden Merkmale und die Fakultativ- oder Alternativmerkmale in Anspruch 1 gebildet werden, dem Stand der Technik zu entnehmen. Anspruch 1 ist daher jedenfalls neu.

4.2. Auch eine erfinderische Tätigkeit liegt für die Mehrzahl dieser Kombinationen vor.

4.2.1. Zur Überprüfung der erfinderischen Tätigkeit müssen die in Anspruch 1 unter Schutz gestellten Merkmalskombinationen einzeln betrachtet werden. Diese Merkmalskombinationen umfassen jeweils die Merkmale 1.a. bis 1.e., wobei Merkmal 1.c. in drei Varianten zerfällt: Es kann

c.a. ausschließlich die freie Konfigurierbarkeit und/oder freie Modifizierbarkeit,

c.b. ausschließlich die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen der Beleuchtungseinrichtungen durch Nachbildung virtueller Dreh- und Schieberegler, oder

c.c. beides (und damit jedenfalls auch die freie Konfigurierbarkeit und/oder freie Modifizierbarkeit)

realisiert sein.

4.2.2. Die dem Gegenstand des Streitpatents zugrundeliegende Aufgabe, eine Bedienvorrichtung zu schaffen, die einerseits eine freie Konfigurierbarkeit und/oder freie Modifizierbarkeit erlaubt und andererseits die damit gegebene Flexibilität mit einer kostenminimalen Anordnung vereint, wird bei den Kombinationen mit den Varianten 1.c.a. und 1.c.c. auf überraschend einfache Weise gelöst. Die Wirkung der Kombination der an sich bekannten Merkmale geht bei diesen Varianten deutlich über die Summe der jeweiligen Einzelwirkungen hinaus. Bei der freien Konfigurier- und Modifizierbarkeit, wie sie dem Stand der Technik nach D2 zu entnehmen ist, werden die Informationen, die im Streitpatent einfach auf der Beschriftungsschablone eingetragen werden, auf der Sensorfläche selbst dargestellt und müssen (daher) zusätzlich programmiert werden. Dies verursacht einen erhöhten Programmieraufwand, wodurch die Bedienungsfreundlichkeit gerade für eine nicht spezialisierte Bedienerperson beeinträchtigt ist. Zudem ist auch die in der Bedienvorrichtung vorzusehende Software komplexer und damit teurer, da sie auch die Beschriftung ermöglichen muss. Demgegenüber eröff-



net die Kombination von freier Konfigurierbarkeit und/oder freier Modifizierbarkeit (1.c.a. und 1.c.c.) einerseits und einer auswechselbaren, durch die Bedienperson einfach zu erstellenden Beschriftungsschablone (1.e.) andererseits kostengünstige und bedienungsfreundliche Lösungen. Dem relevierten Stand der Technik ist kein Hinweis zu entnehmen, aufgrund dessen die Durchschnittsfachperson diese Lösungen in Erwägung gezogen hätte. Insofern liegt daher eine schutzfähige Kombinationserfindung vor.

4.2.3. Anders verhält es sich bei der Kombination mit Variante 1.c.b., also bei Fehlen der freien Konfigurierbarkeit und/oder freien Modifizierbarkeit. Hier verliert die auswechselbare Beschriftungsschablone durch die ohnehin feste Konfiguration ihren Sinn; die Merkmalskombination löst auch nicht die im Streitpatent formulierte Aufgabe. Bei dieser Variante gibt es daher keinen mit einer erfinderischen Tätigkeit verbundenen kombinatorischen Effekt (Mehrwert); vielmehr wäre die Beschriftbarkeit der Schablone hier ebenso sinnlos wie jene der Steckkarten in D1.

5. Diese Erwägungen führen bei Anspruch 1 zu einem teilweisen Erfolg der Beschwerde. Das Patent ist gemäß § 104 Abs 4 PatG insofern zu widerrufen, als es durch die alternative Formulierung im Merkmal 1.c. auch eine Variante erfasst, bei der die freie Konfigurierbarkeit und/oder freie Modifizierbarkeit nicht gegeben ist. Anspruch 1 ist aus diesem Grund dahin neu zu fassen, dass der Hinweis auf die Steuerung von quasi-kontinuierlichen Funktionen der Beleuchtungseinrichtungen durch Nachbildung virtueller Dreh- und Schieberegler als bloß fakultatives Merkmal aufscheint, das ohne freie Konfigurierbarkeit und freie Modifizierbarkeit der Sensoroberfläche nicht für den Patentschutz ausreicht.

6. Da Anspruch 1 in modifizierter Form aufrecht bleibt, haben auch die von ihm abhängigen Ansprüche 2-6 Bestand. Insofern muss die Beschwerde daher zur Gänze scheitern.

---

## Berichte und Mitteilungen

### Sprechtage der Wirtschaftskammer Vorarlberg betreffend Patentrecht

Die Termine für die Patentsprechtage (2. Halbjahr 2012) wurden wie folgt festgelegt:

Donnerstag, 06.09.2012	17-19 Uhr, KW 37
Donnerstag, 27.09.2012	17-19 Uhr, KW 40
Donnerstag, 18.10.2012	17-19 Uhr, KW 43
Donnerstag, 15.11.2012	17-19 Uhr, KW 47
Donnerstag, 13.12.2012	17-19 Uhr, KW 51

Die Sprechstage sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ort:

Besprechungsraum der Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH  
CAMPUS Dornbirn, Hintere Achmühlerstrasse 1  
6850 Dornbirn, 3.Stock

---

**Sprechtage der Wirtschaftskammer Oberösterreich betreffend Marken-, Muster- und Patentrecht – September bis Oktober 2012****Sprechtage Recherchen und Patentrecht**

TIM-Recherchetag „Technologie und Patent“ (Dauer 1 Stunde)

Dienstag, 11. September 2012	9 bis 15:30 h	CATT Innovation Management
Dienstag, 23. Oktober 2012	9 bis 15:30 h	WKO Gmunden

Teilnahmegebühr: € 48,- pro Stunde

Ansprechpartnerin: Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E [sabine.kobler@wkoee.at](mailto:sabine.kobler@wkoee.at)

Patentberatungstage (Dauer 30 Minuten)

Dienstag, 11. September 2012	9 bis 12 h	CATT Innovation Management
Dienstag, 25. September 2012	9 bis 12 h	CATT Innovation Management
Dienstag, 23. Oktober 2012	9 bis 12 h	WKO Gmunden

Teilnahmegebühr: € 24,- pro 30 Minuten

Ansprechpartnerin: Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E [sabine.kobler@wkoee.at](mailto:sabine.kobler@wkoee.at)

**Markenrecht und Musterschutz (Dauer 30 Minuten)**

Dienstag, 18. September 2012	8.30 bis 12.30 h	WKO Linz
------------------------------	------------------	----------

Teilnahmegebühr: € 24,- pro 30 Minuten

Ansprechpartnerin: Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E [sabine.kobler@wkoee.at](mailto:sabine.kobler@wkoee.at)

---

**Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel**

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung:

„Agnello del Centro Italia“, GGA (IT, Lammfleisch), 05.07.2012, C 197/29/2012

„Ail fumé d'Arleux“, GGA (FR, Knoblauch), 19.07.2012, C 212/6/2012

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

---

## **Ausgegebene Übersetzungen europäischer Druckschriften**

Aus produktionstechnischen Gründen wurden für den Ausgabetermin 10. Juli 2012 keine Übersetzungen Europäischer Druckschriften herausgegeben.

---

## **PCT – Auswirkungen der Änderungen des neuen US-Patentgesetzes ab 16. September 2012**

Mit 16. September 2012 tritt in den USA ein geändertes Patentgesetz in Kraft. Ab dann ist es auch in den USA nicht mehr erforderlich, dass ein Anmelder auch Erfinder ist. Dadurch entfallen im Rahmen des PCT die entsprechenden Ausnahmeregelungen für die USA.

Es ist geplant, dass auf der WIPO Homepage an diese Situation angepasste Anmelddformulare PCT/RO/101 für Anmeldungen ab dem 16. September 2012 zur Verfügung stehen werden.

Weitere Details über die geplante Vorgangsweise im PCT Verfahren entnehmen Sie bitte dem PCT Newsletter July-August 2012, No. 07-08/2012. Dieser Newsletter ist auf der Homepage der WIPO [www.wipo.int](http://www.wipo.int) unter „Patents“ „PCT Resources“ „Filing/Anmelden“ „PCT Newsletter“ abrufbar.

---

## **PCT - New Third Party Observation System**

Mit 2. Juli wurde auf der WIPO Homepage ein System bereitgestellt, mit dem nach der Publikation einer PCT Anmeldung JEDERMANN über PATENTSCOPE die Möglichkeit hat, zu einer PCT Anmeldung relevante Dokumente an die WIPO zu melden. Diese von der Öffentlichkeit angeführten Dokumente können dann während der nationalen Phase berücksichtigt werden.

Weitere Details zu diesem Verfahren lesen Sie bitte im PCT Newsletter July-August 2012, No 07-08/2012 beim „practical advice“ nach.

---

## **PCT – neue Funktionen in ePCT public und private Services**

Im Rahmen des PCT Verfahrens bietet ePCT den Anmeldern und Vertretern von PCT Anmeldungen die Möglichkeit, ihre Anmeldung über das Web-Interface ePCT der WIPO anzusehen oder Dokumente hochzuladen.

Bei den public Services wurde die Möglichkeit der Angabe von „Third Party Observations“ eingeführt. Bei den private Services wurde die Möglichkeit eingeführt, auf derartige Third Party Observations zu antworten.

Weiters ist es nun möglich, „eViewer“ Berechtigungen zu vergeben, mit denen man Akten zwar einsehen, nicht aber bearbeiten kann.

Weitere Details zu diesem Funktionen in ePCT lesen Sie bitte im PCT Newsletter July-August 2012, No 07-08/2012 unter „ePCT update“ nach.

---

# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

---

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. September 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 9

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland, sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

---

## Inhalt

- **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

- Änderung der Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Österreichische Marken per 20. August 2012
- Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes; Änderungen im Bereich Finanzmanagement und der Abteilung ZD m.W. 13. August 2012

- **Entscheidungen**

- **Markenrecht:**

- Die Wortbildmarke BIO BIO BIOPRODUKTE FÜR ALLE (helle Schrift auf grünem Grund in zwei Schriftgrößen) für diverse Waren der Klassen 3, 5, 29, 30, 31, 32 und 33 stellt keine der Struktur nach ungewöhnliche Verbindung von Wörtern dar, welche die Erfüllung einer Unterscheidungsfunktion ermöglichte.
- Das Zeichen „ATELIER PRIVE“ ist für diverse (Leder)Waren der Klasse 18 schutzfähig.

- **Oberster Patent- und Markensenat**

- Verhandlungsausschreibung

- **Berichte und Mitteilungen**

- Budapester Vertrag: Beitritt von Panama
  - Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
  - Mitteilung der Patentanwaltskammer
  - Zugang
  - Abgang
-

## Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

### Änderung der Geschäftsverteilung der Rechtsabteilung Österreichische Marken per 20. August 2012

#### Änderung im Bereich der Ermächtigten Bediensteten

1. Für die Ermächtigten Bediensteten des gehobenen Dienstes gilt bei nationalen Markenmeldungen ab 20. August 2012 folgende Buchstabenaufteilung:

AD Karl Böhm	A, ä, I, P,
AD Gabriele Gössinger	B, O
AD Georg Koch	C, E, N, T, X, Y
VB Gabriele Strenn	D, S, V, W
VB Beate Stix	F, H, K, R, U, ü,
VB Brigitte Schrey	G, J, L, M, ö, Q, Z

2. Für die ermächtigten Bediensteten des gehobenen Dienstes die im Rahmen ihrer Ermächtigung bei nationalen Markenregistrierungen auch mit den Angelegenheiten der Beanstandung und Stattgebung von Anträgen auf Umschreibung registrierter Marken, Firmenwortlautänderungen bei Marken sowie Stattgebung der gänzlichen Löschung registrierter Marken beauftragt sind, gilt ebenfalls ab 20. August 2012 nachstehende Buchstabenaufteilung:

AD Georg Koch	A, ä, D, E, F, G, O, R, T
AD Karl Böhm	B, C, I, M, S, U, ü, Z
AD Gabriele Gössinger	H, K, L, P
VB Brigitte Schrey	J, N, ö, Q, V, W, X, Y

### Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes; Änderungen im Bereich Finanzmanagement und der Abteilung ZD m.W. 13. August 2012

Gemäß § 61 Abs. 2 und 3 PatG 1970 wird mit Wirkung vom 13. August 2012 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes in der Abteilung Zentrale Dienste bzw. im Bereich Finanzmanagement bekannt gemacht:

Amtsdirktorin Annette Kartnaller wird - unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Abteilung Zentrale Dienste/Bereich Finanzmanagement und ihrer Bestellung zur Leiterin des Bereiches Finanzmanagement - der Abteilung Zentrale Dienste/Bereich Personal- und Organisationsmanagement zugeteilt und mit der Wahrnehmung folgender Agenden betraut:

- Haushaltsangelegenheiten einschließlich Jahres- und Monatsvoranschläge, Rechnungsabschluss und Verwaltung der Sachkredite
- Mitwirkung am Gebarungsvollzug

Die Zuteilung der Stabstelle Finanzstrategie und Controlling (SFC) bleibt unverändert.

Weiters wird gemäß § 60 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970 mit Wirkung vom 13. August 2012 die Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes in der

Abteilung ZD/Bereich Personal- und Organisationsmanagement und des Bereiches Gebührenkontrolle neu erlassen.

Die Änderung umfasst insbesondere

- die Zuweisung der Kompetenzen "Finanzmanagement" zur Abteilung ZD/Bereich Personal- und Organisationsmanagement als neuen Pkt. 13.
- die Umbenennung des bisherigen Bereiches "Finanzmanagement" in "Gebührenkontrolle"
- die Bestimmung der Kompetenzen des Bereiches Gebührenkontrolle
- die Bestimmung von Pia Dimitrow, Angestellte der serv.ip, zur Leiterin des Bereiches Gebührenkontrolle

---

## Entscheidungen

### Markenrecht

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 15. Dezember 2011,  
ZI 2008/03/0013

**Die Wortbildmarke BIO BIO BIOPRODUKTE FÜR ALLE (helle Schrift auf grünem Grund in zwei Schriftgrößen) für diverse Waren der Klassen 3, 5, 29, 30, 31, 32 und 33 stellt keine der Struktur nach ungewöhnliche Verbindung von Wörtern dar, welche die Erfüllung einer Unterscheidungsfunktion ermöglichte.**

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

### Begründung

Die beschwerdeführende Partei ist Inhaberin der internationalen Wortbildmarke Nr 785916 (BIO BIO BIOPRODUKTE FÜR ALLE), welche für folgende Waren bzw Dienstleistungen registriert ist:

"03

Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

05

Pharmaceutical and veterinary products; hygienic products for medicine; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.

31

Agricultural, horticultural and forestry products and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed; malt.

32

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

33

Alcoholic beverages (except beer)."

Auf Grund des Antrags der beschwerdeführenden Partei auf Zulassung der angemeldeten internationalen Marke zum Schutz in Österreich stellte die Rechtsabteilung des österreichischen Patentamts mit Beschluss vom 1. Dezember 2006 gemäß § 20 Abs 3 MaSchG fest, dass das angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MaSchG registriert werden könne. Begründend verwies die Erstbehörde auf ihre bisherigen Schreiben vom 27. August 2003, 10. August 2005 und 17. Juli 2006, wonach - zusammengefasst - dem Zeichen keine Unterscheidungskraft im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG zukomme, es eine werbemäßige Anpreisung darstelle und die Grafik unzureichend sei. Die beteiligten Verkehrskreise würden in der Verwendung des Begriffs "BIO" nur einen Hinweis auf die Qualität der Waren erkennen; der Wortkombination "BIO BIO", die mit der Verdoppelung des Begriffes BIO lediglich dessen Aussagegehalt hervorhebe und betone, wohne bloß eine abstrakte Werbeaussage über die jeweiligen Waren bzw Dienstleistungen inne, sodass sie von den maßgebenden Verkehrskreisen wegen ihres eigentlichen Aussagegehalts in erster Linie als Werbeslogan, nicht aber als Marke im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises wahrgenommen würden. Gemeinsam mit dem Hinweis "BIO PRODUKTE FÜR ALLE", der lediglich den Aussagegehalt vermittele, die derart bezeichneten Bioprodukte seien für die breite Masse der Konsumenten (für alle) geeignet, etwa durch konsumentenfreundliche Preisgestaltung, biete die Wortfolge insgesamt nur eine werbemäßige Anpreisung der so bezeichneten Waren. Die graphische Ausgestaltung des gegenständlichen Zeichens überschreite nicht den werbemäßig üblichen Rahmen und könne nicht als phantasihaft angesehen werden. Auch die Verwendung von heller Schrift auf grünem Grund in zwei Schriftgrößen bilde keine Grundlage für die Annahme eines charakteristischen bildlichen Bestandteils. Vielmehr symbolisiere die Verwendung der Farbe Grün gleichsam die Natürlichkeit von Waren.

In der dagegen erhobenen Beschwerde brachte die beschwerdeführende Partei im Wesentlichen Folgendes vor: Da die Frage nach der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens ausgehend von dessen Gesamtheit zu beantworten sei, müsse als entscheidend berücksichtigt werden, dass es sich beim gegenständlichen Zeichen um eine eigentümliche Kombination mehrerer Bestandteile handle, die - jedenfalls in ihrer Gesamtheit - einen Hinweis auf ein Unternehmen darstellten und dieses von anderen Unternehmenshinweisen abgrenzen könnten. Mit Blick auf die Entscheidung des EuGH in der Sache "biomild" sei davon auszugehen, dass eine Marke, die aus mehreren beschreibenden Bestandteilen bestehe, selbst beschreibenden Charakter habe, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe der Bestandteile bestehe. Hauptbestandteil der gegenständlichen Marke sei nicht einfach der Begriff "BIO", sondern das Wort "BIO BIO", womit der Begriff BIO verdoppelt werde und ein neuer, unüblicher Ausdruck entstehe. Dieses neue Wort - BIO BIO - sei am Markt gänzlich ungebräuchlich und stelle eine phantasievolle Neuschöpfung dar. Hinzu trete, dass die gegenständliche Marke als Wortbildmarke neben dem Bestandteil "BIO BIO" noch weitere Komponenten enthalte, die in ihrem Zusammenwirken erst recht zur Unterscheidungskraft beitrügen.

Mit dem nun vor dem Verwaltungsgerichtshof angefochtenen Bescheid der belangten Behörde wurde die Beschwerde abgewiesen und die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt.

In der Begründung dieses Bescheides wurde - nach einer Darstellung des Verfahrensgangs - im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Das in Rede stehende Zeichen biete für den Verkehr zunächst einen blickfangartigen Hinweis, dass die so bezeichneten Waren biologisch seien. "BIO" habe sich gerade im Bereich der allgemeinen Verkehrskreise zu einem bekannten Qualitätsmerkmal für viele Produkte entwickelt; diesem Begriff würde große Bedeutung beigemessen; für die allgemeinen Ver-

kehrskreise bedeute er einen Hinweis auf biologischer Basis hergestellt, biologisch abbaubar, naturverträglich, die Haut schonend, etc. Bei den mit dem zu beurteilenden Zeichen zu kennzeichnenden Waren stelle ihre Beschaffenheit als Bioprodukt eine wesentliche, für die Kaufentscheidung bedeutsame Eigenschaft dar. Zu prüfen sei, ob dem Zeichen insgesamt eine Bedeutung zukomme, die über die Ankündigung der Waren als biologisch hinausgehe. Dazu sei das Zeichen in seiner Gesamtheit in die Beurteilung einzubeziehen und es dürfe keine zergliedernde Betrachtung erfolgen. Das Zeichen selbst bestehe aus einem grünen Rechteck, in dem sich die Worte "BIO BIO - BIOPRODUKTE FÜR ALLE" in weißer Schrift befänden. Die in größeren Buchstaben geschriebene Kombination "BIO BIO" stelle eine Art Überschrift oder Blickfang dar. Zur graphischen Ausgestaltung sei ferner zu bemerken, dass jeweils der Buchstabe "B" der Wortkombination "BIO BIO" größer geschrieben sei als die übrigen Buchstaben. Insgesamt könne aber dem Zeichen kein über die einzelnen Bestandteile hinausgehender Sinngehalt entnommen werden. Durch das Nebeneinanderreihen der Worte BIO zu BIO BIO entstehe weder ein neuer Sinngehalt, noch könne das Zeichen einen über das bloße Zusammenfügen hinausgehenden Eindruck entwickeln. Die Wortkombination führe über die Bedeutung "BIO" nicht hinaus. Wohl träfe es zu, dass bereits eine geringe Unterscheidungskraft ausreiche, die Registrierbarkeit zu begründen. Doch gehe die graphische Ausgestaltung über die in der Werbung übliche Grafik nicht hinaus. Einen für den Kaufentschluss maßgeblichen Hinweis (hier im Wort BIO) in größeren Buchstaben darzustellen, sei in der Werbung üblich und begründe keine markenrechtliche Unterscheidungskraft. Die Farbe Grün als Farbe der Natur weise auf die Natürlichkeit der Waren hin. Aus dem Hinweis der Beschwerdeführerin auf die Zulassung des Zeichens als Marke in anderen Ländern könne nicht ohne Weiteres auf die Zulässigkeit der Registrierung in Österreich geschlossen werden: Für die Entscheidung, ob ein Zeichen schutzfähig sei, komme es in erster Linie darauf an, wie die beteiligten Verkehrskreise dieses Zeichen auffassten. Es müsse demnach auf Grund unterschiedlicher Auffassungen in den Verkehrskreisen nicht unbedingt dem Harmonisierungsgedanken oder dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen, wenn ein und dasselbe Zeichen für ein und dieselben Waren und Dienstleistungen in einem Land als schutzfähig erachtet würden, in einem anderen hingegen der Schutz versagt werde. Im Übrigen könne eine allenfalls rechtswidrig erfolgte Eintragung eines Zeichens nicht Grundlage für die - ebenfalls rechtswidrige - Eintragung eines weiteren Zeichens sein.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die gegen diesen Bescheid gerichtete **B e s c h w e r d e** nach Vorlage der Akten des Verwaltungsverfahrens erwogen:

1.1. Gemäß § 1 Markenschutzgesetz 1970 idF BGBl I Nr 111/1999 (MaSchG) können Marken alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insb Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG sind Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Registrierung ausgeschlossen.

Gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG sind von der Registrierung auch Zeichen ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.

Gemäß § 4 Abs 2 MaSchG wird die Registrierung jedoch (ua) in den Fällen des § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MaSchG zugelassen, wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat.

Gemäß § 20 Abs 3 MaSchG ist bei Bedenken gegen die Zulässigkeit der Registrierung (ua) gemäß § 4 Abs 1 Z 3 oder 4 MaSchG auf Antrag des Anmelders vor der Abweisung mit Beschluss festzustellen, dass das angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MaSchG registrierbar ist; ein solcher Beschluss kann mit Beschwerde (§ 36 MaSchG) angefochten werden.



1.2. Art 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenRL), lautet (auszugsweise):

"Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Fall der Eintragung der Ungültigerklärung:

...

b)

Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c)

Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

..."

Art 7 Abs 1 der Verordnung (EG) Nr 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) lautet (auszugsweise):

"Von der Eintragung ausgeschlossen sind

...

b)

Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c)

Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

..."

2. Die Eintragungshindernisse gemäß § 4 Abs 1 Z 3 bzw Z 4 MaSchG stimmen mit jenen des Art 3 Abs 1 lit b bzw c der MarkenRL und des Art 7 Abs 1 lit b bzw c der GMV überein. Daher ist die Rechtsprechung des EuGH zur MarkenRL und zur GMV von Bedeutung und kann im Rahmen einer gemeinschaftsrechtskonformen Interpretation zur Auslegung der entsprechenden Bestimmungen des MaSchG herangezogen werden kann (vgl die hg Erkenntnisse vom 22. Februar 2010, ZI 2008/03/0082, und vom 18. Oktober 2006, ZI 2005/04/0022, jeweils mwN).

3. Die belangte Behörde ist - wie schon die Erstbehörde - davon ausgegangen, dass das Eintragungshindernis nach § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG vorliege. Dem in Rede stehenden Zeichen fehle die Unterscheidungskraft, weil ihm nach dem Verständnis der beteiligten allgemeinen Verkehrskreise (also der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Warenklassen 3, 5, 29, 30, 31, 32 und 33) auch in seiner Gesamtheit kein über den Bedeutungsinhalt "BIO" hinausreichender Sinngehalt zukomme. Daran ändere weder die Verdoppelung (BIO BIO) noch die Hinzufügung der Wortfolge "Bioprodukte für alle" in Verbindung mit der grafischen Gestaltung Entscheidendes.

4. Die Beschwerde hält dem - unter Hinweis auf die Urteile des EuGH vom 20. September 2001, Rs C-383/99P (BABY-DRY), und vom 12. Februar 2004, Rs C-363/99 (Postkantoor) und Rs C-265/00 (BIOMILD) - die Auffassung entgegen, bei der Bezeichnung "BIO BIO - BIOPRODUKTE FÜR ALLE" handle es sich um eine poetisch formulierte Anspielung, die in dieser Form ungewöhnlich, ja eigentümlich, sei und verschiedenste Interpretationen (etwa doppelt biologisch oder besonders biologisch) zulasse. Nicht unmittelbar eine Ware beschreibende Zeichen, die nur mittelbar auf deren Bestimmung anspielten, könnten aber eintragungsfähig sein. Insbesondere seien Wörter bzw Wortkombinationen, die eine gedankliche Schlussfolgerung verlangten oder lediglich im übertragenen Sinn auf die Ware hinweisen, als Warenzeichen sehr geeignet.

