

Österreichische Blätter für

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB1

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Chefredakteur Christian Schumacher

Redaktion Rainer Beetz, Reinhard Hinger

Ständige fachliche Mitarbeit Astrid Ablasser-Neuhuber, Christian Handig

Mai 2019

03

113 – 160

Beiträge

Ohio v. American Express *Barbara Seelos* ➤ 116

Der Streitgegenstand im Patentverletzungsverfahren und
seine Grenzen *Thomas Adocker* ➤ 121

Aktuelle Entwicklungen

EU-Rechtsentwicklung ➤ 125

Rechtsprechung des EuGH/EuG in EUIPO-Verfahren ➤ 128

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts ➤ 132

Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen ➤ 133

Rechtsprechung des OLG Wien in Markenregisterverfahren ➤ 134

Leitsätze

Nr 9 – 15 ➤ 135

BGH 12. 7. 2018, I ZR 74/17, Combit Software II *Johannes Strobl* ➤ 137

BGH 19. 7. 2018, I ZR 268/14, Champagner Sorbet II

Alexander Koller ➤ 140

Rechtsprechung

Knuspriges Gemüse – Rote Rüben-Kren-Chips

Andreas Natterer und Iliyana Sirakova ➤ 143

LED LENSER – Umfang der Ersatzpflicht nach einer

Muster-Verletzung *Thomas Schneider und Clemens Thiele* ➤ 149

Verfahren zur Entwicklung eines Produkts – Zur Technizität

eines Verfahrens für gedankliche Tätigkeiten *Fabian Stanke* ➤ 153

Sonnenuntergang – Urheberrechtliche Unternehmerhaftung

Johann Guggenbichler ➤ 156

EU-Rechtsentwicklung

Jüngste Entscheidungen des EuGH und anhängige Vorabentscheidungs- und Gesetzgebungsverfahren

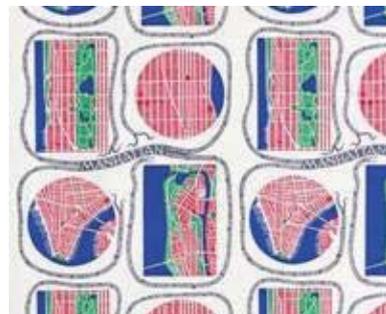
ÖBI 2019/31

A. Lauterkeitsrecht

→ Nach GA *Sánchez-Bordona* sind Art 2j (Definition der unzulässigen Beeinflussung), Art 8 (aggressive Geschäftspraktiken) und Art 9 (nähere Determinierung der Belästigung, Nötigung und unzulässigen Beeinflussung) RL-UGP dahingehend auszulegen, dass ein Modell, bei dem **Fernabsatzverträge** über die Erbringung von Telekommunikationsdiensten **in Gegenwart eines Kuriers** abgeschlossen werden, als solches keine aggressive Geschäftspraktik darstellt, wenn sich der Verbraucher davor auf der Website des Händlers oder per Telefon umfassend über die Vertragsbedingungen informiert hat. Es ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen, ob durch dieses Vertragsmodell die Wahlfreiheit des Verbrauchers infolge eines ungerechtfertigten Einflusses (durch den Kurier) erheblich beeinträchtigt wird (EuGH 30. 1. 2019, **C-628/17**, *Orange Polska*).

B. Markenrecht

→ Der EuGH hat entschieden, dass eine Änderung eines Schutzausschlussgrunds in der UMV **keine Rückwirkung** auf bereits vor Inkrafttreten der neuen Regelung registrierte Marken hat. Hintergrund war der Schutzausschlussgrund hinsichtlich Zeichen, die ausschließlich aus der Form (früher in Art 7 Abs 1 lit e iii GMV) oder einem anderen charakteristischen Merkmal (hinzugefügt im nunmehrigen Art 7 Abs 1 lit e iii UMV), die bzw das der Ware einen **wesentlichen Wert** verleiht, bestehen. Verfahrensgegenständlich war die folgende, für insb Papier- und Textilwaren nach altem Recht registrierte Marke („Manthattan“):



Dazu sprach der EuGH nach dem anwendbaren alten Recht (das nur auf die Form, nicht aber auf ein anderes charakteristisches Merkmal abstellt) aus, dass ein solches aus **dekorativen zweidimensionalen Motiven** bestehendes Zeichen, das auf Waren wie einem Stoffbezug oder einem Papier angebracht ist, nicht im Sinne dieser Bestimmung „*ausschließlich aus der Form besteht*“ (EuGH 14. 3. 2019, **C-21/18**, *Textilis*).

