

Editorial:
**Kennen wir das
nicht?**
Rainer Beetz

ÖBL

Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Beiträge

Zwischen Sportsgeist und Marktmacht: Wie der EuGH in SuperLeague den Sportmarkt aufmischt

Maha Zöhrer, Hanno Wollmann

Schokohasen und Lippizaner – die Rsp zum bösgläubigen Markenrechtserwerb

Rainer Herzig

Aktuelle Entwicklungen

Rechtsprechung EuGH, UPC, EUIPO, EPA, Patentsachen, markenrechtliches Registerverfahren

Rechtsprechung

Tankstelle blau grün weiß – Farben getankt

Dominik Göbel

Jägermeister – der Hirsch auf der Flasche

Manuel Wegrostek

Auferstehung der weggefallenen Wiederholungsgefahr (III)

Michael Rami

Filmwerke – Rückruferklärungszurückweisungsfrist

Hans Lederer

Kennen wir das nicht?



RAINER BEETZ

ÖB 2024/31

311 Fälle sind gemäß dem Anfang April veröffentlichten Statusbericht beim UPC bisher eingebracht worden.

Auch wenn diese Zahl der etwas schönfärberischen Zählweise geschuldet ist, die jede Nichtigkeitswiderklage (von jedem Bekl) als eigenen Fall zählt (weshalb die Zahl der 142 Nichtigkeitswiderklagen jene der 110 Verletzungsklagen sogar übersteigt¹), entwickelt sich die Rsp des UPC insb auch in Bezug auf verfahrensrechtliche Fragestellungen. Hierbei tun sich erstaunliche Parallelen zwischen den nun bereits vom UPC, der Krone der europäischen Patentgerichtsbarkeit, geklärten und noch zu klärenden Rechtsfragen auf und jenen Fragen, die in der österr Patentrechtsprechung erst nach zähem Ringen geklärt wurden oder nach wie vor nicht geklärt sind. Im Fußballjargon und somit als kleiner Teaser für den überaus lesenswerten Beitrag „Zwischen Sportsgeist und Marktmacht: Wie der EuGH in SuperLeague und Co den europäischen Sportmarkt aufmischt“ von *Zöhrer/Wollmann* (Seite 103) könnte man auch formulieren: Auch in der Champions League wird „nur“ Fußball gespielt.

Zu einer Frage, welche nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern (insb auch in Deutschland) bisher keiner abschließenden, eindeutigen Klärung zugeführt werden konnte, liegen nun bereits einander widersprechende Entscheidungen von zwei (deutschen) Lokalkammern in erster Instanz vor: Ist der Erteilungsakt bei der Auslegung des Schutzzumfangs zu berücksichtigen?

Zunächst hat die Lokalkammer Düsseldorf (iW in Fortschreibung der dt Rsp) erkannt, dass die Erteilungsakten bei der Patentauslegung im Grundsatz nicht zu berücksichtigen sind. Art 69 EPÜ würde abschließend bestimmen, dass (nur) die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind. Bloßen Äußerungen im Erteilungsverfahren käme hingegen keine schutzbereichsbeschränkende Bedeutung zu; sie könnten allenfalls indizielle Bedeutung haben, wie die Fachperson das betreffende Merkmal verstehen kann.² Nur neun Tage später verließ die Lokalkammer München hingegen ausge-trampelte (nationale) Pfade und erkannte, dass die ursprüngliche Anspruchsfassung eines Europäischen Patents iZm im Erteilungsverfahren vorgenommenen Änderungen der Anspruchsfassung als Auslegungshilfe herangezogen werden kann.³

Sie erinnern sich an die österr Rechtslage? Hierzulande ist gleich beides richtig, es kommt (kuriöserweise) aber darauf an, ob der Schutzzumfang in einem Verletzungs- oder Feststellungsverfahren zu bestimmen ist. Laut hg Rsp ist – völlig im Einklang mit der Lokalkammer Düsseldorf – der Schutzbereich durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, wobei jedoch die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung heranzuziehen seien. Ob die Erteilungsakten für einen engeren Umfang sprechen, sei hingegen nicht maßgebend, weil die Erteilungsakten keinesfalls Gewähr bieten, das gesamte Geschehen wiederzugeben, das tat-

sächlich zu der Erteilung des Patents in der jeweiligen Fassung geführt hat, und die Berücksichtigung ihres Inhalts (vermeintlich) in vielen Fällen neue Auslegungsprobleme schaffe.⁴ Die Sache sieht allerdings grundsätzlich anders aus, wenn der Schutzzumfang in einem Feststellungsverfahren zu bestimmen ist, denn hier normiert § 163 PatG ausdrücklich, dass der Inhalt der Erteilungsakten und der von den Parteien nachgewiesene Stand der Technik zu berücksichtigen sind.

Das UPC-Berufungsgericht hat sich in seiner ersten materiellrechtlichen Anordnung diesbezüglich noch nicht in die Karten blicken lassen und hat (nur) erkannt, dass die Beschreibung und die Zeichnungen als Erläuterungshilfen für die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen sind, und zwar nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch.⁵ Immerhin hat es aber in dieser ersten materiellrechtlichen Anordnung schon geklärt, dass diese Grundsätze für die Auslegung eines Patentanspruchs gleichermaßen für die Beurteilung der Verletzung **und des Rechtsbestands** eines Europäischen Patents gelten – eine Erkenntnis, die sich auch beinahe 50 Jahre nach Gründung des Europäischen Patentamts noch nicht in allen Beschwerdekammern durchgesetzt hat. In Anbetracht der sehr unterschiedlichen Rechtsprechungslinien der EPA-Beschwerdekammern zu dieser Frage wird nun endlich die Große Beschwerdekammer Gelegenheit zur Klärung bekommen.⁶ Ob hier wohl die UPC-Anordnung berücksichtigt werden wird?