5. Diese Ausführungen sind nicht zielführend.

5.1. Ausgehend von der umfassenden Definition des Begriffs der Marke in § 1 MaSchG ist für den Schutz eines Zeichens als Marke entscheidend, ob das betreffende Zeichen geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei ist die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise maßgeblich, die sich aus dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der betreffenden, in den jeweiligen Warenklassen genannten, Produkte zusammensetzen.

Nach der ständigen - auf die Rechtsprechung des EuGH bezugnehmenden - Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs ist beim Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidbarkeit von Zeichen darauf abzustellen, dass die Hauptfunktion der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl dazu das hg Erkenntnis vom 27. Jänner 2011, ZI 2009/03/0020, mwN).

Eine Marke ist nur dann unterscheidungskräftig, wenn sie unmittelbar als Zeichen für die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann. Unterscheidungskraft bedeutet also, dass die Marke geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen. Unter das Eintragungshindernis nach Art 7 Abs 1 lit c der GMV fallen solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (vgl zum Ganzen jüngst etwa den Beschluss des EuGH vom 13. September 2011, Rs C-546/10P, Wilfer/HABM, mwN).

5.2. Die beschwerdeführende Partei stellt nicht in Abrede, dass der Bezeichnung BIO als Angabe, die zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen kann, für die die Eintragung beantragt wird, keine Unterscheidungskraft zukommt, also das in Rede stehende Eintragungshindernis vorliegt.

Im Beschwerdefall ist daher lediglich zu klären, ob die Verdoppelung der Angabe BIO durch das Wortpaar BIO BIO in Verbindung mit der weiteren Angabe BIOPRODUKTE FÜR ALLE und den graphischen Gestaltungselementen (weiße Schrift auf grünem Grund) einen Umstand darstellt, der - im Gesamtzusammenhang - von den maßgebenden beteiligten Verkehrskreisen als Beschreibung der betrieblichen Herkunft wahrgenommen wird.

5.3. Im Urteil vom 20. September 2001, Rs C-383/99P (BABY-DRY), hat der EUGH zur Kennzeichnungskraft und Eintragungsfähigkeit der Wortverbindung "Baby-dry" als Gemeinschaftsmarke für Wegwerfwindeln u.a. Folgendes ausgeführt:

"39 Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 fallen damit nur solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können. Eine Marke, die dieser Definition entsprechende Zeichen oder Angaben enthält, kann außerdem nur dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn sie nicht noch weitere Zeichen oder Angaben enthält und wenn ferner die in ihr enthaltenen ausschließlich beschreibenden Zeichen oder Angaben nicht in einer Weise wiedergegeben oder angeordnet sind, die das Gesamtzeichen von der üblichen Art und Weise, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder ihre wesentlichen Merkmale zu bezeichnen, unterscheidet.

40 Soweit, wie im vorliegenden Fall, aus Wörtern bestehende Marken in Frage stehen, muss ein etwaiger beschreibender Charakter nicht nur gesondert für jedes Wort, sondern auch für das durch die Wörter gebildete Ganze festgestellt werden. Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im übli-

chen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird, ist geeignet, einer Wortverbindung die für ihre Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.

41 Dabei findet gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 Absatz 1 dieses Artikels auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen. Nach dieser Bestimmung, die in Randnummer 24 des angefochtenen Urteils zu Recht herangezogen wird, scheidet die Eintragung einer Wortverbindung als Gemeinschaftsmarke bereits dann aus, wenn sie nur in einer der innerhalb der Gemeinschaft im Verkehr verwendeten Sprachen ausschließlich beschreibend ist.

42 Um zu beurteilen, ob eine Wortverbindung wie Baby-dry Unterscheidungskraft haben kann, ist demgemäß vom Verständnis eines englischsprachigen Verbrauchers auszugehen. Nach diesem Verständnis hängt die Beurteilung in Bezug auf Windeln für Babies und Kleinkinder davon ab, ob die fragliche Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch diese Ware zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben.

43 Obgleich die fragliche Wortverbindung unstrittig auf die Funktion hinweist, die diese Ware erfüllen soll, genügt sie nicht den oben in den Randnummern 39 bis 42 dargelegten Voraussetzungen. Auch wenn nämlich jedes der beiden Wörter, aus denen das Gesamtzeichen besteht, Teil im üblichen Sprachgebrauch verwendeter Ausdrücke zur Bezeichnung der Funktion von Babywindeln sein kann, ist ihre der Struktur nach ungewöhnliche Verbindung kein bekannter Ausdruck der englischen Sprache, um diese Waren zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben.

44 Wortbildungen wie Baby-dry können folglich nicht als in ihrer Gesamtheit beschreibend angesehen werden; sie sind vielmehr Ergebnis einer lexikalischen Erfindung, die der so gebildeten Marke die Erfüllung einer Unterscheidungsfunktion ermöglicht, und können nicht gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen werden."

In dem über ein Vorabentscheidungsersuchen ergangenen Urteil des EUGH vom 12. Februar 2004, Rs C-363/99 (Postkantoor), wiederum heißt es in diesem Zusammenhang:

"5.

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne der genannten Bestimmung hat, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist. Im letztgenannten Fall ist noch zu prüfen, ob das Wort, das eine eigene Bedeutung erlangt hat, nicht selbst beschreibend im Sinne der genannten Bestimmung ist."

Ähnlich im Urteil vom 12. Februar 2004, Rs C-265/00 (BIOMILD):

"Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne der genannten Bestimmung hat, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht; dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei

bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht."

5.4. Die belangte Behörde ist der vor dem dargestellten Hintergrund gebotenen Vorgangsweise (keine zergliedernde Betrachtung, sondern Beurteilung des zu prüfenden Zeichens in seiner Gesamtheit) gefolgt. Die beschwerdeführende Partei hat nicht dargetan, dass das im Beschwerdefall in Rede stehende zusammengesetzte Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen sei und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt habe.

Der Verwaltungsgerichtshof vermag im Lichte der Beschwerdeausführungen auch nicht zu erkennen, dass die Beurteilung der belangten Behörde (iW: kein neuer Sinngehalt durch die Verdoppelung von BIO, vielmehr bloße Verstärkung der werblichen Aussage; die beteiligten Verkehrskreisen würden - ohne weitere gedankliche Schlussfolgerung - die Bezeichnung als Hinweis auf die Beschaffenheit der Waren (Bioprodukt) verstehen; angesichts der nur schwach ausgeprägten Gestaltung der grafischen Elemente könnten auch diese der Wortbildmarke Kennzeichnungskraft nicht verschaffen) unzutreffend sei. Eine "der Struktur nach ungewöhnliche Verbindung" (wie bei BABY-DRY) von Wörtern, welche die Erfüllung einer Unterscheidungsfunktion ermöglichte, kann im fraglichen Zeichen nicht erblickt werden.

5.5. Soweit die beschwerdeführende Partei schließlich darauf verweist, dass die angemeldete Marke in anderen Staaten eingetragen worden sei und die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat der EU einen von der Behörde zu berücksichtigenden Umstand darstelle, ist sie auf das schon genannte hg Erkenntnis ZI 2008/03/0082 zu verweisen. Danach kann dies von der Behörde berücksichtigt werden, für die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zuzulassen oder zurückzuweisen, aber nicht allein maßgebend sein.

5.6. Der belangten Behörde kann daher im Ergebnis nicht entgegen getreten werden, wenn sie zur Auffassung gelangte, es liege das Eintragungshindernis nach § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG vor.

6. Die Beschwerde erweist sich somit insgesamt als unbegründet, weshalb sie gemäß § 42 Abs 1 VwGG abzuweisen war.

Eine Kostenentscheidung hatte mangels Antrages der obsiegenden belangten Behörde zu entfallen.

---

Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 14. März 2012, OBm 3/11 (Bm 35/2009)

**Das Zeichen „ATELIER PRIVE“ ist für diverse (Leder)Waren der Klasse 18 schutzfähig.**

Der Beschwerde wird Folge gegeben.

Die Entscheidung der Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamtes wird dahin abgeändert, dass dem am 4. April 2008 zu GZ AM 2530/2008 eingebrachten Antrag, die Wortmarke „ATELIER PRIVE“ in das Markenregister einzutragen, stattgegeben wird.

Die Beschwerdegebühr gemäß § 28 Abs 1 Z 1 und Z 4 Patentamtsgebührengesetz ist der Anmelderin zurückzuerstatten.

G r ü n d e:

Die Montblanc-Simplo GmbH (in der Folge: Anmelderin) meldete das Zeichen „ATELIER PRIVE“ für die Waren der Klasse 18 „Waren aus Leder und Lederimitationen (so weit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Brieftaschen, Geldbörsen, Kreditkarten- und Visi-

tenkartenetuis, Aktentaschen, Aktenkoffer, Handtaschen; Lederbeutel, Reisetaschen, Schlüsseletuis, Rucksäcke, Ledertaschen, Lederbänder, Kästchen aus Leder und Ledergurte“ als Wortmarke an.

Die Rechtsabteilung Österreichische Marken des Österreichischen Patentamtes teilte der Anmelderin mit, dass das angemeldete Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen nicht als Unternehmenskennzeichen, sondern lediglich als allgemeiner Hinweis auf Waren einer beliebigen, in Privatbesitz befindlichen Werkstatt wahrgenommen werde. Es sei deshalb die Anmeldung gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MSchG abzuweisen, sofern nicht der Nachweis der Verkehrsgeltung des Zeichens im Sinne des § 4 Abs 2 MSchG erbracht werde.

Die dagegen erhobene Berufung der Anmelderin wies die Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamtes mit der angefochtenen Entscheidung ab. Das als Wortmarke angemeldete Zeichen sei nicht kennzeichnungskräftig und werde vom Publikum nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen aufgefasst. Die aus dem Französischen abzuleitenden Begriffe „ATELIER“ und „PRIVE“ seien in der Bedeutung „Werkstatt“ und „privat“ erkennbar; die beteiligten Verkehrskreise verstünden das Zeichen im Zusammenhang mit Waren der Klasse 18 daher als allgemeinen Hinweis auf in einer privaten Werkstatt bzw in einem privaten Betrieb hergestellte Waren und damit als Hinweis auf die Art der Produktionsstätte. Im Gegensatz zu fabriksgefertigten Massenprodukten betone der Hinweis auf eine private Werkstatt die handwerkliche und künstlerische Qualität der so bezeichneten Produkte, welche gerade bei Waren der genannten Klasse von den beteiligten Verkehrskreisen besonders geschätzt werde. Lederwaren seien zumeist höherpreisig, weshalb die Konsumenten unter der Bezeichnung „ATELIER PRIVE“ eine überdurchschnittliche, hochwertige Qualität erwarteten, nicht aber an das Atelier eines Künstlers (etwa eines Bildhauers, Malers oder Fotografen) dächten. Das Zeichen sei daher nicht unterscheidungskräftig und kein Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die **B e s c h w e r d e** der Anmelderin.

Die Anmelderin macht geltend, das Wort „ATELIER“ lasse den durchschnittlichen Konsumenten an Künstler, Kunstwerke, individuelle und nicht funktionsbezogene Werke denken. Der Zusatz „PRIVE“ verstärke die Rätselhaftigkeit und Phantasiehaftigkeit des Begriffs. Die Wortmarke bewirke romantische Vorstellungen und könne sich auf Werke beziehen, die der Künstler neben einem offiziellen, allgemein zugänglichen öffentlichen Atelier nur im privaten Bereich belassen wolle. „ATELIER PRIVE“ sei eine phantasievolle Wortschöpfung, kein beschreibender Hinweis auf das Produkt und dessen Beschaffenheit.

Die **B e s c h w e r d e** ist berechtigt.

Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH C-108/97, Chiemsee). Die Unterscheidungskraft fehlt bei beschreibenden Zeichen (EuGH C-265/00, Biomild).

Als rein beschreibend gelten Zeichen, deren Begriffsinhalt die beteiligten Verkehrskreise zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen erschließen können und auf dieser Grundlage als Hinweis auf die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung, nicht jedoch als Herkunftsangabe, verstehen (RIS-Justiz RS109431, RS0066456, RS0117763). Die beteiligten Verkehrskreise müssen „sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen“ herstellen (EuGH C-326/01 P, Universaltelefonbuch; EuGH C-494/08 P, Pranahaus).

Enthält das Zeichen demgegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung geschützt (4 Ob 116/03t – immofinanz; 17 Ob 27/07f – ländleimmo; RIS-Justiz RS0109431[T3]; OPM PBI 2002, 9 - Holztherm; OPM PBI 2002, 97 - DERMACURE). Bloße Andeutungen schaden daher in der Regel nicht, so lange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen. Stellt ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff her, ohne etwas Bestimmtes über Herstellung oder Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen, liegt keine beschreibende Angabe vor (17 Ob 33/08i – happykauf mwN; OPM Om 10/09 – Lümmeltüten-Party).

Bei einer Zusammensetzung von zwei oder mehreren beschreibenden Begriffen ist maßgebend, ob die damit entstandene Gesamtaussage als Herkunftshinweis dienen kann (EuGH C-265/00, Biomild).

Ob einer Fremdsprache entnommene Begriffe Kennzeichnungskraft besitzen, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Identifizierungsfunktion (Kennzeichnungsfunktion) ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 80/93 - Karadeniz mwN; 4 Ob 325/99v - MANPOWER mwN; 4 Ob 277/04w – POWERFOOD).

Ob ein Zeichen zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen im Verkehr allgemein gebräuchlich ist, ist eine Rechtsfrage, wenn - wie hier - zu ihrer Beurteilung die Erfahrungen des täglichen Lebens ausreichen (4 Ob 38/03x - music-channel.cc mwN; RIS-Justiz RS0043658).

Auf dieser Grundlage ist der beschreibende Charakter der angemeldeten Marke „ATELIER PRIVE“ für Waren der Klasse 18 zu verneinen. Das der französischen Sprache entstammende Zeichen mag zwar beim durchschnittlichen Konsumenten Assoziationen zum bekannten Begriff eines Ateliers als Ort künstlerischer Gestaltung erwecken, und es mag auch die deutsche Übersetzung von „privé“ als „privat“ geläufig sein. Die Bedeutung des Gesamtzeichens lässt aber ohne besondere gedankliche Operation nicht unmittelbar auf den Ort der Warenherstellung schließen, zumal Lederwaren gedanklich nicht unmittelbar mit einem Atelier in Verbindung gebracht werden und im Deutschen das Wort „Privatwerkstatt“ nicht geläufig ist.

Ist die angemeldete Marke demnach nicht geeignet, beim Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art der Herstellung der damit bezeichneten Waren hervorzurufen, ohne dass noch weitere Überlegungen über die mit dieser Wortverbindung gewollte oder erzielte Aussage erforderlich wären, besitzt sie Unterscheidungskraft. Damit liegen keine Eintragungshindernisse gemäß § 4 Abs 1 Z 4 und Z 5 MSchG vor; die Marke ist schutzfähig.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 28 Abs 3 PAG. Die Beschwerdegebühr gemäß § 28 Abs 1 Z 1 und Z 4 PAG ist zurückzuerstatten, weil die Beschwerde Erfolg hatte und das Verfahren ohne Gegenpartei durchgeführt worden ist.

---

## Oberster Patent- und Markensenat

### Verhandlungsausschreibung

In der Markenrechtssache (Om 8/12) der Antragstellerin Firma HAMA GmbH & Co KG, Dresdner Straße 9, 86653 Monheim, Deutschland, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Mag. Dr. Lothar Wiltschek, Rotenturmstraße 16-18, 1010 Wien, gegen die Antragsgegnerin

Firma NAVAX CONSULTING GMBH, Euro Plaza, Lehrbachgasse 2, 1120 Wien, vertreten durch Dr. Borns Rechtsanwalts GmbH, Dr. Wilhelm Exner-Platz 6, 2230 Gänserndorf, wegen Abweisung des Antrags auf Löschung der Marken Nr 231 567 und 230 709 wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragstellerin auf den

Mittwoch, 26. September 2012, 10:00 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien 1, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

---

## Berichte und Mitteilungen

### Budapester Vertrag: Beitritt von Panama

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Panama dem Budapester Vertrag betreffend die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren beigetreten ist und dieser Vertrag für Panama am 7. September 2012 in Kraft getreten ist.

---

### Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung:

„Panforte di Siena“, GGA (IT, Kuchen), 02.08.2012, C 231/6/2012  
„Orkney Scottish Island Cheddar“, GGA (UK, Käse), 09.08.2012, C 239/5/2012  
„Salmerino del Trentino“, GGA (IT, Lachs), 09.08.2012, C 239/9/2012  
„Prés-salés de la baie de Somme“, GU (FR, Lamm), 25.08.2012, C 257/10/2012

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Ebenfalls veröffentlicht wurden im Amtsblatt vom 11.08.2012, C 242/15/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Mâche Nantaise“ (FR, Salat, Abl. C 387/22/98, L 195/7/99 ; Beschreibung des Erzeugnisses, Ursprungsnachweis, Herstellungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Etikettierung, Änderung des einzigen Dokuments oder der Zusammenfassung

Auch mit dieser Veröffentlichung wurde gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Bei-

lagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

---

### **Mitteilung der Patentanwaltskammer**

#### **Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr.phil. Tobias Fox; Eintragung in die Liste der Patentanwälte**

Die Österreichische Patentanwaltskammer hat gemäß § 6 Abs. 2 Patentanwaltsgesetz mitgeteilt, dass Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr.phil. Tobias Fox mit Wirkung vom 10. Juli 2012 in die Liste der Patentanwälte eingetragen worden ist.

Als Standort wurde angegeben:

1200 Wien, Brigittenauer Lände 50

---

### **Zugang**

Im August wurde Mag.rer.nat. Manfred Smolik in den Kreis der Kollegenschaft des Österreichischen Patentamtes aufgenommen (serv.ip, Patent Services).

---

### **Abgang**

Im August ist Frau Sandra Schmid aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausgeschieden.

Im Oktober wird Frau Karin Loidolt aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausscheiden.

Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute!

---



# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. Oktober 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 10

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland, sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

## Inhalt

### • Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012; Änderung
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012; Änderung
- Gemeinsame Position des Österreichischen Patentamtes und des Deutschen Patent- und Markenamtes zur „IP-Translator“ - Entscheidung des EuGH (erstellt in Abstimmung mit dem Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum)

### • Entscheidungen

#### - Markenrecht:

- Wenn im Berufungsverfahren der Löschantrag vor Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung zurückgezogen wird, sind die sich aus § 483 Abs 3 ZPO für die Klagerücknahme ergebenden Grundsätze analog anzuwenden.
- Zur Frage der Registrierbarkeit einer Wortbildmarke, welche eine rot-weiß-rote Banderole und ein dem Steirischen Landeswappen ähnliches grafische Element aufweist:  
Ein Hoheitszeichen kann nur vorliegen, wenn es die betreffende Gebietskörperschaft als solches in Anspruch nimmt. Für den Bund ist das nach dem Bundesgesetz über das Wappen und andere Hoheitszeichen der Republik Österreich (WappenG; BGBl 159/1984 in der Fassung BGBl I 98/2001) zu beurteilen, für das Land Steiermark nach dem Landesgesetz über den Schutz des steirischen Landeswappens.

[...]

#### - Patentrecht:

- Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit eines Motorfahrzeugs, bei welchem der vordere und hintere Rahmenteil gegeneinander um eine horizontale Achse verdrehbar ist.  
Im Interesse einer objektiven, nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und um eine ex-post Betrachtungsweise auszuschließen, ist die strittige erfinderische Tätigkeit nach dem Konzept des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zu beurteilen.

### • Oberster Patent- und Markensenat

- Verhandlungsausschreibungen

### • Berichte und Mitteilungen

- Mitteilung der Patentanwaltskammer
- PCT: Beitritt von Panama
- TLT: Beitritt von Panama
- Budapester Vertrag: Beitritt von Bahrain
- Internationale freie Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate
- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

## **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

### **Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012; Änderung m.W. 1. Oktober 2012**

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung 1. Oktober 2012 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Fachoberinspektorin **Monika Hutecek** wird - unter Beibehaltung ihrer Zuteilung zur Abteilung Zentrale Dienste – dem Sekretariat Recht & Support zur Hälfte ihrer Normalarbeitszeit im Ausmaß von 80 % zugeteilt.

---

### **Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012 - Änderung**

Es wird mitgeteilt, dass das mit VB(v4) **Alexander Dworschak** nach Ende der Lehrzeit vom 9. Juli 2012 bis 8. Oktober 2012 eingegangene befristete Dienstverhältnis zum Österreichischen Patentamt – Hoheitsverwaltung durch Zeitablauf endete. Ab 9. Oktober 2012 wird der Genannte in der serv.ip des Österreichischen Patentamtes als Angestellter (befristet auf ein Jahr) aufgenommen.

---

### **Gemeinsame Position des Österreichischen Patentamtes und des Deutschen Patent- und Markenamtes zur „IP-Translator“ - Entscheidung des EuGH (erstellt in Abstimmung mit dem Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum)**

Das Österreichische Patentamt und das Deutsche Patent- und Markenamt begrüßen das Urteil des EuGH vom 19. Juni 2012, C-307/10 – IP Translator, mit dem der EuGH die grundsätzliche Notwendigkeit eines klar und eindeutig formulierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses als alleinige Grundlage für die Bestimmung des diesbezüglichen Schutzzumfangs einer Markenmeldung durch die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer betont.

Insoweit bestätigen die Ausführungen des EuGH zu den Vorlagefragen 1. und 2. die Praxis der drei Ämter: So fordert der EuGH in Rn. 47, dass die zuständigen Behörden hinreichend klar die von einer Marke umfassten Waren und Dienstleistungen erkennen können müssen und in Rn. 48, dass die Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein müssen, klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben und auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter zu erlangen.

Diesem Erfordernis genügen ausweislich Rn. 54 einige Oberbegriffe in den Klassenüberschriften, indem sie für sich so klar und eindeutig sind, dass sie dies den zuständigen Behörden und den Wirtschaftsteilnehmern ermöglichen. Andere Oberbegriffe leisten dies nicht, wenn sie zu allgemein formuliert sind und zu unterschiedliche Waren/Dienstleistungen abdecken, als dass sie mit der Herkunftsfunktion der Marke vereinbar wären. Welche Oberbegriffe ausreichend präzise sind, ist laut EuGH der Beurteilung der nationalen Behörden überlassen und soll Gegenstand europaweiter Harmonisierungsbestrebungen werden.

Im Hinblick auf die zentrale und mehrfach betonte Prämisse der Klarheit und Eindeutigkeit der beanspruchten Waren/Dienstleistungen erachten wir es als fraglich, ob im Falle der Beanspruchung aller Oberbegriffe einer Klassenüberschrift in jedem Fall mit einer zusätzlichen

Erklärung erreicht werden kann, dass sich eine solche Anmeldung auf alle Waren/Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse bezieht (Rn 61).

Wenn einzelne Oberbegriffe den Erfordernissen der Klarheit und Eindeutigkeit genügen, können zwar auch mehrere Oberbegriffe bei Zusammenfassung zu einer Klassenüberschrift in ihrer Gesamtheit klar und eindeutig sein, weil die Eindeutigkeit und Klarheit von Begriffen nicht durch deren Zusammenfassung zu einer Überschrift wieder entfallen kann. Daraus folgt aber nicht zwangsläufig, dass die Gesamtheit aller zulässigen, in der Nizzaer Klassifikation als Überschrift vorgesehenen Oberbegriffe einer Klasse alle in der klassenzugehörigen alphabetischen Liste erfassten Waren/Dienstleistungen mit der erforderlichen Prägnanz und Deutlichkeit widerspiegeln und abdecken. Der Ansatz, diese Problematik mit einem pauschalen Verweis auf eine aus dem Registereintrag nicht erkennbare und zudem über den Lauf der Zeit variable Liste von Begriffen zu lösen, erlaubt es dem interessierten Publikum nicht, den Schutzzumfang einer eingetragenen Marke zuverlässig zu bestimmen.

Im Fall der Verwendung einer Summe klarer und eindeutiger, nicht auslegungsbedürftiger Begriffe einer Klassenüberschrift für bereits anhängige Verfahren könnte eine zwingende Klarstellung, ob damit alle Begriffe der alphabetischen Liste dieser Klasse abgedeckt sein sollen, im Bejahungsfall zu einer (unzulässigen) Erweiterung des Schutzzumfangs auf weitere, von der konkret verwendeten Aufzählung nicht umfasste Waren und Dienstleistungen führen, was mit den Anforderungen der Rechtssicherheit nicht vereinbar wäre.

