

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



20 Minuten

ÖBI 2019/28

Ein „bisschen schwanger“ sein geht nicht; ob man ein Patent „ein bisschen“ verletzen kann – also zwar nicht wirklich, aber eigentlich doch?

Zum Beispiel: Am patentierten Apparat sind Messer in einem Winkel von 9° bis 12° angebracht; am Eingriffsgegenstand in einem Winkel von 8° 40'. Da der Schutzbereich des Patents in den Patentansprüchen **genau** angegeben werden muss (§ 91 Abs 1 PatG; Art 84 EPÜ: „*deutlich und knapp*“), konnte der Winkel nicht mit „*circa* 9° bis 12°“ beschrieben werden. Dass ein Winkel von 8° 40' außerhalb von 9° bis 12° liegt, ist evident. Offenbar wurde es aber nicht als fair empfunden, dass jemand ungeschoren davonkommt, der am geschützten Bereich genau um 20 Winkelminuten vorbeizieht.¹⁾

Das Problem, dass ein Text nie alle Fragen beantwortet, ist alt; schon ein römischer Jurist der Antike erhob den Zeigefinger: *Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem.*²⁾

Wir stehen auf dem weiten Feld der „äquivalenten Patentverletzung“. Die Abgrenzung, wodurch ein Patent noch verletzt wird und wodurch nicht mehr, wird versuchsweise auf drei Beine gestellt, nämlich auf (a) die Gleichwirkung, (b) das Naheliegen und (c) die Gleichwertigkeit, die die größten Schwierigkeiten macht, weil schon in ihrem Begriff die „Verletzung“ steckt und weil sie ja genau das bedeutet, wonach gesucht wird: die „Äquivalenz“.³⁾

Zuletzt hat der UK Supreme Court (UKSC) die Frage nach dieser Gleichwertigkeit neu formuliert.⁴⁾ Frei übersetzt und auf das Wesentliche verkürzt geht es darum, ob die Fachperson beim Lesen der Patentschrift⁵⁾ annimmt, dass es dem Erfinder auf die wörtliche Einhaltung der Patentansprüche ankam.⁶⁾ Wenn ja: keine Verletzung, auch wenn der Winkel der Messer nur um 20 Minuten abweicht; wenn nein: Verletzung.

Anders als der UKSC hat das OLG Wien im vergleichbaren Fall⁷⁾ keine Fragen neu formuliert, sondern einfach – dem Mainstream aller europäischen Entscheidungen in dieser Sache folgend – die Äquivalenz bejaht. Das Fehlen von über den Einzelfall hinaus verwertbaren Klarstellungen wurde bedauert.⁸⁾

Dass derartige Äquivalenzentscheidungen jedoch stets von allen möglichen Umständen des Einzelfalls abhängen, auf Wertungen beruhen und daher auch künftig schwer vorhersehbar sind, meint Ihr

Reinhard Hinger

ÖSTERREICHISCHE BLÄTTER FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

68. Jahrgang 2019

Medieninhaber: MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Sitz der Gesellschaft: Kohlmarkt 16, 1010 Wien, FN 124 181 w, HG Wien. Unternehmensgegenstand: Verlag von Büchern und Zeitschriften.

Verlagsadresse: Johannesgasse 23, 1015 Wien (verlag@manz.at).

Geschäftsleitung: Mag. Susanne Stein (Geschäftsführerin) sowie Prokurist Mag. Heinz Kornitzer (Verlagsleitung).

Herausgeber: Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Schwarzenbergplatz 14, 1040 Wien, www.oev.or.at

Chefredakteur: RA Dr. Christian Schumacher.

Redaktion: Patentanwalt DI Dr. Rainer Beetz, LL.M.; Dr. Reinhard Hinger, Senatspräsident des OLG Wien.

Ständige fachliche Mitarbeit: RA MMag. Dr. Astrid Ablasser-Neuhuber, Dr. Christian Handig.

Redaktionsassistent: Mag. Barbara Gatterbauer.

Verlagsredaktion: Dr. Elisabeth Maier, E-Mail: elisabeth.maier@manz.at

Druck: Printera Grupa d.o.o., 10431 Sveta Nedelja.

Verlags- und Herstellungsort: Wien.

Grundlegende Richtung: Laufende Information über die Rechtsprechung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts sowie die Veröffentlichung einschlägiger Fachartikel und Buchbesprechungen.

Zitiervorschlag: ÖBI 2019/Nummer.

