

geschrittene) Halbleiter, KI und Quantentechnologien – erfassen und bewerten sollen. Derzeit prüfen die MS ein breites Spektrum neuer, laufender und abgeschlossener Transaktionen (darunter Übernahmen, Fusionen, Asset-Transfers, Greenfield-Investitionen, Joint Ventures sowie einschlägige VC-Investments). Ziel ist es, Lücken der bestehenden EU-Instrumente zu identifizieren und bei Bedarf gezielte Maßnahmen über bestehende oder neue Rechtsakte vorzubereiten.

Auch wenn das Ergebnis dieser Evaluierung noch abzuwarten bleibt, lassen sich erste Bausteine des Designs eines solchen Instruments zur Kontrolle von Outbound-Investitionen doch bereits erahnen. Vieles spricht dafür, dass sich etwaige gesetzgeberische Ansätze konzeptionell an der Architektur der EU-FDI-Screening-VO orientieren werden: Zu denken ist etwa an einen unionsweiten legistischen Rahmen, der eine Koordinierung mit gemeinsamen zentralen Prüf- und Verfahrenskriterien, Berichts- und Austauschpflichten sowie begrenzten Koordinierungsbefugnissen der EK vorsieht. Die Einzelfallprüfung und Entscheidung über das Screening von Outbound-Investitionen bliebe – mit Blick auf die nationalen Sicherheitsaspekte – voraussichtlich weiterhin primär den MS vorbehalten.

## Schlussstrich

Die fortschreitende Verschiebung hin zu einer multipolaren Weltordnung hat zur Einführung neuer außenwirtschaftsrechtlicher Instrumente zum Schutz der strategischen Autonomie der EU geführt. Das Urteil C-499/23 bestätigt die grundsätzliche Legitimität solcher Maßnahmen, schreibt jedoch die strenge Linie der *Xella*-Rsp fort: Eingriffe aus Gründen der Sicherheit oder der öff Ordnung müssen einem strengen Verhältnismäßigkeitstest standhalten. Zugleich dürfte die E das kompetenzrechtliche Fundament für ein künftiges EU-Regime zur Outbound Investitionskontrolle stärken. Dem Beispiel der USA folgend ist mittelfristig damit zu rechnen, dass Auslandsinvestitionen in sensiblen Technologiefeldern einem investitionskontrollrechtlichen Kontrollrahmen unterliegen werden. Unternehmen mit Drittstaatsexponierung sollten das Thema proaktiv beobachten und sich frühzeitig mit Blick auf ihre Drittstaatinvestitionen vorbereiten, wie zB Risiko Mapping von bestehenden bzw künftigen Investitionen in sensiblen Technologien/Sektoren (einschließlich JV-Strukturen, IP-Transfers, F&E-Kooperationen), rechtliches Design der Investitionen mit Prüf- und Ausstiegsklauseln, Kritizitätsscreening von Drittstaats-Investitionspartnern, technologiebezogene Sensibilitätsanalyse mit Blick auf Technologietiefe, Know-how-Transfer und drittstaatlichen Technologiezugriff etc.

## RECHTSPRECHUNG

Bearbeitet von Christian Handig, Alexander Pabst, Florian Winter und Sabrina Zippenfenig

# Marke und Firma – zwei unterschiedliche Paar Schuhe

ecolex 2026/75

§§ 10, 10a MSchG

OGH 29. 9. 2025, 4 Ob 215/24g

Tax-Streit

**Nur die Verwendung einer Firma als Warenzeichen kann in die Rechte an einer Marke eingreifen und daher unter den Voraussetzungen des § 10 Abs 1 MSchG Unterlassungsansprüche begründen. Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Änderung oder Löschung der Firma als solcher besteht nicht.**

### Sachverhalt:

Der KI ist Inhaber einer seit 2006 registrierten österr Wort-Bildmarke mit dem Wortbestandteil *\*TAX für Steuerberatung und -vertretung*. Der KI war Gesellschafter und Gf der bekl GmbH, bis es zu einem Gesellschafterstreit kam. Die Bekl firmiert seit 2015 unter *\*TAX \* Steuerberatungs GmbH* und seit 2017 unter *\*TAX Steuerberatungs GmbH*.

Der KI beehrte auf Grundlage des MSchG von der Bekl, es zu unterlassen, die Bezeichnung *\*TAX* im geschäftlichen Verkehr iZm der Ankündigung, dem Verkauf oder dem Vertrieb von Dienstleistungen zu verwenden sowie *\*TAX* aus ihrem Firmenwortlaut zu beseitigen.

Der OGH bestätigte die E der Vorinstanzen, welche in der Nutzung der Marke als Firma keine markenmäßige Nutzung erkannten, und wies die aoRev zurück.

### Entscheidungsgründe:

[...]