**Im Interesse der Gewährleistung der vorrangigen und zentralen Prämisse der Eindeutigkeit und Klarheit der beanspruchten Waren/Dienstleistungen sehen wir daher derzeit keine Grundlage für eine Klarstellung einer alle Begriffe der Überschrift einer Klasse beanspruchenden Markenmeldung dahin, dass sich diese auf sämtliche in der alphabetischen Liste enthaltenen Waren/Dienstleistungen dieser Klasse bezieht.**

Wir werden daher vorbehaltlich einer näheren Konkretisierung durch den EuGH unsere bisherige bewährte Praxis beibehalten und in unserer Verantwortung als zuständige nationale Behörden im Einzelfall nach Maßgabe der Waren/Dienstleistungen **in einer weiterhin allein auf den Wortlaut abstellenden Betrachtungsweise** beurteilen, ob die gewählten Angaben einzeln, in ihrer Summe oder bei Wahl aller Begriffe einer Klassenüberschrift den Erfordernissen der Klarheit und Eindeutigkeit genügen.

**Anmelder, die Waren /Dienstleistungen in einer Klasse beanspruchen wollen, die nach dem obigen Kriterium begrifflich nicht durch die Angaben der Klassenüberschrift erfasst sind, sind daher nach wie vor angehalten, diese klar und eindeutig zu benennen.**

---

## Entscheidungen

### Markenrecht

Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 28. März 2012, Om 5/12 (Nm 18/2010)

**Wenn im Berufungsverfahren der Löschantrag vor Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung zurückgezogen wird, sind die sich aus § 483 Abs 3 ZPO für die Klagerücknahme ergebenden Grundsätze analog anzuwenden.**

Die im Berufungsverfahren mit Zustimmung der Antragsgegnerin erfolgte Zurückziehung des Löschantrags der österreichischen Marke Nr 249 650 wird zur Kenntnis genommen. Das angefochtene Erkenntnis der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts vom 10. Mai 2011 ist wirkungslos geworden.

## Gründe:

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes hat dem Löschantrag stattgegeben. Gegen diese Entscheidung erhob die Antragsgegnerin Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat. Im Berufungsverfahren zog die Antragstellerin mit dem am 14. Februar 2012 beim Österreichischen Patentamt eingelangten, auch von der Antragsgegnerin gefertigten Schriftsatz „aufgrund einer Einigung zwischen den Streitparteien“ den Nichtigkeitsantrag zurück. Mit dem am 17. Februar 2012 beim Österreichischen Patentamt eingelangten Schriftsatz verzichtete die Antragsgegnerin im Zusammenhang mit der Zurückziehung des Nichtigkeitsantrags auf Kostenersatz.

Wenn im Berufungsverfahren der Löschantrag vor Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung zurückgezogen wird, sind die sich aus § 483 Abs 3 ZPO für die Klagerücknahme ergebenden Grundsätze analog anzuwenden (Om 7/03 = Pbl 2004, 88; Om 1/05-2 = Pbl 2005, 75; Om 9/10-3; Om 7/11; Weiser, Österreichisches Patentgesetz 373). Die Feststellung der Wirkungslosigkeit der angefochtenen Entscheidung setzt voraus, dass die Antragsrückziehung entweder unter Anspruchsverzicht oder mit Zustimmung des Verfahrensgegnens erklärt wurde. Letztere Voraussetzung liegt vor. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

---

Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenates vom 28. März 2012, Om 12/11 (Nm 64/2008)

**Zur Frage der Registrierbarkeit einer Wortbildmarke, welche eine rot-weiß-rote Banderole und ein dem Steirischen Landeswappen ähnliches grafische Element aufweist:**

**Ein Hoheitszeichen kann nur vorliegen, wenn es die betreffende Gebietskörperschaft als solches in Anspruch nimmt. Für den Bund ist das nach dem Bundesgesetz über das Wappen und andere Hoheitszeichen der Republik Österreich (WappenG; BGBl 159/1984 in der Fassung BGBl I 98/2001) zu beurteilen, für das Land Steiermark nach dem Landesgesetz über den Schutz des steirischen Landeswappens.**

**Die Bundesfarben Rot-Weiß-Rot sind nach der Rechtsprechung des Obersten Patent- und Markensenats nur dann Hoheitszeichen im Sinne von § 4 Abs 1 Z 1 lit a MSchG, wenn sie in der typischen Flaggenform angeordnet sind.**

**Weiters wird der Verkehr die Darstellung des [steirischen] Wappens ohne Rangkrone zwar als Bezugnahme auf das Land Steiermark verstehen. Entscheidend für den Charakter als Hoheitszeichen ist aber der „historische Hut“. Ihn hat die Antragsgegnerin nicht in die Marke aufgenommen, sodass dort das aus Sicht des Landes entscheidende Merkmal für das Vorliegen eines Hoheitszeichens fehlt.**

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Der Antragsteller ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit 2.624,40 EUR bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens (darin enthalten 437,40 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

## Gründe:

Die Antragstellerin ist Inhaberin der österreichischen Wortbildmarke Nr 234 447,



die mit Priorität vom 10. August 2006 für folgende Waren registriert ist:

Klasse 29: Entsprechend den der VO (EG) Nr 1263/96 zugrunde liegenden Spezifikationen hergestelltes Kürbiskernöl.

Der Antragsteller begehrt die Löschung dieser Marke nach § 33 iVm § 4 Abs 1 Z 1 lit a, § 5 und § 7 MSchG. Sie enthalte die Bundesfarben in flaggenartiger Ausprägung und das steirische Landeswappen, ohne dass die Antragsgegnerin die dafür erforderliche Berechtigung nachgewiesen hätte. Die Marke sei geeignet, beim Publikum den Eindruck einer staatlichen Genehmigung, einer Zertifizierung oder einer Prüfung des damit gekennzeichneten Kernöls hervorzurufen. Das Vorliegen einer Genehmigung zum Führen des Wappens habe die Antragsgegnerin vor der Registrierung nicht nachgewiesen.

Die Antragsgegnerin wendet ein, dass ihr das Land Steiermark das Recht verliehen habe, das Landeswappen mit einem Hinweis auf den Auszeichnungscharakter im geschäftlichen Verkehr als Kopfaufdruck auf Geschäftspapieren, auf Druckschriften und Verlautbarungen sowie in der äußeren Geschäftsbezeichnung und in sonstigen Ankündigungen zu führen. Davon sei auch die Aufnahme in eine Marke erfasst. Zudem habe sie das Wappen ohnehin nicht in der geschützten Form übernommen. Die Farben Rot-Weiß-Rot dürfe sie in die Marke aufnehmen, da sie damit weder eine öffentliche Berechtigung vortäusche noch das Ansehen der Republik Österreich beeinträchtige.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Löschungsantrag ab.

Die Marke bestehe nicht zur Gänze aus staatlichen Hoheitszeichen, sondern enthalte nur Elemente davon. Da die Flagge der Republik Österreich nicht in der im Wappengesetz definierten Form übernommen worden sei, liege keine Bezugnahme auf die Staatsgewalt vor, sondern lediglich ein geographischer Hinweis auf Österreich oder ein Dekorationselement. Das Landeswappen habe die Antragsgegnerin zwar in ähnlicher Form in die Marke aufgenommen; die von der amtlichen Darstellung abweichende Form des Schwanzes falle dem Durchschnittsbetrachter nicht auf. Die Steiermärkische Landesregierung habe aber am 18. Juli 1994, also vor Anmeldung der Marke, das Führen des Wappens ausdrücklich genehmigt. Davon sei auch die Aufnahme in die Marke gedeckt. Dass die Antragsgegnerin die Genehmigung bei der Anmeldung nicht vorgelegt habe, begründe keine Nichtigkeit. Eine unzulässige Nachahmung eines Wappens liege nur vor, wenn es trotz der Abwandlung im geschäftlichen Verkehr als Hoheitszeichen aufgefasst werde.

Mit der gegen diese Entscheidung gerichteten Berufung strebt der Antragsteller weiterhin die Löschung der Marke an. Die Antragsgegnerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt:

1. Nach § 4 Abs 1 Z 1 lit a MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die ausschließlich „aus Staatswappen, aus Staatsfahnen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen oder aus Wappen inländischer Gebietskörperschaften“ bestehen. Nach § 5 MSchG dürfen Marken, die eine Auszeichnung oder eines der im § 4 Abs 1 Z 1 MSchG erwähnten Zeichen als Bestandteile enthalten, sofern die Benützung gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, nur registriert werden, nachdem das Recht zur Benützung der Auszeichnung oder des Zeichens nachgewiesen worden ist. Nach § 7 MSchG gelten diese Bestimmungen auch für Darstellungen, die der amtlichen Ausführungsform des Zeichens ähnlich sind. Diese Bestimmungen beruhen auf Art 3 Abs 1 lit h MarkenRL iVm Art 6ter Abs 1 lit a PVÜ. Nach der letztgenannten Bestimmung kommen die Verbandsländer überein,

„die Eintragung der Wappen, Flaggen und anderen Hoheitszeichen der Verbandsländer [...] sowie jeder Nachahmungen im heraldischen Sinn als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären [...], soweit die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben.“

2. Entscheidend ist daher, ob die strittigen Elemente der angegriffenen Marke Hoheitszeichen sind oder zumindest Ähnlichkeit damit aufweisen.

2.1. Dass es auf das Vorliegen eines Hoheitszeichens ankommt, folgt für die „Staatsfahne“ schon aus der grammatikalischen Interpretation von § 4 Abs 1 Z 1 lit a MSchG (arg: „oder anderen staatlichen Hoheitszeichen“; ebenso Art 6ter PVÜ). Gründe, warum die getrennt von „Staatswappen, Staatsfahnen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen“ genannten Wappen der Gebietskörperschaften (also insbesondere Landeswappen) anders zu beurteilen wären, sind nicht erkennbar. Ihre ausdrückliche Nennung dient offenkundig nur dazu, ihren Charakter als Hoheitszeichen im Sinne von Art 6ter PVÜ klarzustellen.

2.2. Ein Hoheitszeichen kann nur vorliegen, wenn es die betreffende Gebietskörperschaft als solches in Anspruch nimmt. Für den Bund ist das nach dem Bundesgesetz über das Wappen und andere Hoheitszeichen der Republik Österreich (WappenG; BGBl 159/1984 in der Fassung BGBl I 98/2001) zu beurteilen, für das Land Steiermark nach dem Landesgesetz über den Schutz des steirischen Landeswappens (StmkWappenG, LGBl 8/1980 in der Fassung LGBl 48/2001). Demgegenüber ist unerheblich, ob das Publikum das Hoheitszeichen auch als solches erkennt (EuGH C-202/08 P und C-208/08 P, *American Clothing Associates NV*, Rz 45). Die Formulierung in Om 7/07 (PBI 2008, 14 – Österreich), wonach das Publikum „unmittelbar erkennen“ müsse, dass es sich bei der konkret verwendeten Darstellung um ein exklusives, ausschließlich dem Staat zuzuordnendes Zeichen handle, ist dahin zu verstehen, dass dies bei inländischen Hoheitszeichen wohl regelmäßig zutrifft; ein zusätzliches Tatbestandsmerkmal liegt darin aber nicht.

3. Die Bundesfarben Rot-Weiß-Rot (§ 3 Abs 1 WappenG) sind nach der Rechtsprechung des Obersten Patent- und Markensenats nur dann Hoheitszeichen im Sinne von § 4 Abs 1 Z 1 lit a MSchG, wenn sie in der typischen Flaggenform (§ 3 Abs 2 WappenG) angeordnet sind (OPM Om 7/07, PBI 2008, 14 – Österreich). Das trifft hier nicht zu, weil die Farben nicht flaggenartig, sondern – wegen der erkennbaren Anpassung an die Krümmung des Wappenschildes - eher in Form einer Banderole dargestellt sind. Der Verkehr nimmt sie daher als dekoratives Element wahr, das zwar einen Österreichbezug herstellt, aber nicht auf die Inanspruchnahme staatlicher Hoheitsgewalt hinweist. Daher sind die Farben im konkreten Fall gleich zu beurteilen wie ein verbaler Hinweis auf die Herkunft aus Österreich: sie sind zwar für sich allein nicht (originär) kennzeichnungskräftig, erwecken aber in den angesprochenen Kreisen keine Assoziation zur Ausübung hoheitlicher Befugnisse. Der Tatbestand des § 5 MSchG (allenfalls iVm § 7 MSchG) ist damit nicht erfüllt.

4. Das Landeswappen hat die Antragsgegnerin nicht in jener Form in die Marke aufgenommen, die nach Landesrecht als Hoheitszeichen gilt.

4.1. Die maßgebenden Bestimmungen des Steiermärkischen Wappengesetzes lauten wie folgt:

*„§ 1. (1) Das Wappen des Landes ist in grünem Schild der rotgehörnte und gewaffnete silberne Panther, der aus dem Rachen Flammen hervorstößt. Der Wappenschild trägt den historischen Hut.*

*(2) Die in der Anlage enthaltene Darstellung bildet einen Bestandteil des Gesetzes.*

*[...]*

*(5) Die Landesregierung kann einer physischen oder juristischen Person, die ein gewerbliches oder land und forstwirtschaftliches Unternehmen betreibt, die Auszeichnung verleihen, im geschäftlichen Verkehr das Landeswappen mit einem entsprechenden Hinweis auf den Auszeichnungscharakter als Kopfaufdruck auf Geschäftspapieren, auf Druckschriften und Verlautbarungen sowie in der äußeren Geschäftsbezeichnung und in sonstigen Ankündigungen führen zu dürfen.*

*[...]*

*§ 2. Jede sonstige Verwendung des Landeswappens, insbesondere die Erzeugung von Fremdenverkehrsartikeln, Ansichtskarten und Gebrauchsgegenständen aller Art mit dem Landeswappen als Ausschmückung bedarf ebenfalls der Bewilligung der Landesregierung. Die Bewilligung ist, erforderlichenfalls unter Vorschreibung von Auflagen, zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass das Landeswappen in einer seiner Bedeutung gemäßen Weise verwendet wird.“*

Im Anhang des Gesetzes ist das Landeswappen in folgender Weise dargestellt:



4.2. Zweifellos ist der silberne Panther im grünen Schild seit jeher das Wappen des Landes Steiermark. Aus § 1 Abs 1 StmkWappenG und der Darstellung im Anhang des Gesetzes ergibt sich jedoch, dass das Land Steiermark nur das Vollwappen – also den silbernen Panther im grünen Schild mit dem „historischen Hut“ (Herzogshut) als Rangkrone – als Hoheitszeichen in Anspruch nimmt. Nur in dieser Form handelt es sich daher um ein exklusives, ausschließlich dem Land zugeordnetes Zeichen, das unter § 4 Abs 1 Z 1 lit a MSchG und damit auch unter § 5 und § 7 MSchG zu subsumieren ist. Hingegen wird der Verkehr die Darstellung des Wappens ohne Rangkrone zwar als Bezugnahme auf das Land Steiermark – im Sinn eines historisch gewachsenen Teils der Republik Österreich – verstehen; ein markenrechtlich relevanter Hinweis auf das Land als Gebietskörperschaft (Gliederstaat) mit hoheitlichen Aufgaben und Befugnissen kann darin aber wegen der im Wappengesetz enthaltenen Beschränkung auf das Vollwappen schon aus rechtlichen Gründen nicht liegen. Damit übereinstimmend führt das Land Steiermark in seinem offiziellen Internetauftritt aus, dass „das Wappen mit dem silbernen Panther im grünen Schild ohne den Herzogshut ohnehin frei verwendet werden“ könne (<http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/3396667/DE/>; Abfrage vom 28. März 2012).

4.3. Entscheidend für den Charakter als Hoheitszeichen ist daher der „historische Hut“. Ihn hat die Antragsgegnerin nicht in die Marke aufgenommen, sodass dort das aus Sicht des Landes entscheidende Merkmal für das Vorliegen eines Hoheitszeichens fehlt. Aus diesem

Grund besteht auch keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit der in die Marke aufgenommenen Darstellung mit der amtlichen Ausführungsform (§ 7 MSchG). Der Tatbestand des § 5 MSchG (allenfalls iVm § 7 MSchG) ist daher auch im Zusammenhang mit der behaupteten Verwendung des Landeswappens nicht erfüllt.

4.4. Aus diesem Grund ist unerheblich, ob die Verleihung des Landeswappens als Auszeichnung im Sinne von § 1 Abs 5 StmkWappenG tatsächlich, wie die Nichtigkeitsabteilung annimmt, auch dessen Aufnahme in ein Unternehmenskennzeichen deckt. Dagegen spricht, dass § 1 Abs 5 StmkWappenG diese Nutzungsform nicht nennt, sondern ganz im Gegenteil beim „Führen“ des Landeswappens einen Hinweis auf den „Auszeichnungscharakter“ verlangt. Die Verleihung des Wappens soll es dem Unternehmen daher ermöglichen, mit der dadurch ausgedrückten Wertschätzung des Landes zu werben. Bei Aufnahme in ein Unternehmenskennzeichen wäre das Wappen aber darüber hinaus Teil eines Herkunftshinweises und hätte daher eine weitere, von der Wertung des § 1 Abs 5 StmkWappenG wohl nicht mehr gedeckte Funktion. Eine solche Nutzung wird daher eher eine „sonstige Verwendung“ im Sinne von § 2 StmkWappenG sein, die einer eigenen Genehmigung bedürfte. Abschließend ist diese Frage hier aber nicht zu klären, weil aus den dargestellten Gründen ohnehin keine Wappenverwendung im Sinne des § 4 Abs 1 Z 1 lit a, § 5 und § 7 MSchG vorliegt.

5. Andere Lösungsgründe macht der Antragsteller nicht geltend. Seine Berufung muss daher scheitern.

6. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1, 140 PatG sowie §§ 41, 50 ZPO. Die von der Antragsgegnerin verzeichneten Kosten für die Verrichtung der Berufungsverhandlung gebühren nur in jenem Ausmaß, das sich aus § 23 Abs 9 RATG ergibt (dh dreifacher Einheitssatz zur Berufung). Die insofern offenkundige Unrichtigkeit des Kostenverzeichnisses ist – nach Aufhebung des Wortes „ungeprüft“ durch den Verfassungsgerichtshof (G 84/11, G 87/11, G 101/11, G 102/11) - in verfassungskonformer Interpretation von § 54 Abs 1a ZPO trotz unterbliebener Rüge wahrzunehmen (VfGH G 280/09; OM 1/11 - Neptun).

---

## Patentrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 11. April 2012, Op 5/11 (N 3/2009)

**Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit eines Motorfahrzeugs, bei welchem der vordere und hintere Rahmenteil gegeneinander um eine horizontale Achse verdrehbar ist.**

**Im Interesse einer objektiven, nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und um eine ex-post Betrachtungsweise auszuschließen, ist die strittige erfinderische Tätigkeit nach dem Konzept des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zu beurteilen.**

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, den Antragstellerinnen die mit 2.721,90 EUR bestimmten Kosten des Verfahrens (hierin enthalten 453,65 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

### Gründe :

Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens ist ein Motorfahrzeug betreffend das österreichische Patent der Antragsgegnerin AT 398 055 B mit dem Prioritäts- und Anmeldetag 28. August 1992. Das bekämpfte Patent betrifft ein Motorfahrzeug, bei welchem einerseits der vordere



und hintere Rahmenteil (1,2) gegeneinander um eine horizontale Achse (3) verdrehbar sind, und andererseits die hinteren und vorderen Räder (4, 4') einzeln gefedert gelagert sind.

Der ursprünglich erteilte Anspruch 5 des Patents in der Fassung gemäß dem Beschluss des Österreichischen Patentamts vom 14. November 1996 (ursprüngliche Fassung) war Gegenstand des Nichtigkeitsantrags und lautet wie folgt:

*5. Motorfahrzeug, bei welchem der vordere und hintere Rahmenteil gegeneinander um eine horizontale Achse verdrehbar und die hinteren **und/oder** vorderen Räder einzeln gefedert gelagert sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Rad (4, 4') über eine hydraulische oder pneumatische Federung (11) am Rahmenteil abgestützt ist, wobei diese Federung durch Druckerhöhung des Fluids blockierbar ist.*

Der strittige Anspruch 5 des Patents Nr 398 055 in der Fassung gemäß dem Beschluss des Österreichischen Patentamts vom 9. Juni 2009 (eingeschränkte Fassung) ist nunmehr Verfahrensgegenstand und lautet wie folgt:

*5. Motorfahrzeug, bei welchem der vordere und hintere Rahmenteil gegeneinander um eine horizontale Achse verdrehbar und die hinteren und vorderen Räder einzeln gefedert gelagert sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Rad (4, 4') über eine hydraulische oder pneumatische Federung (11) am Rahmenteil abgestützt ist, wobei diese Federung durch Druckerhöhung des Fluids blockierbar ist.*

Die Antragsteller beantragten die Nichtigkeitsklärung des Patents im Umfang des Anspruchs 5, weil es im Hinblick auf den vorveröffentlichten Stand der Technik nicht neu sei und nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe.

Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung des Nichtigkeitsantrags und verteidigte sowohl Neuheit als auch erfinderische Tätigkeit in Ansehung des Anspruchs 5 des angegriffenen Patents.

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts erklärte das Patent Nr 398 055 im Umfang des Patentanspruchs 5 für nichtig. Im Hinblick auf einen Verletzungsprozess erachtete die Nichtigkeitsabteilung die ursprüngliche Fassung des strittigen Anspruchs 5 (gemäß Beschluss vom 14. November 1996) als maßgebend und legte sie ihrer Prüfung zugrunde. Sowohl die Variante mit der Merkmalkombination „hintere und vordere Räder einzeln gefedert gelagert“ als auch jene mit der Merkmalkombination „hintere oder vordere Räder einzeln gefedert gelagert“ sei für die Beurteilung von Neuheit und Erfindungseigenschaft heranzuziehen. Davon ausgehend gelangte sie zum Ergebnis, dass Anspruch 5 zwar in der Variante mit vorne und hinten vorgesehener Einzellagerung neu sei, nicht aber in der „oder“-Variante. Der „und“-Variante fehle überdies die Erfindungseigenschaft.

Die Antragsgegnerin beantragt in ihrer Berufung, lediglich die Nichtigkeitsklärung des Anspruchs 5 des Patents Nr 398 055 in der Fassung gemäß dem Beschluss des Österreichischen Patentamts vom 9. Juni 2009 (beschränkte Fassung) aufzuheben. In Ansehung des Anspruchs 5 in der Fassung des Beschlusses vom 14. November 1996 (ursprünglichen Fassung) bleibt die Nichtigkeitsklärung unbestritten.

Die Antragsteller beantragen, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

Der strittige Anspruch 5 des Patents Nr 398 055 in der im Berufungsverfahren maßgeblichen Fassung entsprechend dem Beschluss des Österreichischen Patentamts vom 9. Juni 2009 (eingeschränkte Fassung) lautet:

### 5. Motorfahrzeug, bei welchem

- der vordere und hintere Rahmenteil gegeneinander um eine horizontale Achse verdrehbar (Merkmal a) und
- die hinteren und vorderen Räder einzeln gefedert gelagert sind (Merkmal b),  
dadurch gekennzeichnet, dass
- das Rad (4, 4') über eine hydraulische oder pneumatische Federung (11) am Rahmenteil abgestützt ist (Merkmal c),
- wobei diese Federung durch Druckerhöhung des Fluids blockierbar ist (Merkmal d).

Die Antragstellerin stützt sich auf die folgenden Dokumente:

Beilage ./A: US 4 099 733 A

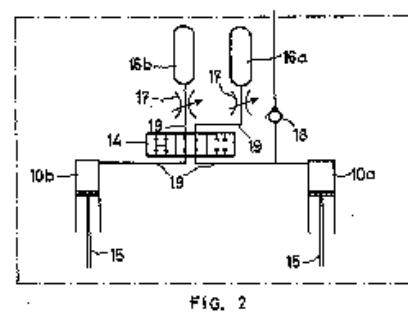
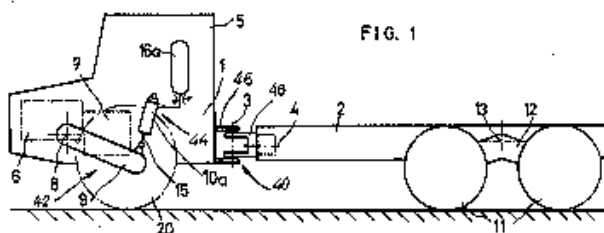
Beilage ./B: FR 2 652 313 A

Beilage ./C: US 4 580 797 A

Beilage ./D: US 4 279 319 A

Zur Neuheit:

Die Beilage ./A (US 4 099 733 A) beschreibt ein Motorfahrzeug, das zwei um eine horizontale Achse gegeneinander verschwenkbare Rahmenteile aufweist. Die Vorderräder des Fahrzeugs sind jeweils als Einzelradaufhängung ausgeführt und mit dem vorderen Rahmenteil über eine Schwinge verbunden. Die Einzelradaufhängung ist hydraulisch ausgeführt (siehe Fig 1 bzw Spalte 3, Zeilen 31 bis 68). Die Schaltung des hydraulischen Federsystems kann das Ventil so schalten, dass die beiden Zylinder-Kolben-Einheiten der Vorderräder direkt gekoppelt sind (entspricht einer durchgehenden Pendelachse). Mit einer weiteren Stellung des hydraulischen Federsystems kann die Verbindung der Zylinder-Kolben-Einheiten untereinander sowie mit den zugehörigen Ausgleichsbehältern durch ein Absperrventil unterbunden werden. Damit erfolgt eine Fixierung der Kolben in den Zylindern, was eine Federung unterbindet. Daher sind der Beilage ./A die Merkmale **a), c) und d)** des strittigen Patentanspruchs 5 zu entnehmen. Demgegenüber wird eine derartige Einzelradaufhängung mit hydraulischer Federung für die Hinterräder nicht gezeigt. Daher weist Beilage ./A das kennzeichnende Merkmal **b)** eine Einzelradaufhängung nur für die Vorderräder, nicht jedoch für die Hinterräder des strittigen Patentanspruchs 5 auf. Der strittige Anspruch 5 war daher gegenüber der Beilage ./A als formal neu anzuerkennen.

