

Österreichische Blätter für

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB1

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Redaktion und Schriftleitung Lothar Wiltschek, Gottfried Musger,
Walter Holzer

Jänner 2015

01

1 – 48

Beitrag

**(Nochmals:) Zur Beschränkung
des Patents nach Erteilung –
der „Tritonus“ im österreichischen
Patentrecht?** *Harald Nemeč und Andreas Vögele* ➔ 4

Leitsätze

Nr 1 – 8 ➔ 8

VfGH 9. 10. 2014, G 95/2013

Anmerkung I Daniel Alge, Anmerkung II Marcella Prunbauer-Glaser ➔ 9

Rechtsprechung

**Schriftliche Abhandlungspflege – Werbung für anwaltliche
Leistungen** *Petra Leupold* ➔ 12

Landesausspielung – Inländerdiskriminierung im Glücksspielrecht?
Hubert Isak ➔ 18

**Branchenregister-Werbeformular II – Zur strafrechtlichen
Beurteilung irreführender Erlagscheinwerbung** *Lothar Wiltschek* ➔ 24

**Feeling/Feel II – Bösgläubiger Markenrechtserwerb
bei „Massenanmeldungen“** *Roman Heidinger* ➔ 28

**Apple Store – Markenschutz für Abbildung der Ausstattung
eines Geschäftslokals?** *Viktoria Robertson* ➔ 34

**Rechnungsdoppel – Zu den Voraussetzungen einer Verbandsklage
nach § 28a KSchG** *Brigitta Lurger* ➔ 38

Luksan/van der Let II – Nochmals zu § 38 Abs 1 UrhG
Manfred Büchele ➔ 42

ÖSTERREICHISCHE BLÄTTER FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

64. Jahrgang 2015

Medieninhaber: MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Sitz der Gesellschaft: Kohlmarkt 16, 1014 Wien, FN 124 181 w, HG Wien. Unternehmensgegenstand: Verlag von Büchern und Zeitschriften. Gesellschafter, deren Anteil 25% übersteigt: Manz Gesellschaft m. b. H., Wien, Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften aller Art, und Wolters Kluwer International Holding B. V. Amsterdam, Beteiligung an Unternehmen.

Verlagsadresse: Johannesgasse 23, 1015 Wien (verlag@manz.at).
Geschäftsleitung: Mag. Susanne Stein (Geschäftsführerin) sowie Prokurist Dr. Wolfgang Pichler (Verlagsleitung).

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

Redaktion: Dr. Gottfried Musger, Hofrat des OGH; Dipl.-Ing. Walter Holzer; RA Mag. Dr. Lothar Wiltschek.

Schriftleitung: RA Mag. Dr. Lothar Wiltschek. Assistenz: Dr. Charlotte Radaszkiewicz.

Wissenschaftlicher Beirat: o. Univ.-Prof. Dr. J. Aicher, Wien; o. Univ.-Prof. DDR. W. Barfuß, Präsident Austrian Standard Institute, Wien; Univ.-Prof. Dr. C. Baudenbacher, Präsident des EFTA-Gerichtshofs, Universität St. Gallen; Hon.-Prof. DDR. R. Dittich, Sekt.-Chef im BMJ i.R.; Univ.-Prof. Dr. H. Krejci, Wien; Hon.-Prof. Dr. G. Kucsko, RA, Wien; Univ.-Prof. DDR. H. Wünsch, Graz.

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

Druck: Ferdinand Berger & Söhne Ges. m. b. H., 3580 Horn.

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 2015/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 2015 beträgt € 275,- (inkl Versand in Österreich). Einzelheft € 55,-. 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 Mag. Dr. Lothar Wiltschek, Rotenturmstraße 16-18, 1010 Wien, E-Mail: wiltschek@wip.at. 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)“, 7. Aufl (Verlag MANZ, 2012), zu halten.