Anzeigen: Heidrun R. Engel, Tel: (01) 531 61-310, Fax: (01) 531 61-181, E-Mail: heidrun.engel@manz.at

Bezugsbedingungen: Die ÖBI erscheinen 6x jährlich (2x jährlich mit der Beilage „ipCompetence“). Der Bezugspreis 2019 beträgt € 296,- (inkl Versand in Österreich). Einzelheft € 59,20. Auslandspreise auf Anfrage. Nicht rechtzeitig vor ihrem Ablauf abbestellte Abonnements gelten für ein weiteres Jahr als erneuert. Abbestellungen sind schriftlich bis spätestens sechs Wochen vor Jahresende an den Verlag zu senden.

Manuskripte und Zuschriften erbitten wir an folgende Adresse: RA Dr. Christian Schumacher, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien, E-Mail: ch.schumacher@schoenherr.eu. Wir bitten Sie, die Formatvorlagen zu verwenden (zum Download unter www.manz.at/formatvorlagen) und sich an die im Auftrag des Österreichischen Juristentages herausgegebenen „Abkürzungs- und Zitierregeln der österreichischen Rechtssprache und europarechtlicher Rechtsquellen (AZR)“, 8. Aufl (Verlag MANZ, 2019), zu halten.

Urheberrechte: Sämtliche Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten. Kein Teil der Zeitschrift darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Haftungsausschluss: Sämtliche Angaben in dieser Zeitschrift erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren, der Herausgeber sowie des Verlags ist ausgeschlossen.

Grafisches Konzept: Michael Fürnsinn für buero8, 1070 Wien (buero8.com).

Covergestaltung: bauer – konzept & gestaltung, 1040 Wien (erwinbauer.com).

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

Impressum abrufbar unter www.manz.at/impressum

1) BGH 12. 3. 2002, X ZR 168/00, *Schneidmesser*.

2) *Celsus* in D.1.3.17: „Nicht der kennt die Gesetze, der nur ihre Wörter kennt, sondern auch ihre „Kraft und Macht““ (auch die Übersetzung lässt viel Spielraum zum Bewerten: „Sinn“, „Zweck“, „Bedeutung“, „Tragweite“, „Wirkung“, „Ziel“).

3) Von aequus = gleich und valor = Wert.

4) 12. 7. 2017 [2017] UKSC 48, *Actavis/Lilly, Pemetrexed*; vgl dazu ausf *Beetz*, Ka=Na – das neue Bicalutamid? ÖBI 2018/38, 150; pointiert *Alge*, Erfindung und Sprache – das Streben nach mehr (fachmännischer) Kompetenz in der Äquivalenz, ÖBI 2018/36, 148.

5) Nicht auch des Erteilungs-Akts(?).

6) „Would such a reader of the patent have concluded that the patentee nonetheless intended that strict compliance with the literal meaning of the relevant claim(s) of the patent was an essential requirement of the invention?“ (Nicht ganz ernst: Man könnte den Erfinder, wenn er noch lebt, fragen, doch wäre die Antwort derart vorhersehbar, dass man sich die Frage ersparen kann.).

7) 12. 4. 2018, 133 R 15/18f, *Pemetrexed*.

8) ÖBI-LS 2019/2, 30 (*Beetz*).

→ Editorial 113
 20 Minuten
 Von Reinhard Hinger

Beiträge

→ Ohio v. American Express 116

Die Entscheidung des US Supreme Court zu Transaktionsplattformen

In der Grundsatzentscheidung widmet sich der US Supreme Court zum ersten Mal der Marktabgrenzung von Plattformmärkten. Der Fall betraf ein Kreditkartenunternehmen, nämlich American Express, als zweiseitigen Zahlungskartenmarkt und die kartellrechtliche Beurteilung eines vertraglichen Verbots, das dem Händler verbietet, bestimmte Kreditkarten im Geschäft zu bewerben, wenn er grundsätzlich mehrere Kreditkarten akzeptiert (sog Antisteering, Verbot der Lenkung). American Express gewann den achtjährigen Rechtsstreit und darf weiterhin Antisteering-Klauseln in den Händlerverträgen führen. Die kontroverse 5:4-Entscheidung des US Supreme Court wird dargelegt und die kartellrechtlichen Aspekte werden beleuchtet.