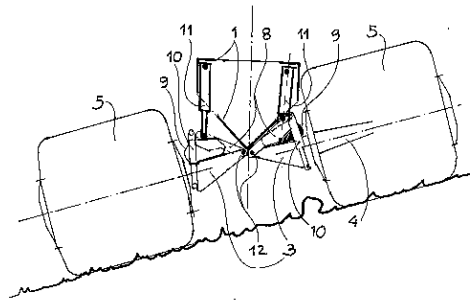


Beilage ./A: Figuren 1 und 2

Das Motorfahrzeug in Beilage ./B (FR 2 652 313 A) beschreibt einen vorderen und hinteren Rahmenteil, die um eine horizontale Achse gegeneinander verschwenkbar sind. Die Vorder- und Hinterräder sind jeweils einzeln gefedert am jeweils vorderen und hinteren Rahmenteil fixiert (siehe Figuren 16 und 17 und die entsprechenden Figurenbeschreibungen). Die Federung erfolgt über Tragfedern oder pneumatisch, wobei die Stoßdämpfung mit einer Zylinder-Kolben-Einheit (siehe Patentansprüche 4 bis 6 bzw Seite 4, Zeilen 24 bis 34) gewährleistet wird. Die Federung der Einzelradaufhängung erfolgt vorne und hinten, wobei die Blockierung der Federung nicht durch eine Druckerhöhung des Fluids gezeigt wird. Dabei zeigt die Beilage ./B alle Merkmale des Oberbegriffs (Merkmale **a und b)** und das kennzeichnende Merk-

mal **c)** vom strittigen Patentanspruch 5. Hingegen wird im Vorhalt **.B** das kennzeichnende Merkmale **d)** des Anspruchs 5 in der eingeschränkten Fassung des Streitpatents nicht gezeigt. Der strittige Anspruch 5 war daher gegenüber der Beilage **.B** ebenfalls als formal neu anzuerkennen.

Die Beilagen **.C** (US 4 580 797 A) und **.D** (US 4 279 319 A) repräsentieren einen weiter abliegenden Stand der Technik, die ebenfalls nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 5 aufweisen.



Beilage **.B**: Figur 3

Zusammenfassend: Keine der Beilagen **.A bis .D** zeigt, jeweils allein für sich betrachtet, alle Merkmale **a)** bis **d)** des strittigen Patentanspruchs 5 in der eingeschränkten Fassung. Daher ist der bekämpfte Patentanspruch 5 neu gegenüber den vorgelegten Beilagen **.A, .B, .C** oder **.D**.

Zur erfinderischen Tätigkeit:

Die Berufungswerberin führt aus, der eigentliche Fehler im angefochtenen Beschluss bestehe darin, nicht vom konkreten Inhalt der Beilage **.B** auszugehen, sondern von einem aus Anspruchsmerkmalen zusammengesetzten Abstraktum, aus dem sich eine „objektive“ Aufgabenstellung zwanglos ergeben soll, welche in Wirklichkeit aus der Kenntnis der Erfindung in die Betrachtung von Beilage **.B** eingeschleppt worden sei.

Dazu wurde erwogen:

„Aufgabe-Lösungs-Ansatz“: Im Interesse einer objektiven, nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und um eine ex-post Betrachtungsweise auszuschließen, ist die hier strittige erfinderische Tätigkeit nach dem Konzept des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zu beurteilen (Op 1/02-4 (N 19/99) = PBI 2003/3, 29 ff).

Das Konzept des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gliedert sich in drei Phasen:

- 1.) Ermittlung des „nächstliegenden Standes der Technik“,
- 2.) Bestimmung der zu lösenden „objektiven technischen Aufgabe“ und
- 3.) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der objektiven Aufgabenstellung für den Durchschnittsfachmann nahe liegend gewesen wäre. Dabei wird besonders auf die Frage eingegangen, ob Fachleute nicht nur die Anregung sondern auch tatsächlich die Veranlassung (Could Would Ansatz) dazu hatten aus den beiden nächstliegenden Dokumenten zum Streitgegenstand zu gelangen.

Zu 1.): Die Parteien streiten, welcher der beiden Beilagen **.A** (US 4 099 733 A) oder **.B** (FR 2 652 313 A) den nächstliegenden Stand der Technik darstellt.

Die Beilage ./B zeigt alle Merkmale des Oberbegriffs (Merkmale **a**) und **b**) und das kennzeichnende Merkmal **c**) vom strittigen Patentanspruch 5. Hingegen wird im Vorhalt ./B das kennzeichnende Merkmal **d**) des Anspruchs 5 in der eingeschränkten Fassung des Streitpatents nicht gezeigt.

Demgegenüber offenbart die Beilage ./A alle technischen Merkmale mit der einzigen Ausnahme, dass nur die vorderen Räder einzeln gefedert gelagert sind. Damit sind in Beilage ./A die Merkmale **a**), **c**) und **d**) enthalten, jedoch kann das Merkmal **b**) des Oberbegriffs nicht vollständig entnommen werden.

Bei gleicher Anzahl der getroffenen Merkmale, wird jener Vorhalt als nächstliegender Stand der Technik angesehen, der eine höhere Anzahl der Merkmale des Oberbegriffs [Merkmale **a**) und **b**)] des bekämpften Patentanspruchs 5 aufweist.

Da die Beilage ./B alle Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 5 in der eingeschränkten Fassung aufweist, hingegen die Beilage ./A den Oberbegriff des Anspruchs 5 in der eingeschränkten Fassung nicht vollständig beschreibt, war die Beilage ./B als nächstliegender Stand der Technik anzuerkennen.

Die Argumente der Berufungswerberin, dass Beilage ./B in dieser einfachen und billigen Form kaum funktionieren werde oder dass die rudimentären Hinweise als Ausgangspunkt einer Konstruktion nicht geeignet seien, sind nicht nachvollziehbar. In der Beschreibung des Streitpatents sind manche der technischen Lösungen zwar einfach ausgeführt, die einzelnen Konstruktionsvarianten weisen jedoch für Fachleute eine ausreichend detaillierte Beschreibung auf. Die Funktionsfähigkeit der Beilage ./B erscheint glaubhaft. Darüber hinaus eignen sich die oben genannten Argumente nicht, die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit des strittigen Anspruchs 5 in der eingeschränkten Fassung in Frage zu stellen.

Zu 2.): Zur objektiven Bestimmung der zu lösenden technischen Aufgabe sind zunächst der Gegenstand des Anspruchs 5 des Streitpatents, die Offenbarung von Dokument ./B und die zwischen der strittigen Erfindung (= Anspruch 5 in eingeschränkter Fassung des Streitpatents) und dem nächstliegenden Stand der Technik (= Beilage ./B) bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale (= Unterscheidungsmerkmale der Erfindung) zu untersuchen.

Die einzigen Unterschiede zwischen dem Motorfahrzeug in Vorhalt ./B und dem Motorfahrzeug, das auf den Streitanspruch 5 in eingeschränkter Fassung abgestellt ist, ist, dass eine Stabilisierung des Motorfahrzeugs bei bestimmten Betriebsbedingungen durch eine Blockierung der Federung vorgesehen wird.

Es ist zu prüfen, welche technische Wirkung mit der Abänderung des nächstliegenden Standes der Technik [dem Unterscheidungsmerkmal **d**)] durch das Streitpatent erzielt wird (= „Definition der objektiven Aufgabe.“).

Entscheidend bei der Formulierung der objektiven Aufgabe ist, dass jede Wirkung der Erfindung als Grundlage für die Neuformulierung der technischen Aufgabe verwendet werden kann, sofern die entsprechende Wirkung aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (siehe dazu veröffentlichte Patentschrift AT 398 055 B) einfach ableitbar ist. Dies stimmt mit der Amtspraxis des Österreichischen Patentamts überein (siehe dazu auch Weiser, Österreichisches Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz 2005, 55: „Wesentlich ist somit nicht die gesamte, vom Patentanmelder in der Streitpatentschrift angegebene Aufgabe, sondern nur die gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik (dem objektiven Oberbegriff) verbleibende Aufgabe; diese darf aber nicht rein fiktiv sein, da sich sonst eine unzulässige ex-post Verschiebung des Erfindungsgedankens ergeben würde.“).

Tatsächlich darf die zu berücksichtigende Aufgabe nur eine Einschränkung gegenüber der sich aus der gesamten Offenbarung der Streitpatentschrift AT 398 055 B ergebenden (dh

nicht nur der vom Anmelder explizit als „Aufgabe“ so bezeichneten) Aufgabenstellung der Erfindung sein.

Der Beschreibung des Streitpatents zufolge, lag diesem die Aufgabe zugrunde, für gewisse Betriebssituationen sei es günstig, wenn das Rad bzw die Schwinge über eine hydraulische oder pneumatische Federung am Rahmenteil abgestützt ist, wobei diese Federung blockierbar ist (siehe dazu Beschreibung des Streitpatents, Seite 2, Zeilen 30 bis 32). Dabei geht aus der Streitpatentschrift nicht eindeutig hervor, ob es sich dabei um eine „Betriebssituation bei fahrendem Fahrzeug“ oder um eine „Betriebssituation bei stillstehendem Fahrzeug“ handelt. Daher sind auch die beiden oben genannten Fälle der Auslegung zulässig.

Zu 3.): Die Beilage ./A zeigt ein Motorfahrzeug, dessen vorderer und hinterer Rahmenteil um eine horizontale Achse gegeneinander verschwenkbar gelagert sind, wobei die vorderen Räder jeweils einzeln am vorderen Rahmenteil federnd gelagert sind. Diese hydraulische Federung wird durch Druckerhöhung des Fluids – in diesem Fall mit einem Absperrventil – blockiert, wobei in bestimmten Betriebssituationen (zB Beladen des Fahrzeuges, Einsatz eines am Motorfahrzeug montierten Krans, etc) eine zusätzliche Stabilisierung des Fahrzeuges erreicht werden muss (siehe besonders Spalte 4, Zeilen 36 bis 50). Dem Durchschnittsfachmann sind die Vorteile der Verwendung einer blockierbaren Federung für eine verbesserte Stabilität des Motorfahrzeuges bei gewissen Betriebssituationen bereits vor dem Anmeldetag bekannt gewesen, was beispielsweise die vorveröffentlichte Beilage ./A belegt.

Fachleute entnehmen der Beilage ./A mehrere Hinweise auf vorteilhaft ausgestaltete Federungen. Dabei wird eine blockierbare, hydraulische Federung der Vorderräder angeführt, wodurch eine Ventilsteuerung der Zylinder-Kolben-Einheiten untereinander sowie mit den zugehörigen Ausgleichsgefäßen unterbunden werden. Dabei wird die Stellung der Kolben im Zylinder fixiert und damit die Federung blockiert.

Es ist daher für Fachleute nahe liegend, die in der gattungsgleichen Beilage ./A gezeigte Maßnahme als Lösung der objektiven Aufgabenstellung eins zu eins auf die Beilage ./B zu übertragen, wobei keinerlei erfinderische Tätigkeit erforderlich ist, zumal Fachleute aus Beilage ./A sowohl die Zielsetzung – für gewisse Betriebssituationen die stabile Abstützung des Fahrzeuges der Aufstandsfläche durch die Räder zu erreichen – als auch die technische Lösung – eine durch Druckerhöhung des Fluids blockierbare Einzelradfederung – entnehmen können. Die Beilagen ./A und ./B gehören einerseits zum selben Fachgebiet und weisen andererseits einen sehr hohen Grad an Übereinstimmung auf, sodass eine Zusammenschau der Dokumente ./B und ./A für Fachleute naheliegend ist. Dem Fachmann ist es daher nicht nur prinzipiell möglich, zum Gegenstand des Anspruchs 5 in der eingeschränkten Fassung zu gelangen, sondern er hat auch tatsächlich die Veranlassung (Could Would Ansatz) dazu, den nächstliegenden Stand der Technik (Beilage ./B) und die technische Lösung mit einer Blockierung der Vorderräder durch eine Druckerhöhung des Fluids der Einzelradfederung aus der Beilage ./A zu ergänzen. Fachleute kommen daher ohne Anwendung irgendeiner erfinderischen Tätigkeit zum Gegenstand des bekämpften Anspruchs 5.

Auch die Anwendung des Aufgabe-Lösungsansatzes ergibt keine Anhaltspunkte, dass die Nichtigkeitsabteilung den Could-Would Ansatz unzureichend und/oder fehlerhaft angewendet hätte.

Vielmehr zeigt sich auch bei der Anwendung des Aufgabe-Lösungsansatzes, dass keinerlei erfinderische Tätigkeit des strittigen Patentanspruchs 5 des Patents Nr 398 055 in der Fassung gemäß dem Beschluss des Österreichischen Patentamts vom 9. Juni 2009 (beschränkte Fassung) vorliegt.

Selbst wenn man die Auffassung vertritt, dass Beilage ./A den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, liegt keine ausreichende erfinderische Tätigkeit des Streitpatentanspruchs 5 in der beschränkten Fassung vor.

In Beilage ./A wird eine blockierbare, hydraulische Federung der Vorderräder gezeigt, die die Ventilsteuerung der beiden Zylinder-Kolben-Einheiten untereinander fixiert. Außerdem unterbindet die Ventilsteuerung den Flüssigkeitsaustausch zwischen den Zylinder-Kolben-Einheiten mit den jeweiligen Ausgleichsgefäßen. In beiden eben genannten Fällen blockiert die Ventilsteuerung die hydraulische Federung. Die Beilage ./A zeigt ein Motorfahrzeug mit sämtlichen Merkmalen des strittigen Patentanspruchs 5 mit der einzigen Ausnahme, dass ausschließlich die vorderen Räder gefedert sind, die hinteren Räder jedoch keine Federung aufweisen. Die objektive Aufgabe wäre in diesem Zusammenhang, eine bessere Federung des Motorfahrzeugs zu gewährleisten. Für Fachleute ist es naheliegend, das Konzept der Vorderräder auch auf die Hinterräder anzuwenden, um die Federung des Motorfahrzeugs insgesamt zu verbessern.

Auch die alternative Betrachtungsweise kommt zum selben Resultat, dass keinerlei erfinderische Tätigkeit des strittigen Patentanspruchs 5 des Patents Nr 398 055 in der Fassung gemäß dem Beschluss des Österreichischen Patentamts vom 9. Juni 2009 (beschränkte Fassung) vorliegt.

Insbesondere die Beilage ./B in Zusammenschau mit Beilage ./A bei den im Berufungsverfahren strittigen Anspruch 5 des Patents Nr 398 055 in der Fassung gemäß dem Beschluss des Österreichischen Patentamts vom 9. Juni 2009 (beschränkte Fassung) genügen, um das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit des strittigen Patentanspruchs 5 zu verneinen.

Die in den Beilagen ./C und ./D beschriebenen Motorfahrzeuge stellen einen weiter abliegenden Stand der Technik dar. Auf diesen ist daher nicht mehr näher einzugehen.

Die Berufung der Antragsgegnerin muss daher scheitern.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 122 Abs 1 und 140 PatG iVm § 41 Abs 1 und § 50 ZPO; die mit der Berufungsverhandlung verbundenen Leistungen sind mit dem dreifachen Einheitssatz – dieser beträgt gemäß § 23 Abs 3 RATG bei dem hier zugrunde zu liegenden Streitwert von 36.000 EUR einfach 50 % - abgegolten (§ 23 Abs 9 RATG).

---

## Oberster Patent- und Markensenat

### Verhandlungsausschreibungen

In der Markenrechtssache (Om 7/12) der Antragstellerin BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Tuchlauben 17, 1014 Wien, gegen die Antragsgegnerin TeamBank AG, Rathenauplatz 12-18, 90489 Nürnberg, Deutschland, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt DDr. Meinhard Ciresa, Höhnegasse 6, 1180 Wien, wegen Abweisung des Antrags auf Unwirksamklärung der internationalen Marke Nr 811 527 für das Gebiet der Republik Österreich wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragstellerin auf den

Mittwoch, 10. Oktober 2012, 10:00 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien 1, Museumstraße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

\* \* \*

In der Markenrechtssache (Om 9/12) der Antragstellerin SPARDA-BANK VILLACH /INNSBRUCK registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Bahnhofplatz 7, 9500 Villach, vertreten durch die Herren Patentanwälte Dipl.-Ing. Manfred Beer, Dipl.-Ing. Reinhard Hehenberger, Lindengasse 8, 1070 Wien, gegen die Antragsgegnerin BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Tuchlauben 17, 1014 Wien, wegen Abweisung des Antrags auf Löschung der Marken Nr 245 208 und 245 079 wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragstellerin auf den

Mittwoch, 14. November 2012, 10:30 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien 1, Museum-straße 12 (Justizpalast), zweites Obergeschoß, anberaumt.

---

## **Berichte und Mitteilungen**

### **Mitteilung der Patentanwaltskammer**

#### **Verlegung des Kanzleisitzes von Patentanwalt Mag. Norbert Laminger**

Die Österreichische Patentanwaltskammer teilt mit, dass Patentanwalt Mag. Norbert Laminger den Sitz seiner Kanzlei mit Wirkung vom 1. August 2012 von 1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 70 nach

2410 Hainburg, Carnuntumstraße 93,

verlegt hat.

---

#### **Patentanwalt Dipl.-Ing. Heinrich Kopetz; Streichung in der Liste der Patentanwälte aufgrund eigenen Ansuchens**

Die Österreichische Patentanwaltskammer hat gemäß § 7 Abs. 4 PatAnwG mitgeteilt, dass Patentanwalt Dipl.-Ing. Heinrich Kopetz aufgrund eigenen Ansuchens mit Wirkung vom 30.6.2012 in der Liste der Patentanwälte gestrichen wurde.

Mit der Abwicklung der Kanzleigeschäfte wurde im Sinne des § 35 Abs. 2 lit. i des Patentanwaltsgesetzes die Patentanwälte Dipl.-Ing. Franz Matschnig, Dipl.-Ing. Dr. Martin Forsthuber und Dipl.-Ing. Dr. Rainer Hofinger, sowohl gemeinschaftlich als auch jeder für sich, beauftragt.

Die Frist für die Abwicklung der Kanzleigeschäfte läuft bis einschließlich 30.9.2012.

Gemäß § 35 Abs. 2 lit. i Patentanwaltsgesetz benötigt der von der Österreichischen Patentanwaltskammer bestellte Stellvertreter in dieser Funktion keine eigene Vollmacht. Die Vertretungsbefugnis gilt im Umfang der dem aus der Liste gestrichenen Patentanwalt erteilten Vollmacht. Eine allfällige Verlängerung der Vertretungsbefugnis wird gesondert mitgeteilt.

---

---

### **PCT : Beitritt von Panama**

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Panama dem Vertrag betreffend die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) beigetreten ist und dieser Vertrag für Panama am 7. September 2012 in Kraft getreten ist.

---

### **TLT: Beitritt von Panama**

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Panama dem Markenrechtsvertrag (TLT) beigetreten ist und dieser Vertrag für Panama am 7. September 2012 in Kraft getreten ist.

---

### **Budapester Vertrag: Beitritt von Bahrain**

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Bahrain dem Budapester Vertrag betreffend die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren beigetreten ist und dieser Vertrag für Bahrain am 20. November 2012 in Kraft treten wird.

---

### **Internationale freie Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate**

Im Heft 2 des Jahrganges 2012 der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen Zeitschrift „WHO Drug Information“ wurde die Liste 107 der vorgeschlagenen internationalen freien Bezeichnungen für pharmazeutische Präparate veröffentlicht. Die Einspruchsfrist endet am 31. Oktober 2012.

---

### **Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel**

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:

- „Bamberger Hörnla“/„Bamberger Hörnle“/„Bamberger Hörnchen“ GGA (DE, Kartoffel), 19.09.2012, C 283/18/2012
- „East Kent Goldings“, GU (GB, Hopfen), 21.09.2012, C 285/14/2012
- „Saucisse de Montbéliard“, GGA (FR, Wurst), 21.09.2012, C 285/18/2012
- „Holsteiner Tilsiter“, GGA (DE, Käse), 25.09.2012, C 288/9/2012
- „Walbecker Spargel“, GGA (DE, Spargel), 25.09.2012, C 288/13/2012
- „Kraški med“, GU (SI, Honig), 26.09.2012, C 290/7/2012
- „Agoureleo Chalkidikis“, GU (GR, Olivenöl), 29.09.2012, C 294/14/2012
- „Trote del Trentino“, GGA (IT, Forelle), 29.09.2012, C 294/19/2012

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.



Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 11.09.2012, C 274/2/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Schwarzwälder Schinken“ (DE, Schinken, ABl. L 22/20/1997; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Erzeugungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Einzelstaatliche Vorschriften)

im Amtsblatt vom 29.09.2012, C 294/8/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Roncal“ (ES, Käse, ABl. L 148/5/1996, L 129/8/2001, L 168/10/2003; Beschreibung des Erzeugnisses, Ursprungsnachweis, Herstellungsverfahren, Einzelstaatliche Vorschriften, Sonstiges)

im Amtsblatt vom 29.09.2012, C 294/23/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Ternasco de Aragón“ (ES, Lamm ABl. L148/3/96; Geografisches Gebiet, Herstellungsverfahren, Etikettierung, Einzelstaatliche Vorschriften)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

---

# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

---

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. November 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 11

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland, sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

---

## Inhalt

- **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012;

- **Entscheidungen**

- **Markenrecht:**

- Die Wortbildmarke „Die grüne Linie“ ist für diverse Waren der Klassen 3 und 4 auch ohne Vorliegen von Verkehrsgeltung eintragungsfähig.

- **Patentrecht:**

- Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit betreffend ein Verfahren zur Herstellung eines Flaschenkastens.

- Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit betreffend ein Verfahren zum Entfernen von Verunreinigungen und/oder Verstopfungen aus einem Bündel von Kanälen.

Bei einem Parteiwechsel auf Seite der Anmelderin ist daran festzuhalten, dass § 234 ZPO im Verfahren vor dem Patentamt und dem Obersten Patent- und Markensenat nicht analog anzuwenden ist. Der Erwerber eines streitverfangenen Rechts kann auch ohne Zustimmung des Gegners in das Verfahren eintreten. Dies gilt auch für das Eintragungsverfahren bzw. bei einem Einspruch vor Erteilung des Patents, wie er hier aufgrund der Übergangsvorschriften zur Patentrechtsnovelle 2004 zu beurteilen ist. Denn auch hier würde das rechtliche Gehör des Erwerbers verletzt, wenn man ihm nicht den Eintritt in das Verfahren ermöglichte.

- **Berichte und Mitteilungen**

- Sprechtag der Wirtschaftskammer Oberösterreich betreffend Marken-, Muster- und Patentrecht

- PCT-Gebühr für internationale Anmeldungen

- Mitteilung der Patentanwaltskammer

- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

- Bestellung einer Ermächtigten Bediensteten/Formalprüferin in der Rechtsabteilung Österreichische Marken (Markenangelegenheiten)

---

## Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

### Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012; Abänderung m.W. 1. November 2012

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung 1. November 2012 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

VB(v2) Elisabeth Apfalter wird – unter Aufhebung ihrer Zuteilung zum Sekretariat Recht & Support und der Abteilung Internationale Beziehungen – der Abteilung ZD/Bereich Gebührenkontrolle auf die Dauer von 3 Monaten zur Einschulung dienstzugeteilt.

---

## Entscheidungen

### Markenrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 23. Mai 2012, OBm 1/12 (Bm 2/2011)

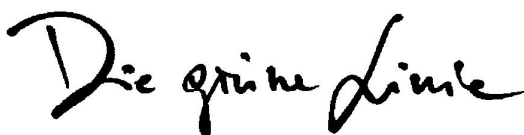
**Die Wortbildmarke „Die grüne Linie“ ist für diverse Waren der Klassen 3 und 4 auch ohne Vorliegen von Verkehrsgeltung eintragungsfähig.**

Der Beschwerde wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird dahin abgeändert, dass dem zu AM 5633/2009 eingebrachten Antrag stattgegeben wird, die Wortbildmarke „Die grüne Linie“ in das Markenregister auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG einzutragen.

### Gründe:

Die Rudolf Leiner Gesellschaft m.b.H. in St. Pölten beantragte am 22. September 2009 die Registrierung nachfolgender Wortbildmarke:



Kl. 3 (Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnpfutzmittel); Kl. 4 (Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbier-, Staubnetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke)

Die Rechtsabteilung Österreichische Marken stellte mit Beschluss vom 28. Oktober 2010 gemäß § 20 Abs 3 MSchG fest, dass das zum Markenschutz angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG registrierbar sei. Die Konsumenten sähen im angemeldeten Zeichen im Zusammenhang mit

den genannten Waren nur einen Hinweis auf eine beliebige Produktlinie, die nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellt worden sei. Der Begriff „grün“ sei in der Vermarktung von Produkten beliebt, um auf die ökologische Herstellung der so bezeichneten Waren hinzuweisen. Die grafische Gestaltung des Zeichens gehe nicht über das in der modernen Werbegrafik übliche Maß hinaus. Damit fehle dem Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft, und es könne nur bei Verkehrsgeltung registriert werden.

