

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

Jänner 2019

01

1 – 56

Beiträge

MSchG-Nov 2019 – Umsetzung der Modernisierung des Markenrechts

Rainer Beetz, Max Mosing, David Plasser, Christian Schumacher
und Manuel Wegrostek ↻ 4

Hochzeitsrabatte auf Österreichisch Daniel Bräunlich ↻ 10

Aktuelle Entwicklungen

EU-Rechtsentwicklung ↻ 18

Rechtsprechung des EuGH/EuG in EUIPO-Verfahren ↻ 21

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts ↻ 27

Nationale Gesetzgebungsverfahren ↻ 27

Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen ↻ 28

Rechtsprechung des OLG Wien in Markenregisterverfahren ↻ 29

Leitsätze

Nr 1 – 4 ↻ 29

Rechtsprechung

Ocean Bottle – Recycling-Plastik aus dem Meer Silke Graf ↻ 34

Stimmung hoch zwei – Zur Unterscheidungskraft, Originalität und
zum Mindestmaß an Interpretationsaufwand

Christian Schumacher ↻ 38

#darferdas? – Verwendung eines Texts als sichtbarer Aufdruck
auf Kleidungsstücken oder als Herkunftshinweis auf Etiketten

Marianne Grabrucker ↻ 41

Dexmedetomidin – Zur „zweiten medizinischen Anwendung“ eines
vorbekanntes Sedativums Dominik Göbel und Andreas Vögele ↻ 47

Mit
Jahresregister
2018!



Bifurcation

ÖBI 2019/1

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. 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 Mag. Heinz Kornitner (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)“, 7. Aufl (Verlag MANZ, 2012), 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

Mit dem Inkrafttreten der MSchG-Nov 2019 in Österreich am 14. 1. 2019 ist die europäische Markenrechtsmodernisierung für Österreich nun abgeschlossen. Wenig beachtet wurde bei der Umsetzung die Rechtsdurchsetzung: Im Strafrecht bleibt die untragbare Situation, dass bei der StPO-Nov 2008 das Privatanklageverfahren im gewerblichen Rechtsschutz vergessen wurde; im Zivilrecht denkt die Praxis nach meinem Empfinden immer noch zu stark in den traditionellen Kategorien, anstatt von den Vorgaben der DurchsetzungsRL auszugehen. Hier wünsche ich mir in den nächsten Jahren einen Harmonisierungs- und Modernisierungsschub.

Aus der Posse um die österr Praxis zur Widerklage im EuGH-Verfahren *Baucherlwärmer* (EuGH C-425/16, ÖBl 2018/9 [Schumacher]) konnte die österr Praxis insb auch mitnehmen, dass im europäischen Markenrechtssystem einander widersprechende Entscheidungen vermieden werden sollen. Aus Gründen der Rechtssicherheit eigentlich eine Selbstverständlichkeit, hat zuletzt aber bekanntlich ein Verfahrenskomplex gezeigt, dass es im österr System jederzeit zu einander widersprechenden Entscheidungen kommen kann, weil über einen Schutzrechtseingriff vor Gericht entschieden wird, über dessen Bestand im Register aber vor dem (international oft als bifurcation bezeichnet). Zur Erinnerung: Die Verwechslungsgefahr der Marken *ITIKAT* und *öz itimat* wurde von unterschiedlichen Senaten des OLG Wien im Verletzungsverfahren (EV) zuerst bejaht und später im Widerspruchsverfahren verneint; der OGH wies die Rechtsmittel jeweils mangels erheblicher Rechtsfrage zurück (OGH 4 Ob 116/16 m ÖBl 2016/53 [Wiltschek]). Danach entschied das OLG Wien im Verletzungsverfahren (Hauptverfahren) aber wiederum, dass die jüngere Marke nicht verwendet werden dürfe, weil Verwechslungsgefahr bestehe!

Eine Entscheidung, womit die Gültigkeit einer Markeneintragung im Registerverfahren bestätigt wird, schlägt also nicht durch;¹⁾ eine Entscheidung auf Löschung allerdings naturgemäß schon (ohne eingetragene Marke gibt es natürlich auch keine Verletzung). Das bringt mich wieder zurück zur MSchG-Nov 2019: Wenn man es schafft, die unsäglichen Verweisketten zum neuen Zwischenrechtsregime aufzulösen, kann man nunmehr einen Grundsatz sehen, dass eine jüngere Marke als sog Zwischenrecht verwendet werden darf (iSe Koexistenz), soweit die jüngere Marke nicht aus dem Register gelöscht werden könnte, wobei für die Kollision auf den Anmelde- bzw Prioritätszeitpunkt abzustellen ist.²⁾

Um schon von Grund auf solche Situationen vermeiden zu können, wünsche ich mir für eine Modernisierung des österr Verletzungsverfahrens, dass wir auch für nationale Schutzrechte an die Möglichkeit einer Widerklage denken, damit im Verletzungsverfahren die Frage des rechtmäßigen Bestehens der älteren Marke inter partes und erga omnes endgültig geklärt werden kann.