Von Barbara Seelos

→ Der Streitgegenstand im Patentverletzungsverfahren und seine Grenzen 121

Die Frage, wie der Streitgegenstand zu definieren ist und wo seine Grenzen liegen, ist nicht bloß eine theoretische Frage, sondern hat höchste praktische Relevanz. Zum einen ist dies bedeutend für die Entscheidung des Klägers, wie er sein Klagebegehren formulieren soll. Darüber hinaus hat dies unmittelbare Auswirkungen auf die Frage des Umfangs der Rechtskraft von Entscheidungen und ist damit auch noch in einem nachgelagerten Exekutionsverfahren von Wichtigkeit. Auch die Frage, ob ein zweiter Prozess zu einem gleichen oder verwandten Sachverhalt geführt werden kann/soll/muss, hängt unmittelbar mit der Bestimmung des Streitgegenstands und dessen Grenzen zusammen.

Von Thomas Adocker

Aktuelle Entwicklungen

→ EU-Rechtsentwicklung 125

Jüngste Entscheidungen des EuGH und anhängige Vorabentscheidungs- und Gesetzgebungsverfahren

Von Astrid Ablasser-Neuhuber, Rainer Beetz, Christian Handig, Dominik Hofmarcher und Christian Schumacher

→ Rechtsprechung des EuGH und EuG in EUIPO-Verfahren 128

Neue Entscheidungen in Registerverfahren zu Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern im Instanzenzug vom EUIPO

Von Katharina Majchrzak und Christoph Bartos

→ Rechtsprechung des Europäischen Patentamts 132

Neue Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA

Von Matthias Brunner

→ Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen 133

Neue Entscheidungen des OLG Wien in Register- und Verletzungsverfahren

Von Rainer Beetz

→ Rechtsprechung des OLG Wien im markenrechtlichen Registerverfahren 134

Neue Entscheidungen des OLG Wien im Instanzenzug vom Österreichischen Patentamt

Von David Plasser

ÖB1-Leitsätze

→ ÖB1-Leitsätze 2019/9–15 135

OGH 17. 7. 2018, 4 Ob 14/18i, *Spielerschützer* 135

Anmerkung von Reinhard Hinger

OGH 23. 8. 2018, 4 Ob 138/18z, *Dampfen – Sag ja zur Freiheit* 136

Anmerkung von Reinhard Hinger

OGH 20. 12. 2018, 4 Ob 184/18i, <i>Gewichtsreduktion</i>	137
<i>Anmerkung von Reinhard Hinger</i>	
BGH 12. 7. 2018, I ZR 74/17, <i>Combit Software II</i>	137
<i>Anmerkung von Johannes Strobl</i>	
EuGH 17. 5. 2018, C-642/16, <i>Junek Europ-Vertrieb</i>	138
<i>Anmerkung von Barbara Kuchar</i>	
BGH 19. 7. 2018, I ZR 268/14, <i>Champagner Sorbet II</i>	140
<i>Anmerkung von Alexander Koller</i>	
OGH 27. 11. 2018, 4 Ob 206/18z, <i>Unterlassungsbegehren</i>	141
<i>Anmerkung von Reinhard Hinger</i>	

Rechtsprechung

→ Knuspriges Gemüse – Rote Rüben-Kren-Chips	143
OLG Wien 28. 5. 2018, 129 R 38/18h	
<i>Mit Anmerkung von Andreas Natterer und Iliyana Sirakova</i>	
→ LED LENSER – Umfang der Ersatzpflicht nach einer Muster-Verletzung.	149
OGH 29. 1. 2019, 4 Ob 213/18d	
<i>Mit Anmerkung von Thomas Schneider und Clemens Thiele</i>	
→ Verfahren zur Entwicklung eines Produkts – Zur Technizität eines Verfahrens für gedankliche Tätigkeiten	153
OLG Wien 18. 9. 2018, 133 R 41/18d	
<i>Mit Anmerkung von Fabian Stanke</i>	
→ Sonnenuntergang – Urheberrechtliche Unternehmerhaftung	156
OGH 27. 11. 2018, 4 Ob 216/18w	
<i>Mit Anmerkung von Johann Guggenbichler</i>	

Bericht

→ Berichte aus der Österr Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht.	158
<i>Von Christian Schumacher</i>	

Standards

→ Impressum	113
→ Buchbesprechungen	159
→ Zeitschriftenübersicht	160

Die RDB. Einfach wie noch nie.
Zuverlässig wie schon immer.

rdb.at/
wo MANZ findet