[6] § 10 Abs 1 MSchG gewährt einem Markeninhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches Zeichen für gleiche Waren oder

Dienstleistungen zu „benutzen“ (oder ein ähnliches Zeichen für ähnliche Waren und Dienstleistungen, wenn dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht).

[...]

[9] Der OGH änderte bereits mit seiner E 4 Ob 223/12s – *Skorpion/scorpio* seine Rsp [...] ab und judiziert seitdem, dass nur die Verwendung einer Firma als Zeichen für Waren oder Dienstleistungen in Rechte an einer Marke eingreifen und daher unter den Voraussetzungen des § 10 Abs 1 MSchG Unterlassungsansprüche begründen kann; ein darüber hinausgehender Anspruch auf Änderung oder Löschung der Firma als solcher besteht nicht (s auch RS0128822, RS0066671 [T 20]; OGH 4 Ob 154/14x, *esterhazy-akademie*; 4 Ob 18/22h, *pewag*; 4 Ob 206/22f, *IKO*; zum Schutz des Handelsnamens s zudem jüngst EuGH C-365/24, *Doggy*).

[...]

[11] Zusammengefasst hat die Bekl nach den Feststellungen ihren operativen Betrieb als Steuerberaterin eingestellt, entfaltet auch keine Werbe- und Akquisetätigkeiten mehr und verfügt weder über eine Webseite noch eine E-Mail-Adresse.

[12] Indem die Vorinstanzen davon ausgehend eine Nutzung der Marke des KI durch die Bekl zur Kennzeichnung von Dienstleistungen iSd §§ 10, 10a MSchG und einen daraus abgeleiteten Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung verneinten, bewegen sie sich sohin im Rahmen der Rsp von EuGH und OGH und des ihnen im Einzelfall notwendiger Weise zukommenden Beurteilungsspielraums.

### Anmerkung:

Die ggst E bestätigt die (mittlerweile) geänderte Rsp, wonach zw der kennzeichenrechtlichen Funktion von Firma und Marke zu unterscheiden ist. Während § 17 Abs 1 UGB statuiert, dass die Firma der in

das Firmenbuch eingetragene Name eines Unternehmers ist, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt, dient die Marke dazu, Waren und Dienstleistungen zu kennzeichnen und voneinander zu unterscheiden.

Die Änderung der österr Rsp und letztlich auch des § 10 a MSchG geht dabei auf die EuGH-Rsp *Céline* (EuGH 11. 9. 2007, C-17/06) zurück. Gesellschaftsbezeichnungen, Handelsnamen und Firmenzeichen erfüllen als solche nicht die Funktion, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Ihr Zweck liegt vielmehr darin, im Falle der Gesellschaftsbezeichnung eine Gesellschaft zu identifizieren und im Falle des Handelsnamens oder Firmenzeichens ein Geschäft zu kennzeichnen. Eine Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ liegt dann vor, wenn durch die Verwendung der Firma eine (gedankliche) Verbindung zw der Firma und den vertriebenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen hergestellt werden kann – auch ohne physische Anbringung des Zeichens. Sofern die Firma lediglich zu Identifizierungs- bzw Kennzeichnungszwecken des Unternehmens eingesetzt wird, liegt aber keine markenmäßige Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ iSd Markenrichtlinie und des MSchG vor (*Mayer in Kucsko/Schumacher*, marken.schutz<sup>3</sup> § 10 a Rz 38 f).

Nachdem die Vorinstanzen festgestellt hatten, dass im vorliegenden Fall kein operativer Betrieb, keine Werbung oder kein sonstiger Außenauftritt der Bekl mehr existierte, konnte die Bekl unter ihrer Firma auch kein Geschäft mehr kennzeichnen oder die Firma markenmäßig „für Waren oder Dienstleistungen“ verwenden. Mit diesen Feststellungen bewegten sich die Vorinstanzen auch im Rahmen der Rsp des EuGH und OGH sowie des ihnen im Einzelfall notwendigerweise zukommenden Beurteilungsspielraums. Ein aufrechter Eintrag im FB sowie eine aufrechte Kammermitgliedschaft und Listung in Branchenverzeichnissen reichten weder den Vorinstanzen noch dem OGH für eine Benutzung iZm „für Waren oder Dienstleistungen“ aus.

Ein im Rechtsmittel unternommener Versuch des KI, § 37 UGB aufzuwerfen, wurde aufgrund des geltenden Neuerungsverbots im Rechtsmittelverfahren nicht weiter berücksichtigt. Dies hätte dem KI vermutlich auch zu keinem Erfolg verholfen, regelt doch § 37 UGB den unbefugten Firmengebrauch, welcher dann vorliegt, wenn eine fremde Firma durch einen Nichtberechtigten verwendet wird – und nicht eine fremde Marke durch einen Nichtberechtigten.

Mag. **Florian Winter**, LL.M., ist Rechtsanwaltsanwarter der Schönherr Rechtsanwälte GmbH.