Urheberrechte: Mit der Einreichung seines Manuskripts räumt der Autor dem Verlag für den Fall der Annahme das übertragbare, zeitlich und örtlich unbeschränkte ausschließliche Werknutzungsrecht (§ 24 UrhG) der Veröffentlichung in dieser Zeitschrift, einschließlich des Rechts der Vervielfältigung auf Datenträgern jeder Art (auch einschließlich CD-ROM), der Speicherung in und der Ausgabe durch Datenbanken, der Verbreitung von Vervielfältigungstücken an den Benutzer, der Sendung (§ 17 UrhG) und sonstigen öffentlichen Wiedergabe (§ 18 UrhG), ein. Gem § 36 Abs 2 UrhG erlischt die Ausschließlichkeit des eingeräumten Verlagsrechts mit Ablauf des dem Erscheinen des Beitrags folgenden Kalenderjahrs. Dies gilt für die Verwertung durch Datenbanken nicht. Der Nachdruck von Entscheidungen oder Beiträgen jedweder Art ist nur mit ausdrücklicher Bewilligung des Verlags gestattet.

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 Fürsinn 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



Die europäische Qual der Wahl?

ÖBI 2015/1

Einer Patentverletzungsklage wird nicht selten mit einer Klage auf Nichtigkeitserklärung des Klagepatents begegnet. In naher Zukunft werden ua Nichtigkeitsklagen gegen alle validierten europäischen Patente dem Regime des dafür ausschließlich zuständigen Einheitlichen Patentgerichts unterliegen, wenngleich es während einer Übergangszeit von sieben Jahren möglich sein wird, nationale Gerichte anzurufen.

Zur Illustration: Der Inhaber eines in englischer Sprache erteilten, in Österreich validierten „europäischen“ Patents stellt in Österreich eine Verletzung fest und klagt vor der bis dahin hoffentlich eingerichteten Lokalkammer oder ansonsten vor der Zentralkammer des Einheitlichen Patentgerichts (je nach der Patentklasse in Paris, London oder München). Eine Klage vor österr. Gerichten während der Übergangszeit wird nicht in Erwägung gezogen, va weil die Entscheidung des international besetzten Einheitlichen Patentgerichts Wirkung in allen benannten Vertragsstaaten des europäischen Patents entfaltet, die dem Einheitlichen Patentgericht unterliegen.

Wird die Klage unmittelbar nach Erteilung eingebracht, hat der österr. Beklagte die Möglichkeit einer Klage bzw. Widerklage auf Nichtigkeitsklärung (ggf. kombiniert mit einem Feststellungsantrag) oder eines Einspruchs beim Europäischen Patentamt. Die Klage bzw. Widerklage kann erhoben werden, ohne dass der Kläger zuvor Einspruch beim EPA einlegen muss.

Die Verfahren (schriftliches Verfahren, Zwischenverfahren und mündliches Verfahren) vor der Zentralkammer werden in der Verfahrenssprache des Patents, im vorliegenden Fall in englischer Sprache abgewickelt.

Wofür entscheidet sich der Beklagte? Legt er Einspruch ein, kann das Gericht das Verletzungsverfahren aussetzen, wenn eine rasche Entscheidung des EPA zu erwarten ist. Obgleich Anträge auf Beschleunigung sowohl von Seiten des Gerichts (speziell bei einem zusätzlichen Antrag auf einstweilige Maßnahme) als auch der Parteien gestellt werden können, wird bei einer Verletzungsklage am Beginn der Einspruchsfrist davon auszugehen sein, dass das Gericht beschließt, aus Gründen der Zeitökonomie nicht auf das Patentamt zu warten, sondern die Gültigkeit des Klagepatents selbst zu entscheiden, zumal mit der Behandlung des Einspruchs vom EPA erst nach neun Monaten begonnen wird, weil ja auch ein Einspruch Dritter einlangen kann. Im Falle eines Einspruchs Dritter besteht dann, wie auch heute schon, die Möglichkeit divergierender Entscheidungen des EPA und des Gerichts. Ob eine Wiederaufnahme des Verfahrens durch eine Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts möglich sein wird, bleibt eine offene Frage. Im vorliegenden Szenario hat der Beklagte aber eigentlich keine Wahl.