Die Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamtes bestätigte diese Entscheidung. Die grafische Gestaltung des angemeldeten Zeichens geht nicht über das im Geschäftsverkehr übliche Maß hinaus und werde deshalb nur in dem sich aus der Wortfolge ergebenden Aussagegehalt verstanden. Es bestehe aus der Kombination von drei gebräuchlichen Wörtern ohne neuen Sinngehalt. Die beteiligten Verkehrskreise verstünden die Wortfolge als allgemeinen Hinweis auf die Qualität der Waren, nämlich dahin, diese seien unter besonders umweltfreundlichen und ökologischen Gesichtspunkten hergestellt worden, möglichst biologisch abbaubar und belasteten die Umwelt nicht. Die Bezeichnung „grün“ im Sinne ökologischer Ausrichtung sei dem Publikum aus verschiedenen Lebensbereichen (Politik, Ernährung, alternative Energieversorgung) geläufig und werde als Hinweis auf ein Produkt verstanden, das ökologischen Anforderungen in qualifizierter Weise Rechnung trage. Damit fehle dem Zeichen die Unterscheidungskraft, weil es als werbliche Anpreisung der Qualität von Waren, nicht aber als Herkunftshinweis aufgefasst werde. Die grafischen Elemente des angemeldeten Zeichens seien zu gering, um ihm Unterscheidungskraft verleihen zu können.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist berechtigt.

Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (EuG Rs T-471/07, Wella AG/HABM, Randnummer 15 mwN). Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11 mwN).

Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken, etwa Werbeslogans, sind nach denselben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RIS-Justiz RS0122385[T1]). Sie sind dann als bloß beschreibend nicht schutzfähig, wenn der Satz oder Satzteil nur eine beschreibende Aussage über die Ware oder Dienstleistung selbst enthält (17 Ob 21/11d - echte Berge: als Synonym für prächtige, hohe Berge nicht unterscheidungskräftig). Anderes gilt, wenn die Wortfolge eine interpretationsbedürftige Aussage enthält (17 Ob 15/07s - we will rock you: unterscheidungskräftig für Ton- und Videoaufzeichnungen; VwGH 2009/03/0020 - Doc around the clock: unterscheidungskräftig für ärztliche Dienstleistungen). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes sind Marken beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit uä der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten (EuGH C-326/01, Universaltelefonbuch, Randnummer 33 mwN).

Im Fall eines Werbeslogans ist insbesondere zu prüfen, ob er Bestandteile enthält, die über seine offenkundige Werbeaussage hinaus die maßgebenden Verkehrskreise in die Lage versetzen, sich den Ausdruck leicht und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen einzuprägen (EuG Rs T-58/07, Substance for Success, Randnummer 22; RIS-Justiz RS0122385[T2]). Das kann der Fall sein, wenn eine Wortfolge einen gewissen Interpretationsaufwand erfordert und eine gewisse Originalität und Prägnanz aufweist, die sie leicht merkfähig machen (vergleiche EuGH C-398/08 P, Vorsprung durch Technik). Enthält ein Zeichen nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschrei-

bend und daher auch ohne Verkehrsgeltung geschützt (RIS-Justiz RS0109431[T3]; Om 10/09).

Auf dieser Grundlage ist der angemeldeten Marke Unterscheidungskraft zuzubilligen. Mag die Wortfolge auch bei den angesprochenen Verkehrskreisen die von den Vorinstanzen beschriebenen allgemeinen Assoziationen in Richtung Ökologie und Umweltfreundlichkeit hervorrufen, sind diese Begriffe doch sehr vielschichtig, schillernd und unpräzise. Das Publikum wird daher nicht sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren herstellen. Es bedarf vielmehr eines gewissen Interpretationsaufwands, um die durch das Zeichen erweckten unbestimmten Assoziationen mit der Art, Natur oder Beschaffenheit bestimmter Waren eindeutig gedanklich zu verknüpfen. Die Wortfolge ist daher nicht rein beschreibend, sondern mangels einer klaren und eindeutigen Aussage unterscheidungskräftig.

Der Beschwerde der Anmelderin ist Folge zu geben und die Eintragung der Marke auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG anzuordnen.

---

## Patentrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 23. Mai 2012, OGM 1/12 (NGM 6/2006)

### **Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit betreffend ein Verfahren zur Herstellung eines Flaschenkastens.**

Der Berufung der Antragstellerin wird nicht Folge gegeben.

Der Berufung der Antragsgegner wird Folge gegeben und die angefochtene Entscheidung dahin abgeändert, dass sie unter Einschluss des bestätigten Teils zu lauten hat:

„Der Antrag auf Nichtigerklärung des zu Nr 8 384 angemeldeten Gebrauchsmusters wird im Umfang der Ansprüche 1 bis 10 in der durch den Teilverzicht vom 29. Oktober 2007 eingeschränkten Fassung abgewiesen und das Gebrauchsmuster insoweit aufrecht erhalten. Der (neue) Anspruch 11 lautet wie folgt:

11. Verfahren zur Herstellung eines Flaschenkastens mit einem Boden und Behälterwänden, nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Flaschenkasten aus einem ersten Kunststoff hergestellt wird, dass mindestens eine Behälterwand des Flaschenkastens aus dem ersten Kunststoff zumindest teilweise in Bezug auf eine Spritzgussform angeordnet wird, dass ein zweiter Kunststoff in den Hohlraum zwischen Spritzgussform und Behälterwand aus erstem Kunststoff eingespritzt wird, wobei der zweite Kunststoff in einem Bereich auf den ersten Kunststoff auf- oder angespritzt wird, der durch einen Dichtanschlag begrenzt ist, welcher als Dichtleiste in Gestalt eines leicht von der Behälterwand hervorstehenden Steges ausgebildet ist, wobei der Flaschenkasten nach ausreichender Härtung des zweiten Kunststoffs von der Spritzgussform getrennt wird.

Die Verfahrenskosten erster Instanz werden gegeneinander aufgehoben, die Antragsgegner sind (lediglich) schuldig, der Antragstellerin die mit 340 EUR bestimmten Barauslagen binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Die Antragstellerin ist schuldig, den Antragsgegnern die mit 3.074,10 EUR bestimmten Kosten der Berufungsbeantwortung (darin 499,02 EUR Umsatzsteuer und 80 EUR Barauslagen)

sowie die mit 2.069,80 EUR bestimmten Kosten der Berufung (darin 680 EUR Barauslagen) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

#### G r ü n d e :

Das bekämpfte Gebrauchsmuster Nr 8 384 betrifft einen „Kunststoffbehälter und ein Verfahren zu dessen Herstellung“.

Die mit der Veröffentlichung des Gebrauchsmusters am 15. Mai 2006 ursprünglich registrierten Ansprüche hatten folgenden Wortlaut:

1. Kunststoffbehälter, insbesondere Flaschenkasten, mit einem Boden (4) und/oder Behälterwänden (3), welche mindestens aus einem ersten Kunststoff gebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Boden (4) und/oder den Behälterwänden (3) mindestens ein Bereich (5) aus einem zweiten, vorzugsweise zu dem ersten Kunststoff unterschiedlichem Kunststoff stoffschlüssig mit dem ersten Kunststoff verbunden ist, wobei der zweite Kunststoff auf den ersten Kunststoff auf- oder angespritzt ist und zwar in einem Bereich (5), der durch einen Dichtanschlag (7) begrenzt ist.
2. Kunststoffbehälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kunststoff flächig, insbesondere großflächig auf einer und/oder beiden Seiten des ersten Kunststoffs, insbesondere in einer Dicke von 0,1 – 10 mm, vorzugsweise 0,5 – 5 mm angeordnet ist.
3. Kunststoffbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kunststoff flächig um eine Griffmulde (2) im ersten Kunststoff herum gespritzt ist.
4. Kunststoffbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Dichtanschlag eine hervorstehende Dichtlippe, eine Dichtleiste (7), eine Dichtschulter oder eine Dichtnut ausgebildet ist.
5. Kunststoffbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kunststoff in einem Bereich auf den ersten Kunststoff aufgespritzt ist, der eine Rippen- oder Lamellenstruktur aufweist, wobei die Rippen oder Lamellen von dem zweiten Kunststoff umschlossen sind und vorzugsweise flächig oder eben überdeckt sind.
6. Kunststoffbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Kunststoff Öffnungen aufweist, die von dem insbesondere beidseitig des ersten Kunststoffs angeordneten zweiten Kunststoff durchdrungen werden.
7. Kunststoffbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Kunststoff einen Angusskanal (6), insbesondere im Bereich des Griffstegs, aufweist, durch den der zweite Kunststoff, insbesondere beidseitig im Bereich der Griffmulde aufgespritzt wird.
8. Kunststoffbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Kunststoff durch ineinander greifende Rippen, Zähne und dgl miteinander verzahnt sind.
9. Kunststoffbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kunststoff durch Kleben, insbesondere Heißkleben, Schweißen und/oder Verrasten auf dem ersten Kunststoff angeordnet ist.

10. Kunststoffbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kunststoff ein Griffteil des Behälters bildet und derart ausgebildet ist, dass durch ein gummiähnliches Verhalten ein weiches Griffverhalten erzeugt wird.
11. Kunststoffbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kunststoff ein Griffteil des Behälters bildet, welches im Wesentlichen eine glatte Oberfläche, insbesondere eine der Handform angepasste Oberflächenausbildung aufweist.
12. Kunststoffbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Kunststoff mit Durchbrechungen, insbesondere Durchgangsöffnungen für die Verankerung mit dem zweiten Kunststoff versehen ist.
13. Kunststoffbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kunststoff sich gegenüber dem ersten Kunststoff in seinen chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften, insbesondere hinsichtlich Härte, Dehnbarkeit, Schlagzähigkeit, Festigkeit, Farbe, Zusammensetzung oder dgl unterscheidet.
14. Verfahren zur Herstellung eines Kunststoffbehälters nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Behälter (1) oder Behälerteil aus einem ersten Kunststoff hergestellt wird, dass der Behälter (1) oder das Behälerteil aus dem ersten Kunststoff zumindest teilweise in Bezug auf eine Spritzgussform angeordnet wird, dass ein zweiter Kunststoff in den Hohlraum der Spritzgussform und/oder den Hohlraum zwischen Spritzgussform und erstem Kunststoff eingespritzt wird, wobei der zweite Kunststoff in einem Bereich (5) auf den ersten Kunststoff auf- oder angespritzt wird, der durch einen Dichtanschlag begrenzt ist, und dass der Kunststoffbehälter (1) nach ausreichender Härtung des zweiten Kunststoffs von der Spritzgussform getrennt wird.
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (1) aus dem ersten Kunststoff einen Teil der Form für das Spritzgießen bildet.
16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass als Dichtanschlag eine hervorstehende Dichtlippe, Dichtleiste oder eine Nut verwendet wird, die eine Dichtlippe der Spritzgussform aufnimmt.

Die Antragstellerin begehrt die Nichterklärung dieses Gebrauchsmusters mangels Neuheit und Erfindungseigenschaft, teilweise auch wegen Fehlens der erforderlichen Offenbarung. Die beanspruchten Merkmalskombinationen seien Teil des Stands der Technik oder rein handwerkliche Maßnahmen.

Die Antragsgegnerinnen beantragen, den Nichtigkeitsantrag mit der Maßgabe abzuweisen, dass die Ansprüche die unten angegebene Fassung erhalten. Der verteidigte Anspruch 1 lautet:

1. Flaschenkasten, mit einem Boden (4) und Behälterwänden (3), welche mindestens aus einem ersten Kunststoff gebildet sind und an den Behälterwänden (3) mindestens ein Bereich (5) aus einem zweiten, vorzugsweise zu dem ersten Kunststoff unterschiedlichen Kunststoff stoffschlüssig mit dem ersten Kunststoff verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kunststoff auf den ersten Kunststoff auf- oder angespritzt ist und zwar in einem Bereich (5), der durch einen Dichtanschlag (7) begrenzt ist, der als Dichtleiste in Gestalt eines leicht von der Seitenwand hervorstehenden Stegs ausgebildet ist, wobei der zweite Kunststoff in einem Bereich auf den ersten Kunststoff aufgespritzt ist, der eine Rippen-

oder Lamellenstruktur aufweist, wobei die Rippen oder Lamellen von dem zweiten Kunststoff umschlossen und vorzugsweise flächig oder eben überdeckt sind.

An diesen Anspruch schließen die ursprünglichen, abhängigen Ansprüche 2, 3, 6 bis 8 und 10 bis 13 wortgetreu als neue rückbezogene Ansprüche 2 bis 10 an. Danach folgen die ursprünglich registrierten Ansprüche 14 bis 16 als neue Ansprüche 11 bis 13.

Am 29. Oktober 2007 brachten die Antragsgegnerinnen einen Teilverzicht ein, der von der technischen Abteilung zur Kenntnis genommen wurde und daher ab 30. Oktober 2007 wirksam ist. Die eingeschränkten Ansprüche entsprechen der von den Antragsgegnern verteidigten Fassung.

Die Antragstellerin bestreitet die Zulässigkeit des Teilverzichts. Der Erfindungsgegenstand werde gegenüber der ursprünglichen Offenbarung verschoben.

Mit der angefochtenen Entscheidung gab die Nichtigkeitsabteilung dem Antrag auf Nichtigklärung teilweise statt und hielt das Streitgebrauchsmuster in der Form des Teilverzichts vom 29. Oktober 2007 im Umfang der Ansprüche 1 bis 10 aufrecht, die Ansprüche 11 bis 13 erklärte sie jedoch für nichtig. Die Ansprüche 1 bis 10 seien gegenüber den vorgelegten Druckschriften (.A bis .K (.L)) neu und beruhten auch auf einem erfinderischen Schritt. Die Ansprüche 11 und 12 seien zwar neu, aber nicht erfinderisch und daher nichtig. Anspruch 13 sei für die Erfindungsausführung nicht ausreichend offenbart und könne deshalb nicht aufrecht gehalten werden.

Die Nichtigkeitsabteilung verwendet bei der Diskussion der als Stand der Technik vorgelegten Druckschriften folgende Merkmalsaufstellung von Anspruch 1 des Streitgebrauchsmusters (nach Teilverzicht), auf die sich auch die Parteien beziehen:

- a) Flaschenkasten, mit einem Boden (4) und Behälterwänden (3), welche mindestens aus einem ersten Kunststoff gebildet sind,
- b) an den Behälterwänden (3) mindestens ein Bereich (5) aus einem zweiten, vorzugsweise zu dem ersten Kunststoff unterschiedlichen Kunststoff, der stoffschlüssig mit dem ersten Kunststoff verbunden ist,
- c) wobei der zweite Kunststoff auf den ersten Kunststoff auf- oder angespritzt ist und zwar in einem Bereich (5), der durch einen Dichtanschlag (7) begrenzt ist,
- d) der als Dichtleiste ausgebildet ist,
- e) und zwar in Gestalt eines leicht von der Seitenwand hervorstehenden Steges,
- f) wobei der zweite Kunststoff in einem Bereich auf den ersten Kunststoff aufgespritzt ist, der eine Rippen- oder Lamellenstruktur aufweist,
- g) wobei die Rippen oder Lamellen von dem zweiten Kunststoff umschlossen und vorzugsweise flächig oder eben überdeckt sind.

Die Antragstellerin beantragt mit ihrer Berufung die gänzliche Nichtigklärung des Streitgebrauchsmusters.



Die Antragsgegnerinnen beantragen mit ihrer Berufung die Abänderung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung in Ansehung der Ansprüche 11 bis 13 dahin, dass das Gebrauchsmuster im Ausmaß des neuen Anspruchs 11 aufrechterhalten werde. Hiezu werde ein neuer Anspruch 11 vorgelegt, der laute:

11. Verfahren zur Herstellung eines Flaschenkastens mit einem Boden und Behälterwänden, nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Flaschenkasten aus einem ersten Kunststoff hergestellt wird, dass mindestens eine Behälterwand des Flaschenkastens aus dem ersten Kunststoff zumindest teilweise in Bezug auf eine Spritzgussform angeordnet wird, dass ein zweiter Kunststoff in den Hohlraum zwischen Spritzgussform und Behälterwand aus erstem Kunststoff eingespritzt wird, wobei der zweite Kunststoff in einem Bereich auf den ersten Kunststoff auf- oder angespritzt wird, der durch einen Dichtanschlag begrenzt ist, welcher als Dichtleiste in Gestalt eines leicht von der Behälterwand hervorstehenden Steges ausgebildet ist, wobei der Flaschenkasten nach ausreichender Härtung des zweiten Kunststoffs von der Spritzgussform getrennt wird.

Die Streitteile beantragen, jeweils der Berufung der Gegenseite nicht Folge zu geben.

Die Berufung der Antragstellerin ist nicht berechtigt, jene der Antragsgegnerinnen ist hingegen berechtigt.

Zur Berufung der Antragstellerin:

1. Keine der Parteien bekämpft die Ansicht der Nichtigkeitsabteilung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, in der Form, in der er aufrecht gehalten wurde, aufgrund der Merkmale d) und e) neu ist. Die Nichtigkeitsabteilung würdigte den Stand der Technik ausführlich und kommt zu Recht zum Schluss, dass aufgrund der Anforderungen hinsichtlich Stabilität, Form und Haltbarkeit, die an einen Flaschenkasten sowohl konstruktiv als auch herstellungstechnisch zu stellen sind, jene Dokumente des entgegengehaltenen Stands der Technik, die keine Flaschenkisten betreffen (. /E, . /F, . /K, . /L), nicht relevant sein können.

Der von der Antragstellerin angestrebten Betrachtungsweise, die Dichtleiste und die Lamellenstruktur als voneinander unabhängige („aggregierte“) Merkmale zu betrachten, die keinen Synergieeffekt hätten, kann nicht gefolgt werden. Zwar mag die Formulierung (...einerseits...andererseits...) scheinbar Gegensätzliches ausdrücken, allerdings ist dem Fachmann klar, dass die Lamellenstruktur, welche im Griffbereich, der durch die „Dichtleiste“ abgegrenzt wird, so wie die „Dichtleiste“ selbst, der Aufbringung des zweiten Kunststoffes im entsprechenden Bereich dient (zB zur Vergrößerung der Oberfläche oder zur Materialersparnis), daher beide Merkmale eigentlich einem Zweck, nämlich dem Auftragen und Verbinden des zweiten Kunststoffes, dienen und entgegen der Auffassung der Antragstellerin ein Synergieeffekt anzunehmen ist.

2. Die für die Antragstellerin entscheidende Frage ist aber - vor allem auch wegen der von ihr gewählten Aufgabenstellung, das sogenannte „Flashing“ zu vermeiden -, ob die exakt lokalisierte Anbringung einer Dichtleiste an der Stelle, an der sie das Streitgebrauchsmuster vorsieht, implizit aus dem Stand der Technik erschlossen werden könnte.

Die Tatsache, dass ein aus einem Vorhalt bekanntes Element im erfindungsgemäßen Sinn eingesetzt werden *könnte*, bedeutet nicht, dass ein solches Element von der Offenbarung des Vorhalts umfasst ist oder nahegelegt wird (vergleiche PBI 1994, 133). Ebenso wenig ist ein rein struktureller Vergleich (wie der von der Antragstellerin aufgrund von . /D angestellte),

ohne Beachtung der Funktion der Komponenten zulässig, weil auch die Absicht, mit der die in der Entgegenhaltung vorgesehenen strukturellen Komponenten vorgesehen werden, für die Bestimmung des Offenbarungsgehalts und des Naheliegens entscheidend ist (vergleiche PBI 1990, 151; PBI 2000, 168).

Die Parteien stimmen mit der Nichtigkeitsabteilung darin überein, dass keiner der genannten Vorhalte eine entsprechende „Dichtleiste“ (Merkmale d und e) im Zusammenhang mit einem Kunststoffformteil zur Aufbewahrung von Flaschen zeigt, was ja auch die (unbestrittene) Neuheit der Ansprüche 1 bis 10 des Streitgebrauchsmusters bedingt. Es ist daher keine (als Steg ausgeführte) „Dichtleiste“ aus einem der Vorhalte bekannt.

Die Antragstellerin argumentiert zwar, „Flashing“ sei ein bekanntes Problem in der Spritzgusstechnik, dies bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass ein Fachmann auf die im Streitgebrauchsmuster vorgeschlagene technische Lösung kommt, insbesondere, wenn es sich, wie beim Flaschenkasten des Streitgebrauchsmusters, um ein konstruktives Merkmal der Vorrichtung und nicht nur um eine naheliegende handwerkliche Maßnahme handelt und außerdem der Stand der Technik, obwohl er an vergleichbarer Stelle ebenfalls ein Griffteil aus einem zweiten Kunststoff vorsieht, bei der Herstellung eines entsprechenden Formteils auch ohne eine erfindungsgemäße „Dichtleiste“ auskommt (zB ./B, ./C, ./G). Wenn die Antragstellerin ausführt, der Fachmann erhalte durch Anlage ./A in Form der Absetzung/Aussparung des Griffbereiches eine Art Begrenzung („Begrenzungsschulter“), die der erfindungsgemäßen „Dichtleiste“ entspreche, so handelt es sich dabei zwar von der Wirkung her um eine Art „Dichtleiste“ - da diese nicht als Steg ausgebildet ist -, was allerdings, mit Hinblick auf den übrigen Stand der Technik, der ohne „Dichtleiste“ auskommt, nicht bedeutet, dass „Dichtleisten“ im technischen Zusammenhang implizite Vorrichtungsmerkmale sind, sondern lediglich, dass die Lehren des Stands der Technik dem Fachmann widersprüchliche Hinweise zur Gestaltung des Griffbereichs am Flaschenkasten für das Aufspritzen eines zweiten Kunststoffs geben.

Dieser Widerspruch der Lehren des Stands der Technik, dh Aufspritzen eines Kunststoffteils auf ein Kunststoffformteil mit und ohne „Dichtleiste“, spricht gegen eine zwangsläufige Interpretation des Stands der Technik dahin, dass der Fachmann eine „Dichtleiste“ im erfindungsgemäßen Sinn für die Erfindungsausführung zwingend und notwendig vorzusehen hat. Durch die Widersprüchlichkeit der Lehren dieser Dokumente wird der Fachmann verunsichert, wenn nicht sogar von der erfindungsgemäßen technischen Lösung weggeführt, jedenfalls aber nicht direkt und automatisch, dh „ohne Nachdenken“, auf die erfindungsgemäße technische Lösung der Anbringung einer „Dichtleiste“ (in Form eines Stegs) gestoßen. Die Merkmale d) und e) („Dichtleiste“ als Steg) des Streitgebrauchsmusters sind also nach dem Stand der Technik und im Zusammenhang mit einem Flaschenkasten keine Notwendigkeit oder Selbstverständlichkeit im Sinn einer impliziten Offenbarung.

3. Derartige, durch die widersprüchlichen Lehren des Stands der Technik aufgeworfene Zweifel, sind prinzipieller Natur. Sie müssen ganz offensichtlich für alle Fachleute gelten, unabhängig von den in den Schriftsätzen gebotenen Definitionsmöglichkeiten für deren technische Vorbildung, also unabhängig davon, ob der Fachmann ein Spritzgusstechniker ist, der sich mit der Form und Struktur von Flaschenkisten beschäftigt, ein Konstruktionsingenieur, der mit den zur Herstellung von Flaschenkisten notwendigen Spritzgusstechniken befasst ist, oder ob es sich um einen oder mehrere Fachleute (Team) handelt, die einander in ihrer technischen Expertise ergänzen.

4. Der Schluss der Antragstellerin, eine erfindungsgemäße „Dichtleiste“ (Merkmale d und e) wäre implizit offenbart, also eine zwingende Maßnahme, welche der Fachmann bei der Erfindungsausführung automatisch in Betracht zieht, ist nach obigen Erwägungen, auch im

Sinne der Argumentation der Antragsgegnerinnen in ihrer Berufungsbeantwortung, eher die Folge einer *ex-post facto* Betrachtung als einer impliziten konstruktiven Maßnahme. Diese Ansicht wird dadurch gestützt, dass die Antragstellerin die Problemstellung nicht in einer Flaschenkiste mit bestimmten Eigenschaften, den damit verbundenen konstruktiven und strukturellen Merkmalen sowie deren Herstellung sieht, sondern diese als zu allgemein ablehnt und die Aufgabenstellung des Streitgebrauchsmusters im Fachbereich der Spritzgusstechnik sucht, also offensichtlich auf das erfindungsgemäße unterscheidende Merkmal konzentriert („Dichtleiste“), in der Vermeidung des sogenannten „Flashings“ sieht - und daher auch keinen Synergieeffekt betreffend Auftrag und Halt des zweiten Kunststoffes auf dem ersten Kunststoff durch die Merkmale d) bis g) gelten lässt. Deshalb und aufgrund des hinsichtlich der Merkmale d und e widersprüchlichen Stands der Technik, ist nicht davon auszugehen, dass der Fachmann die notwendige Veranlassung gehabt hätte, die erfindungsgemäße technische Lösung anzuwenden (Op 1/05, PBI 2006, 34; Op 4/07, PBI 2008, 83).

5. Dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in Form der Ansprüche 1 bis 10 zu Recht aufrecht gehalten wurde, ergibt sich daher bereits aus den Erwägungen zu den Merkmalen d) und e), welche für sich sowohl (von den Parteien unbestritten) Neuheit als auch erfinderische Tätigkeit bedingen. Entsprechend wird zu den übrigen Merkmalen - auch zu dem von der Antragstellerin extra diskutierten Merkmal f) aus Vorhalt ./C -, auf die Ausführungen der Nichtigkeitsabteilung verwiesen.

Der Berufung der Antragstellerin musste daher ein Erfolg versagt werden.

Zur Berufung der Antragsgegnerinnen:

Die Gebrauchsmusterinhaberinnen bringen vor, ihr Berufungsbegehren sei keine Neuerung, durch die Aufnahme von Anspruch 13, der auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, weise Anspruch 11 nunmehr ebenfalls erfinderische Tätigkeit auf.

1. Die Nichtigkeitsabteilung erklärt die Ansprüche 11 und 12 für nichtig, hält Anspruch 13 jedoch aufgrund mangelnder Offenbarung des Merkmals, dass „...die Dichtleiste ...eine Dichtlippe der Spritzgussform aufnimmt“, für nicht gewährbar, weil es in der Gebrauchsmusterschrift außer im Anspruch nicht erwähnt, damit nicht von der Beschreibung gestützt werde und weder ein Hinweis noch eine Anregung enthalten sei, wie die Aufnahme einer Dichtlippe der Spritzgussform durch die hervorstehende Dichtleiste konstruktiv umgesetzt werden solle, weshalb ein Fachmann dieses Merkmal ohne weitere Überlegungen nicht ausführen könne.

Diese Interpretation ist nach der Anspruchsformulierung unbegründet. Das Merkmal Dichtanschlag in der Ausführung als „Dichtlippe“ betrifft ebenso wie eine „Dichtleiste“ etwas Erhabenes, wie eine Aus- oder Vorstülpung (zB auch einen Steg). Das zusätzliche Merkmal „...die eine Dichtlippe der Spritzgussform aufnimmt“, kann sich daher eigentlich nur auf das Merkmal „Nut“, dh eine Vertiefung, und nicht auf etwas Erhabenes wie eine „Dichtleiste“ beziehen (Anspruch 13: „...oder eine Nut verwendet wird, die eine Dichtlippe der Spritzgussform aufnimmt“). Zudem sind die Merkmale „Dichtlippe“, „Dichtleiste“ oder „Nut“ Merkmale des ersten Formteils, also des Flaschenkastens, während die zur Aufnahme in der Nut vorgesehene „Dichtlippe“ sich auf der Spritzgussform befindet („...Dichtlippe der Spritzgussform...“). Eine solche ist, worauf die Nichtigkeitsabteilung zu Recht verweist, außerhalb der Erwähnung im Anspruch im Streitgebrauchsmuster nicht beschrieben. An der Offenbarung einer (als Steg) am Flaschenkasten ausgebildeten „Dichtlippe“ oder „Dichtleiste“ besteht allerdings kein Zweifel (zB Streitgebrauchsmuster Seite 5, Zeilen 34-36).

2. Da es sich bei den Merkmalen des Anspruchs 13 wie ihn die Nichtigkeitsabteilung diskutiert (ursprünglicher Anspruch 16) um fakultative Merkmale handelt („als Dichtanschlag eine hervorstehende Dichtlippe, Dichtleiste *oder* eine Nut verwendet wird“) ist auch davon auszugehen, dass alle möglichen Kombinationen dieser Merkmale mit den Merkmalen der übergeordneten Ansprüche geprüft worden sind.

Die übrigen Änderungen des neuen Anspruchs 11 entsprechen einer Anpassung an die veränderte Gestaltung von Anspruch 1 nach dem Teilverzicht. Dazu wird auf die ausführliche Diskussion der Zulässigkeit des Teilverzichts durch die Nichtigkeitsabteilung verwiesen, wonach bei der Einschränkung von Anspruch 1 durch den Teilverzicht im Vergleich zum ursprünglichen Anspruch 1 lediglich Merkmal e) hinzugefügt wurde, was, von den Parteien unbestritten, als zulässig zur Behebung einer nicht bedeutungslosen Unklarheit oder als zwingend notwendige Klarstellung erachtet wurde.

3. Das Merkmal „Dichtleiste“ ist zwar, wie die Antragstellerin zu Recht anmerkt, ein Gegenstandsmerkmal (Vorrichtungsmerkmal), allerdings ist die Aufnahme von konstruktiven Merkmalen in ein Verfahren möglich, insbesondere wenn diese einen wichtigen verfahrenstechnischen Aspekt betreffen (*Weiser*, Patentgesetz, 279; vergleiche PBI 2000, 158 mwN).

4. Dem Argument der Antragstellerin, der neue Verfahrensanspruch 11 sei nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens gewesen und der Abänderungsantrag daher jedenfalls abzuweisen, kann nicht gefolgt werden. Die Aufnahme des Merkmals „Dichtleiste“ in den ursprünglichen Anspruch 11 (nach Teilverzicht) ist eine Zusammenziehung von Anspruch 11 mit einem fakultativen und daher in Kombination mit Anspruch 11 geprüften Merkmal des ursprünglichen Anspruchs 13 („Dichtleiste“) und bedeutet eine Einschränkung des Schutzbegehrens. Die Anpassung an den Wortlaut des übergeordneten Anspruchs 1 in der Fassung nach dem Teilverzicht bzw die Aufnahme des Merkmals e) dient der Klarstellung und ist deshalb zulässig.

5. Gemäß § 140 Abs 3 PatG hat der Oberste Patent- und Markensenat eine Rechtssache nur dann an die Nichtigkeitsabteilung zurückzuverweisen, wenn er eine Verletzung von Verfahrensvorschriften feststellt, die die Schöpfung eines gesetzmäßigen Erkenntnisses verhindert hat, oder wenn er eine Ergänzung des Beweisverfahrens für erforderlich hält. Keiner dieser Fälle trifft hier zu.

Der Berufung gegen die Nichtigerklärung der Ansprüche 11 bis 13 war daher Folge zu geben und der neue (eingeschränkte) Anspruch 11 in seiner nunmehr beehrten Form aufrecht zu halten.

Die Kostenentscheidung für das erstinstanzliche Verfahren beruht auf § 36 Abs 1 GMG iVm § 122 Abs 1 PatG und § 43 Abs 1 ZPO, für die Verfahrenskosten zweiter Instanz iVm §§ 41, 50 ZPO. Im Hinblick auf die beträchtliche Einschränkung des Schutzzumfangs der Vorrichtungsansprüche, aber auch der Verfahrensansprüche ist von einem etwa gleichteiligen Obiegen beider Parteien im erstinstanzlichen Verfahren auszugehen, weshalb die Vertretungskosten gegeneinander aufzuheben und der Antragstellerin lediglich die Hälfte der von ihr allein getragenen Barauslagen zuzusprechen waren. Die Antragstellerin scheiterte mit ihrer Berufung, die Antragsgegnerinnen sind infolge Einschränkung ihres Begehrens (neu formulierter Anspruch 11) mit ihrer Berufung (im eingeschränkten Umfang) durchgedrungen, weshalb die Antragstellerin ihr die Kosten der Berufungsbeantwortung (zuzüglich 150 % Einheitssatz zur Abgeltung der Teilnahme an der mündlichen Berufungsverhandlung gemäß § 23 Abs 9 RATG) sowie die Berufungskosten zu ersetzen hat.

---

Beschluss des Obersten Patent- und Markensenates vom 13. Juni 2012, OBp 1/12 (B 10/2010)

**Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit betreffend ein Verfahren zum Entfernen von Verunreinigungen und/oder Verstopfungen aus einem Bündel von Kanälen.**

**Bei einem Parteiwechsel auf Seite der Anmelderin ist daran festzuhalten, dass § 234 ZPO im Verfahren vor dem Patentamt und dem Obersten Patent- und Markensenat nicht analog anzuwenden ist. Der Erwerber eines streitverfangenen Rechts kann auch ohne Zustimmung des Gegners in das Verfahren eintreten. Dies gilt auch für das Eintragungsverfahren bzw. bei einem Einspruch vor Erteilung des Patents, wie er hier aufgrund der Übergangsvorschriften zur Patentrechtsnovelle 2004 zu beurteilen ist. Denn auch hier würde das rechtliche Gehör des Erwerbers verletzt, wenn man ihm nicht den Eintritt in das Verfahren ermöglichte.**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die Aufhebung der Entscheidung der Technischen Abteilung zu den Ansprüchen 7, 9 bis 11 und 14 bis 20 des angemeldeten Patents richtet.

Im Übrigen wird der Beschwerde teilweise Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird zu den Ansprüchen 1 bis 6, 8 und 12 des angemeldeten Patents bestätigt. Zu Anspruch 13 wird die Entscheidung aufgehoben, und die Patentsache wird insofern zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an die Technische Abteilung des Patentamts zurückverwiesen.

Die Parteien haben die Kosten des Verfahrens vor dem Obersten Patent- und Markensenat selbst zu tragen.

#### Gründe:

Die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin meldete am 21. Februar 2003 zu A 268/2003 das Patent „Verfahren zum Entfernen von Verunreinigungen und/oder Verstopfungen aus einem Bündel von Kanälen“ an. Die am 15. Juni 2004 bekannt gemachten Ansprüche lauten:

1. Verfahren zum Entfernen von Verunreinigungen (14) und/oder Verstopfungen (13) aus einem Bündel (11) von Kanälen (12), durch Behandeln mit einer Flüssigkeit (2), insbesondere aus miteinander fest verbundenen, zueinander parallelen Kanälen (12), dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle (12) wiederholt alternierend mit der Flüssigkeit (2) von ihren Enden her gefüllt werden und dass zumindest ein Teil der eingefüllten Flüssigkeit über dieselben Einfüllenden entleert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bündel (11) von Kanälen (12) zwecks Befüllens und zwecks Entleerens in eine gegenüber der Horizontalen geneigte Stellung gebracht wird, die vorzugsweise geringer ist als 45°, weiters geringer als 20°, insbesondere geringer als 10°.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Befüllen der Kanäle (12) mit der Flüssigkeit (2) durch Tauchen erfolgt.
4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Befüllen der Kanäle (12) durch Begießen erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Befüllen der Kanäle (12) durch Besprühen erfolgt.
6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Entleeren der Kanäle (12) mit Hilfe von Schwerkraft erfolgt.
7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Entleeren der Kanäle (12) durch Aufbringen von Druck erfolgt.
8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Tauchen und Entleeren bzw nur das Entleeren der Kanäle (12) durch Verschwenken und/oder Drehen der Kanäle (12) um eine Achse (6), die sich quer zur Längsrichtung der Kanäle (12) erstreckt und sich vorzugsweise etwa im Bereich des Schwerpunktes des Bündels (11) der Kanäle (12) befindet, erfolgt.
9. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass Tauchen und Entleeren bzw nur das Entleeren der Kanäle (12) durch Verschwenken und Drehen der Kanäle (12) um eine Achse (6'), die sich in Längsrichtung der Kanäle (12) erstreckt und sich vorzugsweise etwa im Bereich des Schwerpunktes des Bündels (11) der Kanäle (12) befindet, erfolgt.
10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschwenken bei einem Stand des Niveaus (7) der Flüssigkeit (2) erfolgt, der in etwa der Höhe der Achse (6) zum Verschwenken und/oder Verdrehen liegt.
11. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Befüllen und Entleeren der Kanäle (12) mit einer Frequenz von 0,1 bis 2 Wiederholungen pro Minute durchgeführt wird.
12. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zum Spülen Wasser mit Umgebungs- oder erhöhter Temperatur verwendet wird, vorzugsweise mit die Reinigungsleistung erhöhenden Zusätzen, wie zB oberflächenaktiven Substanzen.
13. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, gekennzeichnet durch einen mit Flüssigkeit (2) bis zu einem vorbestimmten und gegebenenfalls veränderbaren Niveau (7) gefüllten Behälter (1) und eine alternierend betätigbare Tragvorrichtung (5) zur Aufnahme eines Bündels (11) von Kanälen (12) zwecks Tauchens und Auftauchens derselben.
14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragvorrichtung (5) von einem einen Flüssigkeitsdurchtritt ermöglichenden Spülbehälter gebildet ist.
15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Spülbehälter (5) an zwei einander gegenüberliegenden Seiten (8, 9) Spülöffnungen (10) zum Durchtritt der Flüssigkeit (2) zwecks Zutritts zu den Enden der Kanäle (12) aufweist.
16. Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Spülbehälter (5) mit Haltevorrichtungen zum Festhalten eines Bündels (11) von Kanälen (12), insbesondere Klemmvorrichtungen, versehen ist.
17. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Spülbehälter (5) um eine Achse (6) mittels einer Antriebseinrichtung schwenkbar und/oder drehbar ist.
18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Achse (6) etwa senkrecht zur Längserstreckung der Kanäle (12) erstreckt.

19. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Spülbehälter (5) um eine parallel zu den Kanälen (12) angeordnete Achse (61) mittels einer Antriebseinrichtung schwenkbar und drehbar ist.

20. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Achse (6) des Spülbehälters (5) etwa im Bereich seines Schwerpunktes angeordnet ist, und zwar etwa mittig zwischen den Spülöffnungen (10).

Die Antragstellerin erhob Einspruch und beantragte die gänzliche Versagung des Patents. Die Anmelderin versuche, das bereits in der europäischen Patentschrift EP 1107824 B1 (im Folgenden: D1) skizzierte Verfahren einem Schutz zuzuführen. Zudem habe die Antragsstellerin schon vor der Patentanmeldung ein Reinigungsverfahren durchgeführt, bei dem ein zu reinigender Katalysator mit Hilfe eines Krans in einen mit einer Reinigungsflüssigkeit gefüllten Behälter getaucht, aus diesem wieder entnommen, hierbei geschwenkt und wieder eingetaucht worden sei. Diese Vorbenutzung sei Teil des für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit heranzuziehenden Standes der Technik. Sie nehme die Gegenstände der Ansprüche einerseits neuheitsschädlich vorweg und lege diese andererseits nahe, sodass insgesamt keine Erfindung im Sinne des § 1 PatG vorliege. Zum Beweis der Vorbenutzung führte die Antragstellerin drei Zeugen.

Nach Erhebung des Einspruchs übertrug die Anmelderin das Recht aus der Patentanmeldung auf die Antragsgegnerin. Das Patentamt nahm diese Übertragung mit Beschluss zur Kenntnis und führte das Verfahren mit der Antragsgegnerin weiter.

Die Antragsgegnerin erwiderte auf den Einspruch, es sei der kursorischen Beschreibung des Waschvorgangs in D1 lediglich zu entnehmen, dass die Reinigung gegebenenfalls in einem Flüssigkeitsbad unter Bewegung der Waschflotte stattfinde. In Bezug auf den Waschvorgang habe D1 daher nichts Wesentliches mit der strittigen Anmeldung gemeinsam. Die von der Antragstellerin als Vorbenutzung angesehenen Katalysatorreinigungen seien nicht so ausgeführt worden, wie die Antragstellerin sie im Schriftsatz darstelle. Selbst wenn dem aber so gewesen wäre, hätte die Vorbenutzung das angemeldete Verfahren nicht vorweggenommen. Überdies sei fraglich, ob die Behauptung der Vorbenutzung überhaupt ausreichend substantiiert sei. Auch die Antragsgegnerin führte zum Beweis ihres Vorbringens zur Vorbenutzung einen Zeugen.

Die Technische Abteilung gab dem Einspruch ohne Einvernahme der Zeugen statt und versagte das Patent zur Gänze.

Das in Anspruch 1 genannte Verfahren sei zwar neu, aber eine glatte Selbstverständlichkeit. Auch die Merkmalskombinationen der übrigen Ansprüche gehe nicht über das Naheliegende hinaus, sodass nichts Patentierbares zu erkennen sei. Die Zeugen müssten nicht einvernommen werden, weil sich die mangelnde Patentierbarkeit schon aus der Aktenlage ergebe.

In ihrer gegen diese Entscheidung gerichteten Beschwerde an die Rechtsmittelabteilung strebt die Antragsgegnerin weiterhin die vollständige Erteilung des Patents an.

Die Antragstellerin führte in der Gegenschrift unter anderem aus, die angefochtene Entscheidung sei rechtskräftig geworden, weil die Übertragung der Patentanmeldung in analoger Anwendung von § 234 ZPO für das Verfahren irrelevant sei und die aus diesem Grund allein rechtmittellegitimierte (ursprüngliche) Anmelderin keine Beschwerde erhoben habe.

Die Rechtsmittelabteilung gab der Beschwerde teilweise Folge. Sie bestätigte die Versagung des Patents zu den Ansprüchen 1 bis 6, 8, 12 und 13, hob die Entscheidung aber im Übrigen auf und verwies die Patentsache insofern an die Technische Abteilung zurück.

§ 234 ZPO sei im Verfahren vor dem Patentamt nicht analog anzuwenden (Op 4/05 = PBI 2007, 26). Die Antragsgegnerin habe aufgrund des Rechtsübergangs in das Verfahren eintreten können; ihre Beschwerde sei daher zulässig. Anspruch 1 sei nicht neu: In jedem chemischen Labor sei es erforderlich, Glasröhrchen zu reinigen. Üblicherweise würde dazu eine Mehrzahl davon – entsprechend dem in der Anmeldung genannten Bündel von Kanälen – ergriffen und in eine Waschflüssigkeit getaucht. Um die Röhrchen zu füllen, werde das Bündel verschwenkt, damit die Luft aus ihnen entweichen könne. Beim Entnehmen aus der Waschflüssigkeit werde das Bündel in entgegengesetzter Richtung verschwenkt, um die Flüssigkeit gänzlich abrinnen zu lassen. Zur Erzielung eines möglichst guten Wascherfolgs werde dieser Vorgang gegebenenfalls wiederholt. Damit seien alle Verfahrensschritte des Anspruchs 1 realisiert, sodass dieser Anspruch nicht als neu anzusehen sei. Durch den beschriebenen Vorgang seien weiters auch die abhängigen Verfahrensansprüche 2 bis 6, 8 und 12 vorweggenommen oder wenigstens der Durchschnittsfachperson – als solche sei konkret ein Verfahrenstechniker anzusehen – nahegelegt. Der Vorrichtungsanspruch 13 sei trotz der Zweckangabe „zur Durchführung eines Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-12“ als unabhängiger Anspruch anzusehen. Die Zweckangabe sei lediglich insofern einschränkend, als die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens geeignet sein müsse. Die Beschreibung des Waschvorgangs in D1 führe zwingend zu einer Vorrichtung, mit der zumindest das Verfahren nach Anspruch 1 ausführbar sei. Der Vorrichtungsanspruch 13 sei daher gegenüber D1 nicht neu. Die übrigen Ansprüche seien zwar nach der Aktenlage neu und erfinderisch; das Vorbringen der Antragstellerin zur Vorbenutzung sei aber ausreichend substantiiert. Daher müsse hier der von beiden Seiten angebotene Zeugenbeweis aufgenommen werden. Insofern sei die Sache an die Technische Abteilung zurückzuverweisen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung „aufzuheben“ und ihrer Beschwerde gegen den Beschluss der Technischen Abteilung „im gesamten Umfang stattzugeben“ (dh im Ergebnis das Patent zu erteilen), weiters – offenbar hilfsweise – „die Angelegenheit zur Erteilung eines Patentes [...] im Umfang sämtlicher bekannt gemachter Patentansprüche 1 bis 20 an die Technische Abteilung zurückzuverweisen.“

Die Antragstellerin wendet in der Beschwerdeerwiderung erneut die Unzulässigkeit des Parteiwechsels ein. Die Antragsgegnerin sei daher nicht rechtsmittellegitimiert.

Die Beschwerde ist unzulässig, soweit sie sich gegen den aufhebenden Teil der angefochtenen Entscheidung richtet; im Übrigen ist sie zulässig, aber nur teilweise berechtigt.

1. Die Antragsgegnerin ist rechtsmittellegitimiert.

1.1. Die Antragsgegnerin hat das Recht aus der Patentanmeldung während des Einspruchsverfahrens erworben. Ihre Rechtsmittellegitimation wäre zu verneinen, wenn das Verfahren trotz der Übertragung des Rechts mit der ursprünglichen Anmelderin weiterzuführen gewesen wäre. Die Antragstellerin leitet diese Rechtsfolge aus § 234 ZPO ab.

1.2. Richtig ist, dass § 234 ZPO von den Zivilgerichten dahin ausgelegt wird, dass die Veräußerung der streitverfangenen Sache – wozu auch Rechte gehören (RIS-Justiz RS0039291) – für das Verfahren irrelevant ist (*Rechberger/Klicka* in *Rechberger*, ZPO<sup>3</sup> § 234 Rz 4; *Klicka* in *Fasching/Konecny*<sup>2</sup> § 234 ZPO Rz 24 f; beide mwN). Soweit der Erwerber nicht mit Zustimmung des Prozessgegners in das Verfahren eintritt, ist das Verfahren mit den ursprünglichen Parteien weiterzuführen. Auf eine während des Verfahrens erfolgte Zession ist nicht Rücksicht zu nehmen, sondern es ist in der Sache so zu entscheiden, als ob die Zession nicht erfolgt wäre (RIS-Justiz RS0039242).

1.3. Die Regelungen des Patentgesetzes zum Einspruchsverfahren – hier wegen der Bekanntmachung des Patents vor dem 1. Juli 2005 jene in der Fassung vor der Patentrechts-



novelle 2004 (§ 174 Abs 1 iVm § 180 Abs 9 PatentG) - verweisen nicht auf § 234 ZPO. Diese Bestimmung ist daher jedenfalls nicht unmittelbar anwendbar. Für das Löschungs- bzw Nichtigkeitsverfahren lehnte der Oberste Patent- und Markensenat auch eine analoge Anwendung ab (OM 4/03 = PBI 2004, 67; Op 4/05 = PBI 2007, 26). Zur Begründung verwies er in erster Linie auf die Problematik des rechtlichen Gehörs: Würde das Verfahren gegen den bisherigen Rechteinhaber fortgesetzt (§ 234 ZPO), führte eine stattgebende Entscheidung zum Erlöschen des Rechts, ohne dass sich der Erwerber dagegen wehren könnte. Um diesen Verstoß gegen Art 6 EMRK zu verhindern, müsse der Erwerber die Möglichkeit haben, anstatt des Veräußerers in das Verfahren einzutreten. Einer Zustimmung des Antragsgegners bedürfe es dazu – anders als nach § 234 ZPO – nicht.

1.4. Diese Überlegungen gelten auch für das Eintragungsverfahren. Erfolgt der Einspruch erst nach Erteilung des Patents (§§ 102 ff PatentG in der geltenden Fassung) und wird dieses dann auf einen Dritten übertragen, ist von vornherein kein Grund erkennbar, die Rechtslage anders zu beurteilen als bei einem Antrag, der erst nach Ablauf der Einspruchsfrist gestellt wird und daher zu einem Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung führt. Entscheidend ist in beiden Fällen, dass der Erwerber bei einem Übergang des streitverfangenen Rechts nicht durch eine Entscheidung gebunden sein kann, ohne dass er sich am dazu führenden Verfahren beteiligen konnte. Ein tragfähiger Unterschied zur Rechtslage im Nichtigkeitsverfahren ist aber auch bei einem Einspruch vor Erteilung des Patents, wie er hier aufgrund der Übergangsvorschriften zur Patentrechtsnovelle 2004 zu beurteilen ist, nicht zu erkennen. Denn auch hier würde das rechtliche Gehör des Erwerbers verletzt, wenn man ihm nicht den Eintritt in das Verfahren ermöglichte.

1.5. Die von der Antragstellerin zitierte Rechtsprechung des BGH, wonach § 265 dZPO (entspricht § 234 öZPO) im immaterialgüterrechtlichen Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren heranzuziehen ist (X ZB 41/03 mwN), beruht im Kern auf § 99 Abs 1 dPatG. Danach ist die Zivilprozessordnung im Verfahren vor dem Patentgericht anwendbar, soweit das Patentgesetz keine Bestimmungen enthält und die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen. Damit ist § 265 ZPO unmittelbar anwendbar; das rechtliche Gehör des Erwerbers kann nur über den Umweg einer Nebenintervention gewährleistet werden (vergleiche X ZB 41/03). Eine § 99 Abs 1 dPatG vergleichbare Bestimmung gibt es im österreichischen Recht allerdings nicht. Daher kann die Übereinstimmung von materieller Rechtslage und Beteiligung am Verfahren von vornherein durch ein Eintrittsrecht des Erwerbers gewährleistet werden. Nachteile für den Gegner sind damit nicht verbunden: Im unwahrscheinlichen Fall, dass der Erwerber nicht eintritt, wäre das Verfahren gegen den ursprünglich Berechtigten weiterzuführen. Eine stattgebende Entscheidung hätte nach allgemeinen Grundsätzen rechtsgestaltende Wirkung. Diese Wirkung müsste auch der Erwerber hinnehmen; sein rechtliches Gehör wäre dadurch nicht verletzt, weil er ohnehin in das Verfahren hätte eintreten können. Die von der Antragstellerin angenommene Gefahr eines durch Nichteintritt frustrierten Verfahrens besteht daher nicht.