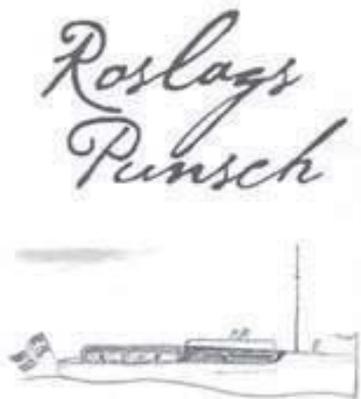
→ Der EuGH hat im Fall der folgenden, als **(abstrakte) Farbmarke** angemeldeten Marke



zunächst angemerkt, dass es für die Bestimmung des Gegenstands und der Reichweite des markenrechtlichen Schutzes relevant ist, ob die Eintragung eines Zeichens als „**Farbmarke**“ oder als „**Bildmarke**“ beantragt wird, weil dies ermöglicht zu bestimmen, ob die Konturen Teil des Gegenstands der Anmel-

derung sind. Diese Qualifikation durch den Anmelder ist ferner einer von mehreren maßgebenden Faktoren dafür, ob das Zeichen eine Marke sein kann und gegebenenfalls Unterscheidungskraft aufweist, wobei dies die zuständige Markenbehörde jedoch nicht von ihrer Verpflichtung zur Durchführung einer konkreten Gesamtprüfung der Unterscheidungskraft der betreffenden Marke entbinde, was bedeute, dass die Eintragung eines Zeichens als Marke nicht allein aus dem Grunde abgelehnt werden darf, dass es keine Unterscheidungskraft aufgrund seiner Benutzung iZm den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen erlangt habe. Es steht allerdings der Eintragung einer Marke entgegen, wenn die **angegebene Markenkategorie nicht der Markendarstellung entspricht**, weil der genaue Schutzgegenstand nicht bestimmt werden kann. Dies ist vom vorlegenden Gericht zu beurteilen; der EuGH sieht im konkreten Fall einen Hinweis auf eine Widersprüchlichkeit in der Darstellung in Form einer Bildzeichnung, während sich die verbale Beschreibung lediglich auf einen Schutz zweier Farben, nämlich blau und grau, bezieht und die Marke als Farbmärke beantragt wurde (EuGH 27. 3. 2019, **C-578/17**, *Hartwall*).

- Im laufenden Vorabentscheidungsersuchen aus Schweden zur Bedeutung eines Disclaimers („Die Registrierung verleiht kein ausschließliches Recht auf das Wort ‚Roslagspunsch‘“) bei der für alkoholische Getränke eingetragenen schwedischen Marke



bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr mit einer jüngeren Wortmarkenanmeldung ROSLAGSÖL („Roslagen“ bezeichnet eine Region in Schweden) liegen die Schlussanträge vor. Darin weist GA *Pitruzzella* darauf hin, dass ein Disclaimer nur den Schutzbereich eines Markenelements klarstellt. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr der Zeichen im Gesamteindruck sei dieser Bestandteil jedoch dennoch zu berücksichtigen und kann zum Zeitpunkt der Prüfung auch nicht jedenfalls als ohne Unterscheidungskraft angesehen werden, weil sich dies seit der Eintragung geändert haben könnte (GA *Pitruzzella* 6. 3. 2019, EuGH **C-705/17**, *Hansson*).