Christian Schumacher

1) Der „Register-“Senat des OLG Wien würde wohl gleich entscheiden, wenn der ältere Markeninhaber einen weiteren Anlauf in einem Lösungsverfahren nähme.

2) Dies jedenfalls nach der UMV, im neuen MSchG verweist der einschlägige § 56b Abs 2 allerdings nicht auf alle relativen Lösungsgründe.

→ Editorial 1
Bifurcation
Von Christian Schumacher

Beiträge

→ MSchG-Nov 2019 – Abschluss der österreichischen Umsetzung der Modernisierung des europäischen Markenrechts 4
 Die Autoren engagierten sich in einer Arbeitsgruppe der Österreichischen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖV) im Begutachtungsverfahren und erläutern in diesem Beitrag die inhaltlichen Änderungen durch die MSchG-Nov 2019.
Von Rainer Beetz, Max Mosing, David Plasser, Christian Schumacher und Manuel Wegrosteck

→ Hochzeitsrabatte auf Österreichisch 10
Gleichzeitig eine Besprechung der BGH-E KVR 3/17
 Erstmals hat der BGH in einem Kartellverfahren den Rahmen der Zulässigkeit von Hochzeitsrabatten abgesteckt. Der Aufsatz erläutert diese Entscheidung und beleuchtet die Situation in Österreich.
Von Daniel Bräunlich

Aktuelle Entwicklungen

→ EU-Rechtsentwicklung 18
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 21
Neue Entscheidungen in Registerverfahren zu Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern im Instanzenzug vom EUIPO
Von Katharina Majchrzak und Christoph Bartos

→ Rechtsprechung des Europäischen Patentamts 27
Neue Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA
Von Matthias Brunner

→ Nationale Gesetzgebungsverfahren 27
Aktuelle Entwicklungen in den nationalen Gesetzgebungsverfahren
Von Christian Schumacher und Dominik Hofmarcher

→ Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen 28
Neue Entscheidungen des OLG Wien in Register- und Verletzungsverfahren
Von Rainer Beetz

→ Rechtsprechung des OLG Wien im markenrechtlichen Registerverfahren 29
Neue Entscheidungen des OLG Wien im Instanzenzug vom Österreichischen Patentamt
Von David Plasser

ÖB1-Leitsätze

→ ÖB1-Leitsätze 2019/1–4 29

EUIPO Große Beschwerdekammer 15. 6. 2018, R 2595/2015-G, Pellico 29
Anmerkung von Reinhard Hinger

OLG Wien 12. 4. 2018, 133 R 15/18f, Pemetrexed 30
Anmerkung von Rainer Beetz

EuGH 18. 10. 2018, C-149/17, <i>Bastei Lübbe</i>	31
<i>Anmerkung von Christian Handig</i>	
EuGH 13. 11. 2018, C-310/17, <i>Levola Hengelo</i>	32
<i>Anmerkung von Christian Handig</i>	

Rechtsprechung

→ Ocean Bottle – Recycling-Plastik aus dem Meer	34
OLG Wien 28. 5. 2018, 1 R 32/18 k <i>Mit Anmerkung von Silke Graf</i>	
→ Stimmung hoch zwei – Zur Unterscheidungskraft, Originalität und zum Mindestmaß an Interpretationsaufwand	38
OGH 23. 8. 2018, 4 Ob 46/18 w <i>Mit Anmerkung von Christian Schumacher</i>	
→ #darferdas? – Verwendung eines Texts als sichtbarer Aufdruck auf Kleidungsstücken oder als Herkunftshinweis auf Etiketten	41
BGH 21. 6. 2018, I ZB 61/17 <i>Mit Anmerkung von Marianne Grabrucker</i>	
→ Dexmedetomidin – Zur „zweiten medizinischen Anwendung“ eines vorbekannten Sedativums	47
OLG Wien 11. 5. 2017, 34 R 113/16 m <i>Mit Anmerkung von Dominik Göbel und Andreas Vögele</i>	

Standards

→ Impressum	1
→ Buchbesprechungen	55
→ Zeitschriftenübersicht	56

Beilage

- Jahresregister 2018

simpLEX Doks
Gesellschaftsrecht. Einfach. Effizient.

Jetzt
1 Monat
kostenlos!
+43-1-53161-655

Firmenbuch-Anträge genial einfach | 🔍

simpLEX Doks ist eine Beteiligung von **MANZ**