1.6. Aus diesen Gründen ist daran festzuhalten, dass § 234 ZPO im Verfahren vor dem Patentamt und dem Obersten Patent- und Markensenat nicht analog anzuwenden ist. Der Erwerber eines streitverfangenen Rechts kann auch ohne Zustimmung des Gegners in das Verfahren eintreten. Das ist hier erfolgt. Die Antragsgegnerin ist daher Partei des Verfahrens und zur Erhebung der Beschwerde legitimiert.

2. Gegenstand der Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat sind nach § 145a Abs 1 PatG nur Endentscheidungen der Rechtsmittelabteilung. Soweit die Rechtsmittelabteilung die Sache zur Ergänzung des Einspruchsverfahrens an die Technische Abteilung zurückverwiesen hat, liegt daher eine unanfechtbare Zwischenentscheidung vor. In diesem Umfang – also in Bezug auf die Ansprüche 7, 9 bis 11 und 14 bis 20 - ist die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen.

3. Zulässig ist die Beschwerde, soweit sie sich gegen die Versagung der Ansprüche 1 bis 6, 8, 12 und 13 richtet. Insofern ist sie aber nur zu einem geringen Teil berechtigt.

3.1. Zu den Ansprüchen 1 bis 6, 8 und 12 ist die angefochtene Entscheidung zu bestätigen.

(a) Das Vorbringen der Antragsgegnerin, die Gegenstände der Ansprüche seien nicht durch das Reinigen von Röhrchen in einem chemischen Labor vorweggenommen oder nahegelegt, überzeugt nicht. Zum einen betreffen die Verfahrensansprüche des Patents ganz allgemein das „Entfernen von Verunreinigungen und/oder Verstopfungen aus einem Bündel von Kanälen“; keineswegs sind sie auf das Reinigen von DeNO<sub>x</sub>- oder DeDioxin-Katalysatoren beschränkt. Auch die Beschreibung stellt die Reinigung von Katalysatoren lediglich als einen der möglichen Anwendungsbereiche für die zu schützenden Verfahren und Vorrichtungen dar (Seite 1, Absätze 1 bis 3; Seite 3, 3. vollständiger Absatz der ausgelegt gewesenen Beschreibung). Zum anderen sind entgegen den Ausführungen der Antragsgegnerin im chemischen Labor immer wieder Rohre oder Röhrchen zu reinigen, die an beiden Stirnseiten offen sind; etwa Kühler von Destillationsvorrichtungen. Einseitig offene Röhrchen wie Eprovetten entsprechen einem verstopften Kanal. Dass zu reinigende Rohre oder Röhrchen der Schnelligkeit halber zu Bündeln gefasst und gemeinsam auf die von der Rechtsmittelabteilung dargestellte Art gereinigt werden, kann vernünftigerweise nicht in Zweifel gezogen werden.

(b) Die Rechtsmittelabteilung geht auch nicht vom vorliegenden schriftlichen Stand der Technik ab. Vielmehr führt sie die schon von der Technischen Abteilung entwickelte Begründung weiter, wonach das allgemeine Fachwissen der Durchschnittsfachperson dem Anspruchsgegenstand entgegensteht. In ihrer detaillierteren Betrachtung kommt die Rechtsmittelabteilung aber zum Schluss, dass der erhobene Stand der Technik und das erwähnte allgemeine Fachwissen nur geeignet sind, Teile des Schutzbegehrens naheulegen oder vorwegzunehmen. Insgesamt ist die Begründung der Rechtsmittelabteilung in Bezug auf die mangelnde Patentierbarkeit der Verfahrensansprüche 1 bis 6, 8 und 12 ausführlich, nachvollziehbar und zutreffend (§ 145b Abs 5 Satz 2 PatentG). Insofern ist die Entscheidung daher zu bestätigen.

3.2. Anspruch 13 ist demgegenüber noch nicht spruchreif.

(a) Dem in der angefochtenen Entscheidung erwähnten Absatz 0017 von D1 sind lediglich die Merkmale des Vorhandenseins eines Flüssigkeitsbades – entsprechend dem in Anspruch 13 gekennzeichneten „bis zu einem vorbestimmten Niveau gefüllten Behälter“ – und gegebenenfalls einer Flüssigkeitsumlaufvorrichtung explizit zu entnehmen. Die Rechtsmittelabteilung nimmt darüber hinaus auch eine implizite Offenbarung des zweiten zwingenden Merkmals von Anspruch 13 an, nämlich der „alternierend betätigbaren Tragvorrichtung zur Aufnahme eines Bündels von Kanälen zwecks Tauchens und Auftauchens“. Das ist unbedenklich: Eine zum Stand der Technik gehörende Offenbarung ist für einen beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn der Gegenstand unmittelbar und eindeutig aus dieser Offenbarung hervorgeht. Dies schließt jene Merkmale ein, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für die Durchschnittsfachperson unbedingt mit erfasst sind. Die Annahme der impliziten Offenbarung eines Merkmals ist somit zulässig, wenn dieses unmittelbar und eindeutig aus den ausdrücklich geoffenbarten Lehren hervorgeht. Dies trifft hier zu, weil aufgrund der Größe und des Gewichts der in D1 beschriebenen Katalysatoren ohne Zweifel eine mechanische Tragvorrichtung zum Einsatz kommen muss. Diese muss geeignet sein, den zu reinigenden Katalysator in das Flüssigkeitsbad zu tauchen und wieder aufzutauchen. Eine „alternierend betätigbare Tragvorrichtung zur Aufnahme eines Bündels von Kanälen zwecks Tauchens und Auftauchens“ ist daher implizit in D1 geoffenbart.

(b) Allerdings muss die Vorrichtung nach Anspruch 13 „zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-12“ geeignet sein. Diese Verfahren haben das Merkmal gemein, „dass die Kanäle wiederholt alternierend mit der Flüssigkeit von ihren Enden her gefüllt werden“. Zur Realisierung dieses Merkmals müsste die in D1 geoffenbarte Vorrichtung ein Mittel zum Verschwenken oder Drehen des zu reinigenden Katalysators besitzen. Ein solches Merkmal ist aber D1 weder explizit noch implizit zu entnehmen. Die aus D1 zugängliche Vorrichtung ist daher nicht „zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-12“ geeignet; D1 somit nicht neuheitsschädlich gegenüber

Anspruch 13. Die Begründung der Rechtsmittelabteilung trägt daher die Versagung dieses Anspruchs nicht.

(c) Die Antragstellerin hat sich allerdings in erster Instanz auch darauf gestützt, dass sie selbst ein vergleichbares Verfahren durchgeführt habe. Dieses Vorbringen erfasst auch die Vorrichtung im Sinne von Anspruch 13. Insofern ist das Verfahren nicht spruchreif, weil die Technische Abteilung zur behaupteten Vorbenutzung keine Feststellungen getroffen hat. Die Entscheidung über Anspruch 13 ist daher aufzuheben, und die Sache ist auch insofern an die Technische Abteilung zurückzuverweisen (§ 145b Abs 4 PatG). Vor einer neuerlichen Entscheidung werden die von beiden Seiten geführten Zeugen zu hören sein.

4. Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens vor dem Obersten Patent- und Markensenat gründet sich auf § 145b Abs 6 PatentG. Diese Bestimmung ist nach § 180 Abs 9 PatentG mit 1. Juli 2005 ohne Übergangsbestimmung in Kraft getreten. Sie ist daher auch dann anzuwenden, wenn im Einspruchsverfahren selbst noch Kostenersatzpflicht besteht (§ 174 Abs 1 PatentG iVm § 105 PatentG in der Fassung vor der Patentrechtsnovelle 2004).

---

## Berichte und Mitteilungen

### Sprechtage der Wirtschaftskammer Oberösterreich betreffend Marken-, Muster- und Patentrecht – November bis Dezember 2012

#### Sprechtage Recherchen und Patentrecht

TIM-Recherchetag „Technologie und Patent“ (Dauer 1 Stunde)

Dienstag, 11. Dezember 2012                      9 bis 15:30 h                      WKO Oberösterreich

Teilnahmegebühr:    € 48,- pro Stunde

Ansprechpartnerin:    Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E [sabine.kobler@wkoee.at](mailto:sabine.kobler@wkoee.at)

Patentberatungstage (Dauer 30 Minuten)

Dienstag, 27. November 2012                      9 bis 12 h                      CATT Innovation Management

Dienstag, 11. Dezember 2012                      9 bis 12 h                      WKO Oberösterreich

Teilnahmegebühr:    € 24,- pro 30 Minuten

Ansprechpartnerin:    Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E [sabine.kobler@wkoee.at](mailto:sabine.kobler@wkoee.at)

#### Markenrecht und Musterschutz (Dauer 30 Minuten)

Dienstag, 20. November 2012                      8.30 bis 12.30 h                      WKO Linz

Dienstag, 4. Dezember 2012                      8.30 bis 12.30 h                      WKO Linz

Teilnahmegebühr:    € 24,- pro 30 Minuten

Ansprechpartnerin:    Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E [sabine.kobler@wkoee.at](mailto:sabine.kobler@wkoee.at)

---

### PCT-Gebühr für internationale Anmeldungen

Das Internationale Büro der WIPO teilt mit, dass auf Grund der Änderung des Wechselkurses CHF-EUR für internationale Anmeldungen neue Euro-Beträge für die Gebühren zugunsten der WIPO ab 1. Jänner 2013 wie folgt festgesetzt werden:

Internationale Anmeldegebühr, fester Betrag für die ersten 30 Blätter	EUR	1100,00
Ermäßigung bei Verwendung der PCT-EASY-Software	EUR	83,00
Ermäßigung bei elektronischer Einreichung (Antrag im XML Format, Beschreibung und Ansprüche als XML)	EUR	248,00

---

### Mitteilung der Patentanwaltskammer

#### Umfirmierung der Patentanwälte Pinter, Laminger & Weiss OG in Pinter & Weiss OG.

Die Patentanwälte Pinter, Laminger & Weiss OG firmiert nunmehr unter Pinter & Weiss OG.

Der Kanzleisitz bleibt unverändert.

---

### Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung:

- „Fraises de Nimes“, GGA (FR, Obst), C 296/9/2012, 2.10.2012.
- „Garbanzo de Escacena“, GGA (ES, Kichererbse), C 300/19/2012, 5.10.2012.
- „Pastel de Tentúgal“, GGA (PT, Süßware), C 302/31/2012, 6.10.2012
- „Viangre de Montilla-Moriles“, GU (ES, Essig), C 304/8/2012, 9.10.2012.
- „Aceite de Navarra“ GU (ES, Olivenöl), C 322/9/2012, 24.10.2012.

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 14.09.2012, C 278/7/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Arroz del Delta del Ebro“/„Arròs del Delta de l'Ebre“ (ES, Reis, ABl. C 314/46/2007, L 283/34/2008; Beschreibung des Erzeugnisses, Herstellungsverfahren, Etikettierung)  
im Amtsblatt vom 06.10.2012, C 302/16/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Mont d'Or“/„Vacherin du Haut-Doubs“ (FR, Käse, ABl. L 148/5-6/96, L 8/17/99, L 120/3/2003; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Herstellungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Etikettierung, Einzelstaatliche Vorschriften, Sonstiges/Angaben zu den Kontrollstrukturen)

im Amtsblatt vom 06.10.2012, C 302/24/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Miel de la Alcarria“ (ES, Honig, ABl. L 148/7/96; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Ursprungsnachweis, Herstellungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Etikettierung, Einzelstaatliche Vorschriften, Sonstiges/Kontrolleinrichtung)  
im Amtsblatt vom 12.10.2012, C 308/17//2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Pomodoro di Pachino“ (IT, Tomaten, ABl. C 168/7/2002, L 89/3/2003; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Herstellungsverfahren, Etikettierung, Sonstiges)  
im Amtsblatt vom 24.10.2012, C 322/4/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Casatella Trevigiana“ (IT, Käse, ABl. C 204/20/2007, L 143/12/2008; Beschreibung des Erzeugnisses, Herstellungsverfahren)  
im Amtsblatt vom 27.10.2012, C 330/17/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Nocciola del Piemonte“/“Nocciola Piemonte“ (IT, Nuss, ABl. L 148/8/96; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet, Herstellungsverfahren, Etikettierung, Einzelstaatliche Vorschriften, Sonstiges/Aufmachung)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Weiters wurde veröffentlicht

im Amtsblatt vom 24.10.2012, C 322/13/2012, der Antrag auf Löschung der eingetragenen Bezeichnung „Wernesgrüner Bier“ (DE, Bier, ABl. L 93/12/2006)

Mit dieser Veröffentlichung begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

---

### **Bestellung einer Ermächtigten Bediensteten/Formalprüfern in der Rechtsabteilung Österreichische Marken (Markenangelegenheiten)**

Gemäß § 35 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes 1970 iVm § 38 Abs.1 der Patentamtsverordnung (PAV – PBl. 1990, 161 idF PBl. 2005, Nr. 12 Anhang 4) wird mit Wirkung vom 1. November 2012 nachstehende Bedienstete der Rechtsabteilung Österreichische Marken zur Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (Ermächtigte Bedienstete/Formalprüfer bzw. -prüferinnen):

Angelegenheiten

gemäß § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 8 und 9), Z 8 und Z 9,

gemäß § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 7 lit b und c und Z 8), Z 7 lit b und c und Z 8 sowie gemäß § 38 Abs. 2 PAV

Hofrätin Brigitta Sedy

---

# ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

---

I. Teil

Herausgeber



österreichisches  
patentamt

Wien, 15. Dezember 2012 / CIX. Jahrgang / Nr. 12

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 31,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 74,00 EUR, II. Teil 252,00 EUR, vollst. Ausgabe 322,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland, sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

---

## Inhalt

- **Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.**

- Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Budapester Vertrags über die Internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren
- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012;

- **Entscheidungen**

- **Markenrecht:**

- Zur Frage der Nicht-Benutzung einer Marke gemäß § 33a Markenschutzgesetz:

Nur Umstände, die dem Einfluss des Markeninhabers nicht zugänglich sind, wie insbesondere höhere Gewalt, können das Unterlassen der Markenbenutzung rechtfertigen. Das Hindernis muss in vom Willen des Markeninhabers unabhängigen Umständen liegen.

Die Anfechtung der Beweiswürdigung ist dem Obersten Patent- und Markensenat verwehrt, wenn in erster Instanz Beweise unmittelbar aufgenommen wurden.

- Die Wortmarke „EINFACH LEBEN“ ist für diverse Waren der Klassen 16, 32, 33, 38 und 41 originär unterscheidungskräftig.

- Zur Frage der Zuerkennung von Vertretungskosten im Rahmen eines Lösungsverfahrens nach TP 1, TP 2 und TP 3 des (sinngemäß angewendeten) Rechtsanwaltstarifs.

- **Berichte und Mitteilungen**

- Klassifikation von Nizza – 10. Auflage, Version 2013 - Inkrafttreten mit 1. Jänner 2013
  - Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
  - Abgänge
-

## Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

### **Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Budapester Vertrags über die Internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren**

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der Weltorganisation für geistiges Eigentum haben folgende weitere Staaten ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Budapester Vertrag über die Internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren (BGBl. Nr. 104/1984 idF BGBl. Nr. 315/1984, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 164/2008) hinterlegt:

<b>Staaten:</b>	<b>Datum der Hinterlegung der Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde:</b>
Bahrain	20. August 2012
Brunei Darussalam	24. April 2012
Chile	5. Mai 2011
Luxemburg	29. April 2010
Marokko	20. April 2011
Panama	7. Juni 2012

---

### **Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2012; Bestimmung von ADIR. Ing. Robert Wollendorfer, MSc zum Stellvertreter der Leiterin der Abteilung IT m.W. vom 8. November 2012**

Herr Amtsdirektor Ing. Robert Wollendorfer, MSc wurde mit Wirkung vom 8. November 2012 – unter Beibehaltung seiner Zuteilung zum Bereich IT-Projektmanagement - zum Stellvertreter der Leiterin der Abteilung IT (serv.ip) bestellt.

---

## Entscheidungen

### Markenrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 30. Mai 2012, Om 4/12 (Nm 86/2010)

**Zur Frage der Nicht-Benutzung einer Marke gemäß § 33a Markenschutzgesetz:  
Nur Umstände, die dem Einfluss des Markeninhabers nicht zugänglich sind, wie insbesondere höhere Gewalt, können das Unterlassen der Markenbenutzung rechtfertigen. Das Hindernis muss in vom Willen des Markeninhabers unabhängigen Umständen liegen.**

**Die Anfechtung der Beweiswürdigung ist dem Obersten Patent- und Markensenat verwehrt, wenn in erster Instanz Beweise unmittelbar aufgenommen wurden.**

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragsgegner sind schuldig, der Antragstellerin die mit EUR 2.721,90 bestimmten Kosten (darin enthalten EUR 453,65 Umsatzsteuer) des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

## Gründe:

Die Antragsgegner sind Inhaber der österreichischen Wortmarke Nr 169 189 Urgestein-Tauern-Quelle, welche mit Priorität vom 15. November 1996 für Waren der Klasse 32, Alpines Tafel-Quellwasser, eingetragen ist.

Die Antragstellerin beantragte am 11. August 2010 aus dem Grund des § 33a MSchG die Löschung dieser Marke wegen Nichtgebrauchs.

Die Markeninhaber beantragten die Abweisung des Löschantrags. Eine Handelskette benutze die Marke der Antragsgegnerin rechtswidrig, dagegen hätten die Antragsgegner bereits Klage eingebracht. Es hätte eine ernsthafte Markenbenutzung stattgefunden. Täglich würden 25.000 Liter Wasser aus der eigenen Quelle über eine eigene Wasserversorgungsanlage an ein Hotelunternehmen geliefert. Am 5. Juni 2002 hätten die Antragsgegner mit der Tafelwassererzeugung begonnen. Es existierten zwei Leitungen, eine zum Hotel und eine für die Abfüllung von Wasser. Beim nächstfolgenden Wassertransport am 4. Juli 2002 habe der Hausverwalter die Zufahrt zur Wasserzapfstelle blockiert und diese versiegelt, weshalb der Wassertransport nicht durchgeführt werden können. Man versuche, den Antragsgegnern das Hotel und die Quelle wegzunehmen. Die Versiegelung der Wasserzapfstelle stelle höhere Gewalt dar. Eine weitere Zapfstelle könne nicht so einfach gebaut werden und bedürfte der Genehmigung der Wasserrechtsbehörde. Es seien zahlreiche Verfahren anhängig. Die Antragsgegner hätten auf Schadenersatz, Räumung und Unterlassung geklagt.

Die Antragstellerin replizierte, dass im maßgeblichen Zeitraum vom 11. August 2005 bis 11. August 2010 keine Benutzung der Marke erfolgt sei. Die Blockade der Zufahrt zur Zapfstelle sei kein Rechtfertigungsgrund.

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts gab dem Löschantrag statt. Sie traf folgende für das Berufungsverfahren wesentliche Feststellungen:

Die Antragsgegner hätten kein Produkt unter ihrer eingetragenen Marke auf den Markt gebracht. Es habe nur die Absicht bestanden, Quellwasser unter der Bezeichnung „Primary Rock“ ins Ausland zu exportieren. Die Antragsgegner verfügten über eine wasserrechtliche Bewilligung für die Errichtung einer Trink- und Nutzwasserversorgungsanlage für den Hotelbetrieb mit einer täglichen maximalen Wassernutzung von 25.000 Litern. Vereinbarungsgemäß könnte die nicht für den Hotelbetrieb benötigte Wassermenge für die Tafelwasserabfüllung genutzt werden. Aus dem Wasserbuch sei für die Teilanlage (Wasserversorgungsanlage) der Name „Urgestein (Primary-Rock) Tauern-Quelle“ ersichtlich. Zur Tafelwasserherstellung diene ausschließlich die erste Leitung vor dem Hotel. Seit Juli 2002 seien die Antragsgegner wegen einer Versiegelung der Leitung gehindert, Wasser in Flaschen abzufüllen. Es seien von August 2005 bis August 2010 keine Flaschen abgefüllt worden. Die Antragsgegner hätten seit der Registrierung der Marke nie vorgehabt, Tafelwasser in Österreich zu verkaufen. Es habe die Absicht bestanden, primär nach Russland, China, Japan und eventuell in den Iran zu exportieren. Der letzte Versuch der Antragsgegner, den Tankwagen mit Wasser von der ersten Leitung zu befüllen sei am 4. Juli 2002 erfolgt. Es sei technisch nicht möglich, eine andere Leitung zu legen, um das Wasser abzufüllen. Auch von der zweiten Leitung, die sich im Hotel befinde, sei ein Abfüllen von Tafelwasser in Tankwagen oder Flaschen nicht zumutbar.

In rechtlicher Hinsicht führte die Nichtigkeitsabteilung nach Zitierung des Gesetzeswortlaut (§ 30a und § 10a MSchG) zusammengefasst aus, dass nach ebenfalls zitierter, in der Rechtsprechung vertretener Grundsätze von den beweispflichtigen Antragsgegnern (§ 33a Abs 5 MSchG) kein Nachweis einer Markenbenutzung im relevanten Zeitraum erbracht worden sei. Die zuvor verwendete Bezeichnung sei gegenüber der bekämpften Marke nicht ähnlich. Es lägen auch keine Rechtfertigungsgründe für den Nichtgebrauch der Marke vor. Nach der



Rechtsprechung des EuGH seien darunter Gründe zu verstehen, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, ihre Benutzung unmöglich oder unzumutbar machen und vom Willen der Markeninhaber unabhängig sind. Die Unzumutbarkeit sei im Einzelfall zu prüfen. Hier hätten die Antragsgegner einen letzten Versuch zur Abfüllung von Tafelwasser am 4. Juli 2002 unternommen. Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass es einen Rechtfertigungsgrund darstelle, dass es den Antragsgegnern unzumutbar war, Wasser abzufüllen, da der Zugang zur Zapfstelle des Wassers noch immer versperrt ist, die diesbezügliche rechtliche Lage aufgrund der Vielzahl und Dauer der gerichtlichen Verfahren noch nicht geklärt ist und die Errichtung einer anderen Leitung zum Abfüllen aus wirtschaftlichen bzw. wasserbehördlichen Gründen nicht zumutbar war, könne von einer Rechtfertigung der Nichtbenutzung der eingetragenen Marke nicht ausgegangen werden, da die Antragsgegner zu keiner Zeit die Absicht gehabt hätten, die Marke in ihrer eingetragenen Form zu benutzen. Es sei lediglich die Benutzungsabsicht der Bezeichnung „Primary Rock“ durch Vorlage eines gedruckten Flaschenetiketts samt Flasche belegt worden.

Gegen die Stattgebung des Löschantrags richtet sich die Berufung der Antragsgegner mit den Anträgen, das Löschanbegehren „wegen Nichtigkeit“ zurückzuzweisen, in eventu aber abzuweisen.

Die Antragstellerin, beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Die relevierte „Nichtigkeit“ des Löschantrags begründen die Berufungswerber mit fehlender Antragslegitimation der Antragstellerin und eines weiteren Handelsunternehmens, die den Begriff „Tauern-Quelle“ rechtswidrig für ihre nicht existierende Quelle und das von ihnen vertriebene Mineralwasser verwendeten. Landschaften seien aber nicht eintragungsfähig.

Mit diesem Berufungsvorbringen wird gänzlich übersehen, dass es hier nicht um die Wortbildmarke der Antragstellerin bzw. des Handelsunternehmens im Sinne des § 4 MSchG, sondern um die nach dem klaren Gesetzeswortlaut jedermann zustehende Antragslegitimation nach § 33a MSchG geht. Von deren Fehlen kann keine Rede sein.

2. Eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens, erblicken die Berufungswerber in der unterbliebenen Vernehmung ihrer Rechtsanwältin als Zeugin. Diese sei „seit 20 Jahren in über 40 Verfahren tätig, um unsere Wasserabfüllung durchzusetzen“. Ohne ihre Zeugenaussage sei eine erschöpfende Erörterung unmöglich. Der gerügte Verfahrensfehler liegt jedoch nicht vor:

Die Antragsgegner haben in erster Instanz die Zeugin nur zum Thema der Unterbrechung der Wasserabfüllung seit 4. Juli 2002 und eines darüber beim Landesgericht Leoben seit dem Jahr 2010 anhängigen Verfahrens beantragt (ON 4) und in der Folge den Beweis Antrag nur cursorisch dahin ergänzt, dass die Zeugin „über sämtliche Verfahren in dieser Causa – es gibt ca 50 Verfahren – bescheid weiß“. Selbst in der Berufung wird das nicht näher konkretisiert, also kein einziges Verfahren (etwa ein Besitzstörungsverfahren oder Sicherungsverfahren) benannt, insbesondere fehlt es also an jeglichem Vorbringen, welche eingeleiteten Verfahren aus welchen für die Berufungswerber nicht vermeidbaren Gründen zu keinem für sie erfolgreichen Abschluss gelangten. Die Relevanz des behaupteten Verfahrensmangels hätte in der Berufung aber dargelegt werden müssen. Da zum Nichtgebrauch nur das einzig konkret relevierte Verfahren vor dem Landesgericht Leoben zu prüfen ist, liegt in der unterbliebenen Zeugenvernehmung keine Mangelhaftigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens.