Walter Holzer

→ Editorial 1
Die europäische Qual der Wahl?
Von Walter Holzer

Beitrag

→ (Nochmals:) Zur Beschränkung des Patents nach Erteilung –
 der „Tritonus“ im österreichischen Patentrecht? 4
 Sowohl in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als auch in den wichtigsten nationalen Jurisdiktionen Europas ist die Möglichkeit der Beschränkung eines Patents nach Erteilung, und zwar auch unter Rückgriff auf Merkmale aus der Beschreibung, unbestritten. Die mittlerweile ergangenen österr Entscheidungen, die eine entsprechende Vorgangsweise ebenfalls als zulässig ansehen, sind demgegenüber Gegenstand von Kritik. Weiters scheint Unsicherheit darüber zu bestehen, wie mit einem während eines laufenden Nichtigkeitsverfahrens eingereichten Teilverzicht verfahrensrechtlich umzugehen ist. Diesen Themenkomplex untersucht dieser Beitrag.
Von Harald Nemeč und Andreas Vögele

ÖB1-Leitsätze

→ ÖB1-Leitsätze 2015/1–8 8
VfGH 9. 10. 2014, G 95/2013 9
Mit Anmerkung I von Daniel Alge und Anmerkung II von Marcella Prunbauer-Glaser

Rechtsprechung

→ Schriftliche Abhandlungspflege – Werbung für anwaltliche Leistungen 12
OGH 24. 6. 2014, 4 Ob 94/14 y
Mit Anmerkung von Petra Leupold

→ Landesausspielung – Inländerdiskriminierung im Glücksspielrecht? 18
OGH 21. 10. 2014, 4 Ob 145/14 y
Mit Anmerkung von Hubert Isak

→ Branchenregister-Werbeformular II – Zur strafrechtlichen Beurteilung
 irreführender Erlagscheinwerbung 24
OGH 26. 8. 2014, 11 Os 64/14 t
Mit Anmerkung von Lothar Wiltschek

→ Feeling/Feel II – Bösgläubiger Markenrechtserwerb bei „Massenanmeldungen“ 28
OGH 17. 9. 2014, 4 Ob 98/14 m
Mit Anmerkung von Roman Heidinger

→ Apple Store – Markenschutz für Abbildung der Ausstattung
 eines Geschäftslokals? 34
EuGH 10. 7. 2014, C-421/13, Apple Inc/Deutsches Patent- und Markenamt
Mit Anmerkung von Viktoria Robertson

- Rechnungsdoppel – Zu den Voraussetzungen einer Verbandsklage nach § 28 a KSchG 38
 OGH 17. 9. 2014, 4 Ob 143/14 d
Mit Anmerkung von Brigitta Lurger
- Luksan/von der Let II – Nochmals zu § 38 Abs 1 UrhG 42
 OGH 17. 9. 2014, 4 Ob 76/14 a
Mit Anmerkung von Manfred Büchele

Berichte

- ALAI-Kongress Brüssel 2014 46
Thema: Urheberpersönlichkeitsrechte im 21. Jahrhundert
Von Christian Handig
- Informationsveranstaltung der ÖV zum Projekt der Reform des europäischen Markenrechts 47
Von Christian Schumacher

Standards

- Impressum 1
- Buchbesprechung 48
- Zeitschriftenübersicht 48



Die Krise in 57 Stichworten!

2014. 152 Seiten.
 Geb. EUR 26,-
 ISBN 978-3-214-08161-4

Buholzer · Haigner · Jenewein · Schneider

Wie der Traum vom Haus die Welt bedrohte

Die Finanz- und Schuldenkrise in 57 Stichworten und Schaubildern

Das vorliegende Buch erzählt in 57 Stichworten, in leicht verständlicher Weise und grafisch aufbereitet die Geschichte der Finanz- und Schuldenkrise und erklärt die wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge. Und es zeigt auf, was wir aus der Krise gelernt haben – oder eben auch nicht.

„Das vorliegende Buch ist von großer Bedeutung, weil die komplexen Zusammenhänge sehr eingängig erläutert werden und dem Leser durch unterschiedliche Mittel das Verständnis erleichtert wird.“

Prof. Dr. Lars Feld, Wirtschaftsweiser der Bundesrepublik Deutschland

MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH
 TEL +43 1 531 61 100 FAX +43 1 531 61 455 bestellen@manz.at Kohlmarkt 16 · 1014 Wien www.manz.at

MANZ