- Im Vorlageverfahren aus dem Vereinigten Königreich zur Klärung der **Zuständigkeit nach Art 97 Abs 5 GMV (nunmehr Art 125 Abs 5 UMV) bei Markenverletzungssachverhalten im Internet** liegen die Schlussanträge von GA *Szpunar* vor: Dieser schlägt dem EuGH vor, für das spezifischen Zielen folgende System der einheitlichen Unionsmarke nicht der Auslegung von Art 7 Abs 2 Brüssel Ia-VO im Fall *Wintersteiger*¹⁾ und von Art 8 Abs 2 Rom II-VO im Fall *Nintendo*²⁾ zu folgen, wonach der Handlungsort entscheidend ist, also wo die Veröffentlichung des Angebots ausgelöst wurde. Vielmehr sei im Unionsmarkenrecht darauf abzustellen, auf das Publikum welches Mitgliedstaats ein Angebot ausgerichtet ist. Dies sei von den

nationalen Gerichten zu beurteilen, wobei der GA jedoch als besonders wichtige Faktoren ein ausdrückliches Ansprechen des Publikums eines Mitgliedstaats, eine länderspezifische Top-Level-Domain, Preise in nationaler Währung, Telefonnummern mit nationaler Vorwahl oder Länder, in welche Versand angeboten wird (dieser Faktor sei jedoch nicht entscheidend, wenn Versand in alle Mitgliedstaaten angeboten wird), nennt. Zur Sprache der Website merkt der GA an, dass dies nicht immer von besonderer Bedeutung sei, weil das Sprachverständnis nicht unbedingt spezifisch für einen bestimmten Mitgliedstaat sein muss und insb eine Website etwa auch auf eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger, die in einem Mitgliedstaat wohnen, ausgerichtet sein könnte (GA *Szpunar* 28. 3. 2019, **C-172/18**, *AMS Neve ua*).

- Vorabentscheidungsersuchen aus Finnland zur Frage der **Abgrenzung der Benutzung einer Marke im geschäftlichen Verkehr von rein privatem Verhalten**, insb wenn eine Privatperson die Marke für einen anderen im Rahmen von dessen geschäftlichem Verkehr benutzt. Weitere Fragen betreffen den Empfang und die Verwahrung von in einen Mitgliedstaat versandten und dort in zollrechtlich freien Verkehr überführten Waren und die folgende Übergabe zur Beförderung in ein Drittland außerhalb der EU zum dortigen Weiterverkauf (EuGH **C-772/18**, *Yhtiö A*).

C. Geschützte Ursprungsbezeichnungen

- Entscheidung zur Auslegung von Bestimmungen zu **geschützten geografischen Angaben** (ggA) auf Vorlage des dt BPatG aus Anlass einer beantragten Änderung der Spezifikation von „Schwarzwälder Schinken“, womit auch das **Aufschneiden und Verpacken** des Erzeugnisses nur (mehr) im Herstellungsgebiet erfolgen darf. Der EuGH verweist auf die bisherige Rsp, wonach eine solche Bedingung als unionsrechtskonform anzusehen ist, wenn nachgewiesen wird, dass sie ein erforderliches und verhältnismäßiges Mittel darstellt, um die Qualität des betreffenden Erzeugnisses zu wahren oder dessen Ursprung oder die Kontrolle der Spezifikation für diese ggA zu gewährleisten.³⁾ Eine solche Erforderlichkeit ist vom vorlegenden Gericht zu beurteilen und liegt nur dann vor, wenn das Verpacken außerhalb des geografischen Herstellungsgebiets des betreffenden Erzeugnisses erhöhte Risiken für dessen Qualität mit sich bringt, nicht aber, wenn die gleichen Risiken auch bei vergleichbaren anderen Erzeugnissen bestehen.⁴⁾ Es kann zwar, wie im Fall von *Prosciutto di Parma*,⁵⁾ für eine wirksame Kontrolle der Beachtung der Produktspezifikation erforderlich sein, dass sehr genaue technische Maßnahmen und Kontrollen in Bezug auf Echtheit, Qualität, Hygiene und Etikettierung vorgehen werden, die fachmännischer Beurteilungen bedürfen, welche außerhalb des Erzeugungsgbiets kaum wirksam eingerichtet werden können. Für den vorliegenden Fall weist der EuGH allerdings darauf hin, dass das vorliegende Gericht der Ansicht ist, dass die Vorgaben der Spezifikation für das mit der ggA „Schwarzwälder Schinken“ bezeichnete Erzeugnis, die beim Schneiden und Verpacken des Erzeugnisses befolgt werden müssen, handelsüblich seien oder nicht über die geltenden Maßstäbe der Lebensmittelhygiene hinausgingen (EuGH 19. 12. 2018, **C-367/17**, *Schwarzwälder Schinken*).