## Funktionelle Merkmale beschränken Patentschutz – manchmal nicht!

**ecolex 2026/76**

**§§ 1, 22a PatG; Art 56, 69 EPÜ**

OGH 31. 7. 2025, 4 Ob 35/25p und OGH 31. 7. 2025, 4 Ob 36/25k RIVAROXABAN I & II

**Funktionelle Merkmale eines Patentanspruchs können für den wortsinngemäßen Schutzzumfang dann irrelevant sein, wenn diese aus Sicht der Fachperson als den sonstigen Merkmalen inhärent (wenn auch nicht jedenfalls zwingend) wahrgenommen werden.**

### Anmerkung:

pi tw="97%" twb=".25w"/>Die ggst (nahezu identischen) E des OGH betrafen je ein Provisorialverfahren auf Unterlassung eines Eingriffs in ein Dosierungspatent, dessen Anspruch 1 sich auf die Verwendung eines bestimmten Stoffes (Merkmal 1.1–1.2) zur Behandlung einer thromboembolischen Erkrankung (Merkmal 1.3) zur höchstens einmal-täglichen Verabreichung (Merkmal 1.4) bezog, wobei die Verbindung bei oraler Verabreichung eine Plasmakonzentrationshalbwertszeit von zehn Stunden oder weniger hat; wie sich aus diesem Anspruch leicht ableiten lässt, handelt es sich dabei ganz offenbar um EP 1 845 961 (Dosierungspatent für Rivaroxaban).

Die AG stellte ein Generikum eines Präparats bestehend aus dem in Anspruch 1 des Antragspatents genannten Stoffes zur Behandlung von Thromboembolien zur einmal-täglichen Verabreichung her.

Zur Eingriffsfrage argumentierte die AG, dass das von ihr hergestellte Präparat Merkmal 1.5 nicht erfülle (also die Plasmakonzentrationshalbwertszeit regelmäßig über zehn Stunden liege).

Zudem sei das Antragspatent mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht rechtsbeständig, weil (i) die Patentschrift nicht offenlege, wie das in Anspruch 1 beanspruchte Präparat mit einer Halbwertszeit von unter zehn Stunden herzustellen sei, weshalb das Antragspatent nicht ausführbar sei und (ii) aus einem vorveröffentlichten Poster bereits auf die grundsätzliche Eignung zur einmal-täglichen Dosierung zu schließen sei, weshalb Anspruch 1 des Antragspatents nicht erfinderisch sei.

Der OGH bestätigte jedoch die Erwägungen der Vorinstanzen, die dem Sicherungsantrag Folge gaben, wonach (i) Merkmal 1.5 unbeachtlich sei, weil dieses bereits den sonstigen Merkmalen „inhärent“ sei und der Patentschrift keine technischen Maßnahmen zur Beeinflussung der Plasmahalbwertszeit zu entnehmen seien. Daher sei lediglich maßgeblich, „dass das Generikum der Antragsgegnerin den [patentgemäßen Wirkstoff] enthalte“; (ii) die Vorveröffentlichung keinen Anlass geboten hätte, mit einer Lehre gem Anspruch 1 eine klinische Phase-II-Studie durchzuführen, weshalb die patentierte Lehre erfinderisch sei; und (iii) eine mangelnde Ausführbarkeit nicht vorliege, weil die Angabe der Halbwertszeiten in Merkmal 1.5 als dem Wirkstoff inhärent redundant sei und daher von der Fachperson nicht als zu verwirklichende Anforderung verstanden würde.

### Zum Schutzzumfang:

Bei der Auslegung von Patentansprüchen sind die mit der Gewährung von Patentschutz verfolgten Ziele gegeneinander abzuwägen: ausreichender Schutz für den Patentinhaber und ausreichende Rechtssicherheit für Dritte. Für den ersten Gesichtspunkt ist die objektive Bedeutung der Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen ihren Niederschlag gefunden hat, und nicht die subjektive Anstrengung des Erfinders maßgeblich; für den zweiten das, was die Fachperson bei objektiver Betrachtung den Patentansprüchen entnimmt (RSO118279; so auch in Art 1 Protokoll zur Auslegung von Art 96 EPÜ).

Auf dieser Basis unterscheidet die österr und dt Rsp zw wortsinngemäßer und äquivalenter Patentverletzung. In den vorliegenden Verfahren war offenbar einzig die Frage nach einer wortsinngemäßen Patentverletzung ggst.

Ein Produkt/Verfahren greift idR dann wortsinngemäß in ein Patent ein, wenn sämtliche Merkmale des Patentanspruchs beim vermeintlichen Eingriffsgegenstand wortsinngemäß vorhanden sind (*Engel*, Über den Wortsinn von Patentansprüchen, GRUR 2001, 897; *Rinken in Schulte*, PatG mit EPÜ § 14 Rz 67). Im Regelfall bedeutet dies, dass mangels Erfüllung aller Merkmale eines Patentanspruchs