Die Parallelen enden aber keinesfalls hier, so hat das UPC-Berufungsgericht in dieser Anordnung – man könnte fast meinen in analoger Anwendung von § 156 Abs 3 PatG – auch erkannt, dass eine ausreichende Sicherheit hinsichtlich des Rechtsbestands des Klagepatents für eine einstweilige Unterlassungsverfügung geben ist, wenn es das Gericht für **überwiegend wahrscheinlich** ansieht, dass das Patent gültig ist.

Seit Kurzem, und somit etwas mehr als neun Monate nach dem Start, ist es nun auch möglich, nach Entscheidungen und Anordnungen über eine Suchmaske auf der UPC-Website zu recherchieren. Das erinnert daran, als es 2014 – dank unseres Redaktionsmitglieds Senatspräsident *Reinhard Hinger* – nach langem Warten erstmals möglich war, im RIS nicht nur in den spärlichen OGH-Entscheidungen in Patentsachen zu recherchieren. Hier war und ist allerdings eine Recherche auch nach der Geschäftszahl möglich – an einer Recherchemöglichkeit nach Fallzahl wird in Luxemburg offensichtlich noch gearbeitet.⁷

¹ Hinzu kommen noch 29 Anträge auf einstweilige Maßnahmen, 28 Nichtigkeitsklagen, eine Schadenersatzklage und eine negative Feststellungsklage.

² UPC LK Düsseldorf 11. 12. 2023, CFI 452/2023, *Ortovox*.

³ UPC LK München 20. 12. 2023, CFI 292/2023, *SES-imagotag*.

⁴ OGH 9. 2. 2010, 17 Ob 35/09k, *Isoflavon*.

⁵ UPC 26. 2. 2024, CoA 335/2023, *10x Genomics*.

⁶ T 439/22; dem Protokoll der mündl Verhandlung vom 10. 4. 2024 ist zu entnehmen, dass die BK Fragen zur Anwendbarkeit von Art 69 EPÜ in Verfahren vor dem EPA an die GBK stellen wird.

⁷ ZB ist die E CoA 335/2023 nicht unter dieser Fallzahl aufzuspüren, dafür aber unter ihrer „order reference“ ORD_595990/2023.

Inhalt

Editorial

- ▶ Kennen wir das nicht? 101
Rainer Beetz

Beiträge

- ▶ Zwischen Sportsgeist und Marktmacht: Wie der EuGH in SuperLeague und Co den europäischen Sportmarkt aufmischt 103
Maha Zöhrer, Hanno Wollmann
- ▶ Von Schokohasen und Lipizzanern – die Rechtsprechung zum bösgläubigen Markenrechtserwerb 110
Rainer Herzig

Aktuelle Entwicklungen

- ▶ EuGH-Rechtsprechung 116
Jüngste Entscheidungen aus Europa
Astrid Ablasser-Neuhuber, Christian Handig, Christian Schumacher, Birgit Kapeller-Hirsch
- ▶ Rechtsprechung zu EUIPO-Verfahren 118
Neue Entscheidungen in Registerverfahren zu Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern
Christoph Bartos, Katharina Majchrzak, Alina Alavi Kia
- ▶ Rechtsprechung des UPC 123
Neue Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts
Rainer Beetz
- ▶ Rechtsprechung des Europäischen Patentamts 126
Neue Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA
Matthias Brunner
- ▶ Rechtsprechung in Patentsachen 127
Neue Entscheidungen des OLG Wien in Register- und Verletzungsverfahren
Rainer Beetz
- ▶ Rechtsprechung im markenrechtlichen Registerverfahren 128
Neue Entscheidungen des OLG Wien im Instanzenzug vom ÖPA
David Plasser

Rechtsprechung

- ▶ Farben getankt 130
Markenrecht OGH 12. 9. 2023, 4 Ob 16/23s (OLG Wien 33 R 38/22h; PA AM 12899/2020), ECLI:AT:OGH0002:2023:0040OB00016. 23S.0912.001 – Tankstelle blau grün weiß
(Dominik Göbel)
- ▶ Der Hirsch auf der Flasche 135
Markenrecht OGH 30. 5. 2023, 4 Ob 55/23a (OLG Wien 3 R 18/22w; HG Wien 20 Cg 47/22y), ECLI:AT:OGH0002:2023:0040OB00055.23A.0531.004 – Jägermeister
(Manuel Wegrosteck)

- ▶ Die Auferstehung der weggefallenen Wiederholungsgefahr 139
Markenrecht; Verfahrensrecht BGH 1. 12. 2022, I ZR 144/21, ECLI:DE:BGH:2022:011222UIZR144.21.0 – Wegfall der Wiederholungsgefahr III
(Michael Rami)
- ▶ Die Rückruferklärungszurückweisungsfrist 144
Urheberrecht OGH 17. 10. 2023, 4 Ob 59/23i (OLG Wien 1 R 73/22w; HG Wien 30 Cg 28/21a), ECLI:AT:OGH0002:2023:0040OB00059.23I.1017.000 – Rechterückruf bei Filmwerken
(Hans Lederer)

Impressum auf der 2. Umschlagseite