1) EuGH 19. 4. 2012, C-523/10 ÖBI 2012/56 (*Fehringher/Cizek/Boesch*).
 2) EuGH 27. 9. 2017, C-24/16 und C-25/16 ÖBI 2018/88 (*Grötschl*).
 3) EuGH 20. 5. 2003, C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma und Salumificio S. Rita*.
 4) Rz 28.
 5) EuGH 20. 5. 2003, C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma und Salumificio S. Rita*.

D. Patentrecht

- Art 11 Abs 2 HumanarzneimittelRL⁶⁾ ist dahin auszulegen, dass in einem Verfahren zur Genehmigung für das Inverkehrbringen die Übermittlung der Packungsbeilage oder einer Zusammenfassung der Merkmale eines Generikums, in der keine Indikationen oder Dosierungen angegeben sind, die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens dieses Arzneimittels noch unter das Patentrecht fielen, an die zuständige nationale Behörde durch die Person, die eine Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Generikums beantragt oder innehat, einen Antrag auf Beschränkung des Umfangs der Genehmigung für das Inverkehrbringen des betreffenden Generikums darstellt (EuGH 14. 2. 2019, **C-423/17**, *Warner-Lambert*).
- Art 3 lit d ESZ-VO⁷⁾ ist dahin auszulegen, dass die in Art 3 lit b der VO genannte Genehmigung für das Inverkehrbringen, die zur Stützung einer Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats für eine neue Formulierung eines alten Wirkstoffs angeführt wird, nicht als erste Genehmigung für das Inverkehrbringen für das betreffende Erzeugnis als Arzneimittel angesehen werden kann, wenn dieser Wirkstoff bereits als solcher Gegenstand einer solchen Genehmigung war (EuGH 21. 3. 2019, **C-443/17**, *Abraxis*).

E. Urheberrecht

- Vorlage zu **unabhängigen Verwertungseinrichtungen**: Die Gesellschaft *Soundreef Limited* möchte in Italien die Nutzung von Musikwerken **offline**, sowie die Sendung von Musik in Handelsbetrieben oder Live-Musik lizenzieren. In der Folge wurde sie wegen Verstoßes gegen die ausschließliche Zuständigkeit der Verwertungsgesellschaft *SIAE*,⁸⁾ wegen Verstößen gegen das italienische UrhG und Lauterkeitsrecht auf Unterlassung, Schadenersatz, Urteilsveröffentlichung und auf Verhängung einer Strafe verklagt. Das Gericht⁹⁾ legt nun dem EuGH die Frage vor, ob es mit der VerwGesRL¹⁰⁾ vereinbar ist, dass einer unabhängigen Verwertungseinrichtung der Zugang zum Markt der kollektiven Rechtswahrnehmung verwehrt wird (EuGH **C-781/18**, *S.I.A.E.*).
- Vorlage zur **Abgrenzung von Funktionalität und Urheberrecht**: Die Gesellschaft *Brompton Bicycle Ltd* war Inhaberin eines Patents an dem Faltfahrrad *Brompton Bicycle*, das nunmehr gemeinfrei ist. Die südkoreanische Gesellschaft *Chedech/Get2Get* erzeugt ein ähnliches Fahrrad, wogegen Erstere Klage in Belgien erhoben hat. Das Gericht¹¹⁾ legt im Wesentlichen die Frage vor, ob es aus urheberrechtlicher Sicht zu berücksichtigen ist, wenn eine Form zur Erreichung eines technischen Ergebnisses erforderlich ist, das auch mit anderen möglichen Formen erreicht werden kann (EuGH **C-833/18**, *Brompton Bicycle*).

