

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

→ Markenrecht

Art 1 Abs 2, Art 9 Abs 1 lit b, Art 102 Abs 1 UMG

ÖBI-LS 2019/12

Begriffliche Unterschiede von Zeichen neutralisieren die klanglichen Ähnlichkeiten nur, wenn zumindest eines der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise bei der konkreten Verwendung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen einen eindeutigen, bestimmten und ohne Weiteres erfassbaren Sinngehalt hat.

BGH 12. 7. 2018, I ZR 74/17, *Combit Software II*, ECLI:DE:BGH:2018:120718UIZR74.17.0. →

Anmerkung: Die Auseinandersetzung zwischen „combit“ und „commit“ hat schon eine längere Vorgeschichte. Die Klage der „combit“-Inhaberin gegen „commit“ war zunächst nur für Deutschland erfolgreich. Die Kl wollte aber mehr – und zwar Unterlassung im ganzen Gebiet der EU. Das BerG⁹⁾ legte dem EuGH die Frage vor, wie damit umzugehen ist, wenn nur in einem Teil der Gemeinschaft Verwechslungsgefahr besteht – ist dann die Verletzung in der gesamten EU zu bejahen oder ist zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten zu differenzieren?

Der EuGH entschied sich für Zweiteres – wo keine Verwechslungsgefahr, dort keine Verletzung.¹⁰⁾ Bleibt die Frage, wie die Verbraucher in der EU die Unterschiede zwischen „combit“ und „commit“ wahrnehmen. Das OLG Düsseldorf ging nach dem Vorliegen der EuGH-E davon aus, dass zwar in Deutschland Verwechslungen auftreten könnten, im englischsprachigen Raum hingegen der unterschiedliche Sinngehalt von „commit“ und der Silbenkombination „combit“ (aus „com“ für Computer und „bit“) die Verwechslungsgefahr beseitige.

Der BGH zeigt sich davon nicht überzeugt, und zwar aus mehreren Gründen. Die klanglichen Unterschiede seien unrichtig bewertet worden. Angesichts der Möglichkeit undeutlicher Aussprache spreche die Lippenumformung in der Mitte von „combit“ nicht gegen, sondern für die Ähnlichkeit der Zeichen. Die Verkehrskreise seien weiters falsch bestimmt worden. Angesprochen seien auch Computerläden „um die Ecke“, die nicht in ganz Europa durchgängig als englischkundig qualifiziert werden könnten. Dazu habe „commit“ keinen eindeutigen und bestimmten Begriffsinhalt, denn es könne etwa „begehen“, „sich binden“, „sich verpflichten“ uvm bedeuten.

Die Sache geht zur neuen Entscheidung zurück ans OLG Düsseldorf, uzw mit dem deutlichen Hinweis, dass Zeichenähnlichkeit kaum zu verneinen sein dürfte und die Bekl für das Fehlen der Verwechslungsgefahr in Teilen der EU beweispflichtig sei. Fortsetzung folgt.

Kritik: Wenn bereits verschiedene Verwendungsmöglichkeiten eines Verbs (hier: „commit“) einem „*eindeutigen und bestimmten*“ Begriffsinhalt dieses Verbs entgegenstehen, wird die Neutalisierungstheorie mE in nicht sachgerechter Weise ausgehöhlt. Dass „commit“ – wie viele Verben, gerade im Englischen – in unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden kann, ändert mE nichts daran, dass die englischkundigen Verbraucher eine klar umrissene Vorstellung vom Bedeutungsinhalt dieses Verbs haben werden. Wenn der BGH im Einzelnen die verschiedenen Verwendungen von „commit“ seziert, so nimmt er eine deutschsprachige Perspektive ein, die mE zu einem unrichtigen Ergebnis führt. Für den englischsprachigen Verbraucher werden die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten mE weit weniger ins Gewicht fallen.

Überspitzt gesagt könnte ebenso ein englisches Gericht zum Schluss kommen, das deutsche Wort „erinnern“ hätte für deutschkundige Verbraucher keine bestimmte Bedeutung, weil es nicht nur in seiner Kernbedeutung, sondern zudem in der deutschen Rechtssprache für „vorbringen“, „zu bedenken geben“ verwendet wird (vgl Rn 21 der BGH-E¹¹⁾).

Johannes Strobl, Patentanwalt,
Sonn & Partner Patentanwälte, Wien

9) OLG Düsseldorf.

10) C-223/115, ECLI:EU:C:2016:719, ÖBL 2017/41, 148 (Strobl).

11) „Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke [...] und der angegriffenen Verwendungsform andererseits bestehe eine – wenn auch nicht hohe – Ähnlichkeit in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht, ist im Ergebnis revisionsrechtlich nichts zu erinnern.“