3. Die Rüge falscher bzw. aktenwidrig getroffener Feststellungen ist nicht berechtigt.

3.1. Mit dem Hinweis auf die Bezeichnung der Wasseranlage im Wasserbuch, die auch den Bestandteil „Primary Rock“ enthält, kann die zutreffende Beweiswürdigung der Nichtig-

keitsabteilung, dass die Antragsgegner kein Produkt unter der eingetragenen Marke auf den Markt gebracht haben, nicht entkräftet werden. Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus den vorgelegten Urkunden. Im Übrigen ist die Anfechtung der Beweiswürdigung dem Obersten Patent- und Markensenat verwehrt, wenn in erster Instanz Beweise unmittelbar aufgenommen wurden (Op 3/08-2, OGM 1/08 mwN).

3.2. Die Feststellung, dass die Antragsgegner einen fixen Markt für Russland vorbereitet haben, entspricht der Parteiaussage des Zweitantragsgegners (Seite 4 des Verhandlungsprotokolls vom 28. April 2011). Dass die Vorbereitungen, wie in der Berufung mit dem Wort „lediglich“ suggeriert wird, nur für Russland erfolgte, wurde gerade nicht festgestellt.

3.3. Inwiefern die in der Berufung behaupteten Messeteilnahmen für das Thema einer nachzuweisenden Markenbenutzung relevant sein sollen, ist nicht nachvollziehbar. Sollte damit auf eine Absicht für den allein maßgeblichen Gebrauch im Inland (vergleiche dazu Kucsko marken.schutz 622) gemeint sein, wie aus den folgenden Berufungsausführungen abgeleitet werden kann, ist dazu Folgendes auszuführen:

3.4. Der Vorwurf, die Feststellung, dass die Antragsgegner nie vorhatten, Tafelwasser in Österreich zu verkaufen, sei eine „Ungeheuerlichkeit“, ist nicht berechtigt, beruht die Feststellung doch wiederum auf der eigenen Aussage des Zweitantragsgegners. Danach hatte er nie die Absicht, das Wasser in Österreich zu verkaufen. „Der Wassermarkt in Österreich ist übersättigt. Es hat nur der Export primär nach Russland, China, Japan und eventuell in den Iran Sinn“ (Verhandlungsprotokoll Seite 5). Die „Ungeheuerlichkeit“ liegt also beim Berufungsvorbringen.

4. Ob die Rechtsauffassung, die Bezeichnung „Primary Rock Tauern-Quelle“ sei die Originalübersetzung der österreichischen Marke und daher mit dieser ähnlich, zu teilen ist, braucht schon deshalb nicht näher untersucht werden, weil ein markenerhaltender Gebrauch der ersteren Bezeichnung im relevanten Zeitraum nicht erfolgte und es nur auf Rechtfertigungsgründe für den Nichtgebrauch ankommt.

5. Zur fehlenden Rechtsfertigung ist Folgendes auszuführen:

Nur Umstände, die dem Einfluss des Markeninhabers nicht zugänglich sind, wie insbesondere höhere Gewalt, können das Unterlassen der Markenbenutzung rechtfertigen. Das Hindernis muss nach Auffassungen im Schrifttum und der Rechtsprechung des EuGH in vom Willen des Markeninhabers unabhängigen Umständen liegen (Om 2/11-3 mwN). Solche Umstände haben die Antragsgegner nicht nachgewiesen. Wohl können behördliche Verfahren und ihre Dauer unter Umständen den Nichtgebrauch der Marke rechtfertigen (Ströbele/Hacker Markengesetz<sup>9</sup> § 26d MarkenG Rz 70; Om 2/11-3). Die Antragsgegner hätten also im Rahmen ihrer Behauptungslast auszuführen gehabt, mit welchen der behaupteten zahlreichen Verfahren sie sich zielführend gegen die Verhinderung des Wasserabfüllens (Versiegelung der Wasserleitung) wandten und weshalb dort bislang ein Erfolg scheiterte. Wenn sie sich zu dem Thema konkret nur auf das aus dem Jahr 2010 eingeleitete Verfahren beriefen (Unterlassungsklage, mit 18. August 2010 datiert, also nach Einbringung des Löschantrags) kann von einem vom Willen des Markeninhabers unabhängigen Verhinderungsgrund keine Rede sein, liegen doch unverzüglich zu ergreifende und auch Erfolg versprechende Rechtsbehelfe gegen die schon im Juli 2002 erfolgte Zutrittsverweigerung und Absperrung der Wasserleitung auf der Hand.

Die Berufung der Antragsgegner erweist sich aus den dargelegten Gründen als unberechtigt. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1, 140 PatG sowie §§ 41, 50 ZPO.

---

Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenates vom 11. Juli 2012, OBm 2/12 (Bm 27/2010)

**Die Wortmarke „EINFACH LEBEN“ ist für diverse Waren der Klassen 16, 32, 33, 38 und 41 originär unterscheidungskräftig.**

Der Beschwerde wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird dahin abgeändert, dass dem zu Nummer AM 6194/2009 eingebrachten Antrag, die Wortmarke „EINFACH LEBEN“ für Druckerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften; Fotografien, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind (Klasse 16), Biere (Klasse 32), alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) (Klasse 33), Telekommunikation, insbesondere elektronische Übermittlung von Zeitungen und Zeitschriften (Klasse 38) und Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten (Klasse 41) in das Markenregister einzutragen, auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG stattgegeben wird.

G r ü n d e :

Mag. Josef Sigl (in der Folge: Anmelder) beantragte beim Österreichischen Patentamt mit Anmeldung AM 6194/2009 vom 19. Oktober 2009 die Registrierung des Zeichens „EINFACH LEBEN“ als österreichische Wortmarke für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Zeitungen; Zeitschriften; Buchbindeartikel, Spielkarten; Fotografien; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bierdeckel;

Klasse 21: Gläser; Glaswaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spielkarten;

Klasse 32: Biere;

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere elektronische Übermittlung von Zeitungen und Zeitschriften;

Klasse 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Die Rechtsabteilung Österreichische Marken stellte mit amtlicher Mitteilung vom 16. Dezember 2009 die Abweisung des Antrags gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MSchG wegen fehlender Unterscheidungskraft in Aussicht. Die beteiligten Verkehrskreise beurteilten das angemeldete Zeichen in Zusammenhang mit den so bezeichneten Waren und Dienstleistungen nur als Titel (Teile der Klassen 16 und 38), als werbliches Motto (Teile der Klassen 16, 21 und 25) oder animierende Aufforderung (Klassen 32, 33 und 41) zu einem unbeschwerten oder dem Luxus entsagenden Leben. Das Zeichen sei daher nicht geeignet, als individualisierender Unternehmenshinweis zu dienen. Es sei wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Registrierung als Marke ausgeschlossen, sofern nicht der Nachweis der österreichischen Verkehrsgeltung erbracht werde.

Nach einer Äußerung des Anmelders zu den von der Rechtsabteilung aufgeworfenen Bedenken zur Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens teilte die Rechtsabteilung mit, die Bedenken zum Vorliegen eines Eintragungshindernisses gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MSchG erstreckten sich vorläufig nicht mehr auf die Waren Buchbinderartikel, Bierdeckel (Klasse 16), Gläser, Glaswaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind (Klasse 21), Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Klasse 25) und Spielkarten (Klasse 28). Zu den anderen von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen wurden die Bedenken aufrecht erhalten, und es wurde neuerlich eine Frist zur Stellungnahme eingeräumt.

Nach neuerlicher Äußerung beantragte der Antragsteller einen Feststellungsbeschluss gemäß § 20 Abs 3 MSchG betreffend die Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich derer die

Rechtsabteilung die Bedenken aufrecht gehalten hat, und die Registrierung für die übrigen Waren.

Die Rechtsabteilung Österreichische Marken stellte mit Beschluss vom 31. Mai 2010 fest, dass das angemeldete Zeichen „EINFACH LEBEN“ betreffend die Waren und Dienstleistungen Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Zeitungen, Zeitschriften; Fotografien, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Klasse 32: Biere; Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere elektronische Übermittlung von Zeitungen und Zeitschriften; Klasse 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG registrierbar sei.

Die Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamtes bestätigte diese Entscheidung.

Das angemeldete Zeichen bestehe aus einer gewöhnlichen Aneinanderreihung von zwei gebräuchlichen Worten in der Art einer an den Konsumenten gerichteten Aufforderung. Es bedürfe keiner Gedankenoperation, um das Zeichen in seinem Aussagegehalt zu erfassen; es werde als werbende Aufforderung zur Konsumation von Waren und Dienstleistungen verstanden. Im Hinblick auf die Waren der Klasse 16 und die Dienstleistungen der Klasse 38 sei die angemeldete Wortkombination nur eine Angabe über den Inhalt der Waren und Dienstleistungen in dem Sinn, dass etwa Werbematerialien und Zeitschriften Informationen über ein einfaches Leben enthielten. Auch für Dienstleistungen der Klasse 41 erkenne der Konsument im Zeichen keine Herkunftsangabe, sondern eine Angabe über die angebotene Aktivität (zB eine Ferienwoche ohne übliche Ablenkungen der heutigen Zeit und ohne Technik im Alltag). Nicht auszuschließen sei, dass das Zeichen im Zusammenhang mit Zeitungen und Zeitschriften wie ein Zeitschriftentitel und bei Druckereierzeugnissen wie ein Buchtitel aufgefasst werde. Für Biere und alkoholische Getränke werde das Zeichen als Versprechen verstanden, die Getränke bewirkten den Zustand eines unbeschwerteten, lockeren und sorgenfreien Lebens. Mangels Unterscheidungskraft komme nur eine Eintragung mit Verkehrsgeltungsnachweis in Frage.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde des Anmelders ist berechtigt.

Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (EuG Rs T-471/07 - Wella AG/HABM, Randnummer 15 mwN). Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11 mwN).

Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken, etwa Werbeslogans, sind nach denselben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RIS-Justiz RS0122385[T1]). Sie sind dann als bloß beschreibend nicht schutzfähig, wenn der Satz oder Satzteil nur eine Aussage über die Ware oder Dienstleistung selbst enthält, die sie beschreibt. Anderes gilt, wenn die Wortfolge eine interpretationsbedürftige Aussage enthält (OBm 1/12 – Die grüne Linie mwN). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes sind Zeichen beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit uä der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten (EuGH C-326/01 – Universaltelefonbuch, Randnummer 33 mwN).

Im Fall eines Werbeslogans ist insbesondere zu prüfen, ob er Bestandteile enthält, die über seine offenkundige Werbeaussage hinaus die maßgebenden Verkehrskreise in die Lage versetzen, sich den Ausdruck leicht und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für

die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen einzuprägen (EuG Rs T-58/07, BYK-Chemie GmbH/HABM - Substance for Success, Randnummer 22; RIS-Justiz RS0122385[T2]). Das kann der Fall sein, wenn eine Wortfolge einen gewissen Interpretationsaufwand erfordert und eine gewisse Originalität und Prägnanz aufweist, die sie leicht merkfähig machen (vergleiche EuGH C-398/08 P – Vorsprung durch Technik). Enthält ein Zeichen nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung geschützt (RIS-Justiz RS0109431[T3]; OBm 1/12).

Auf dieser Grundlage ist der angemeldeten Marke Unterscheidungskraft nicht abzuspreehen. Sie besteht aus der sprachlich richtigen Verbindung zweier Worte der Alltagssprache ohne im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt zu einem Slogan, der zwar einfach gehalten und als eine an den Konsumenten gerichtete prägnante Aufforderung verstanden werden kann, der aber mehrdeutig ist (einfach leben; einfach leben).

Damit stehen mehrere Bedeutungsvarianten im Raum, und es bedarf eines Denkprozesses der maßgeblichen Verkehrskreise und zumindest eines Mindestmaßes an Interpretationsaufwand, seinen Sinngehalt zu erfassen und ihn mit der Art, Natur oder Beschaffenheit bestimmter Waren gedanklich zu verknüpfen. Ist es aber dem Publikum nicht möglich, sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten, direkten und eindeutigen Bezug zwischen einem Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herzustellen, ist das Zeichen nicht bloß beschreibend. Ein solches Zeichen ist auch ohne Verkehrsgeltung unterscheidungskräftig und damit eintragungsfähig.

Der Beschwerde des Anmelders war Folge zu geben und die Eintragung der Marke auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG anzuordnen.

---

Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 27. Juni 2012, Om 3/12 (Nm 179/2001)

**Zur Frage der Zuerkennung von Vertretungskosten im Rahmen eines Löschungsverfahrens nach TP 1, TP 2 und TP 3 des (sinngemäß angewendeten) Rechtsanwaltsstarifs.**

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit 248,06 EUR darin enthalten 41,34 EUR USt bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

**B e g r ü n d u n g :**

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts stellte mit Beschluss vom 4. Juli 2011 das Löschungsverfahren betreffend die Marke Nr 179 572 ein, weil die angefochtene Marke während des laufenden Verfahrens mit Wirksamkeit vom 31. Dezember 2008 wegen Nichtzahlung der Erneuerungsgebühr gelöscht worden war. Da die angefochtene Marke erst nach Ablauf der Frist zur Erstattung der Gegenschritt erloschen sei, habe die Antragstellerin Anspruch auf Kostenersatz. Die von der Antragstellerin in Höhe von 5.882,65 EUR verzeichneten Kosten seien nur in eingeschränktem Ausmaß zuzusprechen. Für den von der Antragstellerin nach TP3B verrechneten Schriftsatz (Vorstellung) vom 29. Mai 2002 seien die Kosten nur nach TP1, für den nach TP2 verrechneten Schriftsatz vom 31. Mai 2002 ebenfalls nur nach TP1 zu bestimmen, für den nach TP3A verrechneten Schriftsatz vom 28. Juni 2002 gebühre mangels Aktenkundigkeit kein Honorar und für den nach TP3A verrechneten Schriftsatz vom 15. November 2010 sei nur TP2 der Berechnung zugrunde zu legen. Die Antragsgegnerin habe daher nur Kosten von 2.257,41 EUR (darin 326,22 EUR USt und 300,10 EUR Barauslagen) zu ersetzen.

Die Berufung der Antragstellerin im Kostenpunkt, mit der sie Kostenersatz im ursprünglich verzeichneten Ausmaß anstrebt, ist nicht berechtigt.

Die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts sowie der Oberste Patent- und Markensenat wenden in ständiger Rechtsprechung bei der Bestimmung von zuzusprechenden Vertretungskosten den Rechtsanwaltsstarif sinngemäß an (vergleiche Op 3/88, PBI 1989, 127) und legen dabei, sofern von den Parteien nichts anderes in begründeter Weise beantragt wird, für Markenlöschungsverfahren einen Streitwert von 36.000 EUR zugrunde. Dies bestritten die Parteien auch hier nicht; sowohl dem Antrag auf Kostenanspruch als auch der Kostenentscheidung liegt dies auch zugrunde.

TP 1 RATG regelt die Entlohnung für einfachste Schriftsätze (Anfragen, Mitteilungen und Ansuchen an das Gericht), beispielsweise Fristsetzungsanträge, Vertagungsbiten und Ansuchen um Akteneinsicht, Urkundenvorlagen, Vollmachtskündigungen, Anträge auf Urteilsberichtigungen, Klagezurücknahmen, leere Einsprüche gegen Zahlungsbefehle.

TP 2 RATG erfasst zahlreiche Schriftsätze, deren Erstellung zwar in der Regel keinen besonders hohen Arbeitsaufwand bedeutet, die aber doch anspruchsvoller sind als die einfachen Schriftsätze nach TP 1. Es handelt sich dabei vor allem um einfachere verfahrenseinleitende Schriftsätze und deren Antworten; beispielsweise Klagen auf Zahlung des Kaufpreises einer beweglichen Sache oder des Entgelts für Arbeiten und Dienste, Klagen auf Zahlung des Bestandzinses oder Widersprüche gegen Versäumungsurteile. Außerdem bildet TP 2 den Aufgangtatbestand für alle Schriftsätze, die weder unter TP 1 noch unter TP 3 fallen.

Unter TP 3 RATG fallen aufwändigere Schriftsätze und Tagsatzungen, die der Klärung der Sach- und Rechtslage dienen (vor allem erstinstanzliches Verfahren), insbesondere all jene verfahrenseinleitenden Schriftsätze und deren Antworten, die nicht schon unter TP 2 fallen; außerdem alle Anträge auf Erlassung einstweiliger Verfügungen, die gegnerischen Äußerungen zu solchen Anträgen und die Widersprüche gegen eine bewilligte einstweilige Verfügung sowie ferner alle Kostenreurse und deren Antworten.

Der Schriftsatz der Antragstellerin vom 29. Mai 2002, eingelangt am 3. Juni 2002, ist eine kurze Replik auf das Gesuch der Antragsgegnerin auf Erstreckung der Frist zur Erstattung der Gegenschrift, wobei beantragt wird, dies nicht zu bewilligen. Unter TP 1 I lit c) RATG fallen Ansuchen und Erklärungen, die Fristen, Tagsatzungen, Zustellungen und ähnliche Vorgänge des Verfahrens betreffen. Die einfache Äußerung der Antragstellerin auf das Fristgesuch des Verfahrensgegners ist als Erklärung betreffend Fristen zu werten und damit ist die Honorierung nach TP 1 zutreffend.

Der Schriftsatz der Antragstellerin vom 31. Mai 2002, der gleichzeitig mit dem vom 29. Mai 2002 am 3. Juni 2002 eingebracht und mit dem die bereits beantragte Streitmerkung urgiert wurde, ist als Anzeige an die Behörde gemäß TP 1 I lit a) RATG zu werten, sodass auch insofern der Nichtigkeitsabteilung zu folgen ist.

Der von der Nichtigkeitsabteilung mangels Aktenkundigkeit nicht honorierte Schriftsatz der Antragstellerin vom 28. Juni 2002 ist tatsächlich im Akt der Nichtigkeitsabteilung nicht enthalten. Darüber hinaus ist dieser Schriftsatz – und zwar im Gegensatz zu allen übrigen Schriftsätzen der Parteien bzw sonstigen Aktenbestandteilen – auch nicht im Aktenspiegel des Akts Nm 179/2001 erwähnt, der den Aktenbestandteilen jeweils eine bestimmte Ordnungsnummer zuweist. Auch aus der der Berufung beigelegten Kopie des erwähnten Schriftsatzes ist kein Hinweis zu entnehmen, dass dieser tatsächlich bei der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts eingebracht worden wäre.

Die Beweislast für das tatsächliche Einlangen einer Eingabe bei der Behörde trifft nach ständiger Rechtsprechung den Einbringer (vergleiche 3 Ob 69/10h). Denn schon nach allgemeinen Grundsätzen hat jede Partei die für ihren Rechtsstandpunkt günstigen Tatsachen zu beweisen. Eine Verschiebung der Beweislast kommt nur dann in Betracht, wenn ein allgemein, also für

jedermann auf gleiche Weise bestehender Beweisnotstand vorliegt und wenn objektiv typische, also auf allgemein gültigen Erfahrungssätzen beruhende Geschehensabläufe für den Anspruchswerber sprechen. Diese Auffassung wurde auch für eingeschriebene aufgegebenen Schriftsätze vertreten, obwohl in diesen Fällen eine Aufgabebestätigung der Post vorhanden ist. Die Antragstellerin hat nicht einmal behauptet, den Schriftsatz eingeschrieben aufgegeben zu haben. Die Nichtigkeitsabteilung hat daher für diesen Schriftsatz zu Recht keine Kosten zugesprochen.

Der Schriftsatz vom 15. November 2010 enthält einerseits die Erklärung, nicht auf der Verfahrensdurchführung zu beharren, und andererseits einen Antrag auf Kostenersatz unter Verzeichnung der Kosten. Ein Schriftsatz des Markeninhabers, in dem auf die erfolgte Löschung der Marke hingewiesen wird, ist nach TP 2 RATG zu honorieren (Om 5/97, PBI 1998, 36). Hier ist zwar die Äußerung der Antragstellerin gemäß zu beurteilen, nicht auf der Verfahrensdurchführung zu beharren (§ 42 Abs 1 MSchG iVm § 117 PatG). Dies ist aber durchaus mit dem vorher genannten Fall zu vergleichen, weil einerseits der Schriftsatz hier nicht mit einer Klagebeantwortung gleichzusetzen ist und andererseits nicht bloß ein nur unter TP 1 RATG fallender Kostenbestimmungsantrag vorliegt, der neben der Erklärung betreffend Verfahrensdurchführung ein weiterer Bestandteil des Schriftsatzes ist. Auch hier ist der Nichtigkeitsabteilung darin zu folgen, den Schriftsatz nach TP 2 zu honorieren.

Die Berufung im Kostenpunkt muss daher scheitern.

Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf § 42 Abs 1 MSchG und § 122 Abs 1 PatG iVm §§ 41 und 50 ZPO. Berufungen ausschließlich im Kostenpunkt und deren Beantwortungen sind gleich Kostenrekursen nach TP 3 A RATG auf Basis des strittigen Kostenbetrags zu honorieren.

---

## Berichte und Mitteilungen

### **Klassifikation von Nizza – 10. Auflage, Version 2013 Inkrafttreten mit 1. Jänner 2013**

Die Nizzaer Klassifikation wird in Hinkunft jährlich überarbeitet. Diese jährlichen Änderungen betreffen allerdings nur die Aufnahme neuer Waren- und Dienstleistungsbegriffe sowie Änderungen und Streichungen bisheriger Bezeichnungen. Darüber hinausgehende, im Wesentlichen die Systematik der Klassifikation betreffende Änderungen bleiben einer Gesamt-Neuaufgabe vorbehalten, die es wie gewohnt (nur) im Fünfjahresrhythmus geben wird.

Die nunmehr ab 1. Jänner 2013 in Kraft tretende Version 2013 der 10. Auflage [NCL(10-2013)] wird seitens des Österreichischen Patentamtes wie folgt angewendet:

**Nationale Markenmeldungen, die ab dem 1. Jänner 2013 eingereicht werden**, müssen entsprechend der 10. Auflage, Version 2013 abgefasst werden; bei notwendigen Korrekturen unter Beanspruchung zusätzlicher Klassen fallen u.U. zusätzliche Klassengebühren an.

**Auf nationale Anmeldungen die vor dem 1. Jänner 2013 eingereicht und erst danach zur Eintragung in das Markenregister führen**, wird weiterhin die Grundversion der 10. Auflage angewendet.

**Bei Anträgen auf internationale Registrierung nach dem Madrider System, die ab dem 1. Jänner 2013 eingereicht werden**, ist das Verzeichnis der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen **entsprechend der 10. Auflage, Version 2013** abzufassen, selbst wenn auf das Verzeichnis der Basisanmeldung bzw. -registrierung noch die Grundversion der 10. oder eine frühere Auflage Anwendung gefunden hat. Dies gilt auch für Anträge, die vor diesem Zeitpunkt eingereicht, jedoch erst ab dem 1. Jänner 2013 weitergeleitet werden

und bei denen die 2-Monatsfrist des Artikels 3 Absatz 4 des Abkommens und des Protokolls bereits verstrichen ist. Bei notwendigen Korrekturen können zusätzliche Klassengebühren anfallen.

Eine Liste der Änderungen gegenüber der Grundversion der 10. Auflage ist auf der Webseite des Patentamtes ([www.patentamt.at](http://www.patentamt.at) – News) abrufbar.

---

### **Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel**

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung:

„Oignon de Roscoff“, GU (FR, Zwiebel), 31.10.2012, C 334/11/2012  
„Aceite de Lucena“, GU (ES, Olivenöl), 16.11.2012, C 352/13/2012  
„Fenland Celery“, GGA (GB, Sellerie), 17.11.2012, C 353/9/2012  
„Travia da Beira Baixa“, GU (PT, Milcherzeugnis), 17.11.2012, C 353/14/2012  
„Carne de Bravo do Ribatejo“, GU (PT, Rindfleisch), 17.11.2012, C 353/18/2012  
„Düsseldorfer Senf“, GGA (DE, Senf), 17.11.2012, C 353/23/2012  
„Carn d'Andorra“, GGA (AD, Rindfleisch), 20.11.2012, C 356/5/2012  
„Stromberger Pflaume“, GU (DE, Pflaume), 27.11.2012, C 367/8/2012  
„Weideochse vom Limpurger Rind“, GU (DE, Rindfleisch), 30.11.2012, C 370/10/2012

Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Ebenfalls veröffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 16.11.2012, C 352/17/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Emmental français est-central“ (FR, Käse, Abl. L 148/5/96, L 8/17/99; Beschreibung des Erzeugnisses, Ursprungsnachweis, Herstellungsverfahren, Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet, Etikettierung, Einzelstaatliche Vorschriften, Andere [Aktualisierung der Angaben zur antragstellenden Vereinigung, zu den Kontrollstrukturen und zur zuständigen Stelle des Mitgliedstaates])  
im Amtsblatt vom 27.11.2012, C 367/13/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Chufa de Valencia“ (ES, Erdmandel, Abl. C 207/5/98, L 46/13/99; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet)  
im Amtsblatt vom 29.11.2012, C 369/16/2012, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung „Arancia Rossa di Sicilia“ (IT, Obst/Gemüse, Abl. L 148/8/96, L 77/25/2004; Beschreibung des Erzeugnisses, Etikettierung)

Auch mit diesen Veröffentlichungen wurde gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen (samt einem Beilagenverzeichnis) müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: [Herkunftsangaben@patentamt.at](mailto:Herkunftsangaben@patentamt.at)).

---



### **Abgänge**

Ende November ist DI.Dr.techn. Gerhard Zugarek aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausgeschieden.

Ende Dezember wird VB(v3) Ilse Waismayer aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausscheiden.

Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute!

---