F. Kartellrecht

- **Haftung für Schäden aus Kartellrechtsverstößen von erworbenen Gesellschaften**: Gegenstand des im Vorabentscheidungsurteil ergangenen Urteil des EuGH zugrunde liegenden Ausgangsverfahrens war eine ua gegen die finnischen Gesellschaften *Skanska Industrial Solutions (SIS)*, *NCC Industry (NCC)* und *Asfaltmix* erhobene Schadenersatzklage der finnischen Stadt Vantaa wegen entstandener Zusatzkosten infolge eines Kartells auf dem finnischen Asphaltmarkt. Über *SIS*, *NCC* und *Asfaltmix* waren – unter Anwendung des Grundsatzes der wirtschaftlichen Kontinuität – sowohl wegen ihres eigenen kartellrechtswidrigen Verhaltens als auch wegen der Kartellbeteiligung anderer Gesellschaften Bußgelder verhängt worden, wobei *SIS*, *NCC* und *Asfaltmix* jeweils sämtliche Aktien an diesen anderen Gesellschaften erworben hatten und

nach Beendigung dieser Gesellschaften durch freiwillige Liquidationsverfahren deren Geschäftstätigkeit übernommen hatten. Während das finnische ErstG den Grundsatz der wirtschaftlichen Kontinuität auch für das Schadenersatzrecht angewendet wissen wollte, sprach sich das BerG dagegen aus und führte aus, dass das unionsrechtliche Effektivitätsprinzip nicht wesentliche Merkmale des finnischen Schadenersatzrechts in Frage stellen könne, wonach grds nur das Rechtssubjekt hafte, das den Schaden verursacht habe. Daraufhin legte der finnische OGH dem EuGH insgesamt drei Fragen zur Vorabentscheidung vor, die sich im Kern damit befassten, ob Art 101 AEUV dahin auszulegen ist, dass – unter den Umständen des Ausgangsverfahrens – die erwerbenden Gesellschaften für Kartellschäden haftbar gemacht werden können. Der EuGH bejahte eine solche Auslegung und sprach aus, dass die Bestimmung des Ersatzpflichtigen des durch einen Verstoß gegen Art 101 AEUV entstandenen Schadens nicht durch die einzelnen Mitgliedstaaten, sondern unmittelbar durch das Unionsrecht geregelt werde. Dem folgend kam der EuGH zum Schluss, dass die Rsp, die im Zusammenhang mit der Verhängung von Geldbußen entwickelt wurde, auch auf Schadenersatzklagen anwendbar sei. So seien *SIS*, *NCC* und *Asfaltmix* – unter den Umständen des Ausgangsverfahrens – mit den von ihnen jeweils erworbenen Gesellschaften wirtschaftlich gesehen identisch und sei wirtschaftliche Kontinuität gegeben. Eine Begrenzung der zeitlichen Wirkungen des Urteils, wie von *NCC* beantragt, lehnte der EuGH ab (EuGH 14. 3. 2019, **C-724/17**, *Skanska Industrial Solutions ua*).

*Astrid Ablasser-Neuhuber/Rainer Beetz/Christian Handig/
Dominik Hofmarcher/Christian Schumacher*

-
- 6) RL 2001/83/EG des EP und des Rates v 6. 11. 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel in der durch die RL 2012/26/EU des EP und des Rates v 25. 10. 2012 geänderten Fassung, ABI L 2012/299, 1.
 - 7) VO (EG) 469/2009 des EP und des Rates v 6. 5. 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel, ABI L 2009/152, 1.
 - 8) Abkürzung für „*Società Italiana degli Autori ed Editori*“ (Italienische Gesellschaft der Urheber und Verleger).
 - 9) Vorlagebeschluss: Tribunale ordinario di Roma 12. 12. 2018.
 - 10) RL 2014/26/EU über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt, ABI L 2014 84, 72.
 - 11) Vorlagebeschluss: Tribunal de l'entreprise de Liège 18. 12. 2018.