

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens APPL, LL.M.
Donau-Universität Krems

Univ.-Prof. DDr. Walter BLOCHER
Universität Kassel

Univ.-Prof. Dr. Martin WINNER
Wirtschaftsuniversität Wien

PROGRAMMKOMITEE

Der IP-Day wird von einem Programmkomitee unterstützt, dem Persönlichkeiten aus Rechtsprechung, Verwaltung, Rechts- und Patentanwaltschaft angehören, die aktiv und an herausragender Stelle im Bereich des Immaterialgüterrechts tätig sind.

RA Dr. Axel ANDERL, LL.M.
DORDA Rechtsanwälte

LStA Mag. Christian AUINGER
Bundesministerium für Justiz

RA Dr. Christian GASSAUER-FLEISSNER
Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

PatA DI Harald NEMEC
Schwarz & Partner Patentanwälte

Dr. Manfred VOGEL
Senatspräsident des OGH

Dr. Johannes WERNER
Österreichisches Patentamt

TAGUNGSUNTERLAGEN

THEMENBLOCK I: AKTUELLE JUDIKATUR ZUM IMMATERIALGÜTERRECHT

Judikaturübersicht Österreich **3**
Senatspräsident des OGH Dr. Manfred Vogel

Judikaturübersicht Deutschland **33**
Prof. Dr. Jochen Bühling, Krieger Mes & Graf v. der Groeben Rechtsanwälte,
Präsident der deutschen Landesgruppe der AIPPI und Vizepräsident der GRUR

THEMENBLOCK II: DIGITALER BINNENMARKT

Virtualisierung urheberrechtlicher Vergütungsmodelle im digitalen Binnenmarkt **65**
Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl, LL.M., Donau-Universität Krems
MMag. Philipp Homar, Donau-Universität Krems

Datenrecht im digitalen Binnenmarkt **85**
Prof. Dr. Maximilian Becker, Universität Siegen

THEMENBLOCK III: KENNZEICHENRECHT

Exotische Markenarten und die Praxis des EUIPO **103**
Mag. Christoph Bartos, EUIPO

Geschützte Herkunftsbezeichnungen: Schutzwirkungen und Verhältnis zu anderen Kennzeichenrechten **125**
RA Dr. Adolf Zemann, Schönherr Rechtsanwälte

THEMENBLOCK IV: PATENTPRAXIS UND WETTBEWERB

Äquivalenz und die Auswirkungen des Pemetrexed-Falls auf das europäische Patentrecht **145**
RA Dr. Manuel Wegrostek, LL.M., Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

Standardessentielle Patente und FRAND-Lizenzierung **155**
RA Dr. Peter Thyri, LL.M., LL.M., Rechtsanwalt in Wien

Die Tagungsunterlagen sowie ein Tagungsbericht können in Kürze unter www.ip-day.at im Bereich „Rückblick“, wo sich auch ein Archiv der vorangegangenen Tagungen befindet, eingesehen werden.

IMMATERIALGÜTERRECHT

Jüngste Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes

Dr. Manfred Vogel
Senatspräsident des Obersten Gerichtshofes

I. PATENTRECHT

- 4 Ob 141/16p kein Rückrufauftrag im
Sicherungsverfahren
- 4 Ob 159/17m Verjährungsunterbrechung
für das Inland durch gerichtliches
Auskunftsbegehren in Deutschland
- 4 Ob 243/17i Rechnungslegungsanspruch und
Zahlungsbegehren bei der Stufenklage
- 4 Ob 98/18t Berichtigung der Laufzeit eines
Schutzzertifikats

4 Ob 141/16p

a) Die Vorinstanzen haben den Eingriff der Beklagten in das rechtsbeständige Patent der Klägerin („Nadelspitzenschutz für Subkutaninjektionen“) zutreffend bejaht.

b) Die Durchsetzung des Rückrufanspruchs im Wege der einstweiligen Verfügung ist unzulässig:

§ 148 PatG (Beseitigungsanspruch) und § 151b PatG (Einstweilige Verfügungen) sind richtlinienkonform im Sinne der RL 2004/48/EG (DurchsetzungsRL) zu interpretieren.

Der Rückruf der Waren aus den Vertriebswegen ist zwar im Art 10 dieser RL (Maßnahmen aufgrund einer Sachentscheidung) vorgesehen, nicht aber im Art 9 über Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen.

Ein abgewickelter Rückruf würde einen **nicht rückführbaren Zustand** schaffen.

Die Beklagte hätte nämlich nach erfolgter Rückabwicklung **keinen Anspruch** gegen ihre Abnehmer auf den **Abschluss neuer Verträge**,

weshalb ihr nach Aufhebung/Ablauf der EV Beeinträchtigungen durch den Verlust von Geschäftsbeziehungen bleiben können, die nicht ohne weiteres in Geld ausgleichbar sind.

4 Ob 159/17m

Die Klägerin ist Inhaberin eines EP mit Wirkung in D und Ö.

Sie erfuhr 2010, dass die 1.Bekl den Verletzungsgegenstand in ihrem Onlineshop mit der Toplevel-Domain .de in Deutschland anbietet. Ein Testkauf eines deutschen Patentanwalts legte ein Impressum offen, in dem ein Auslieferungslager der 1.Bekl für Österreich & EU in Vorarlberg aufschien.

Verletzungsklage 2011 vor dem Landgericht Mannheim endet mit rk Urteil vom 14.1.2014, das ua der 1.Bekl verbietet, die geschützten Spritzpistolen in Deutschland anzubieten und in den Verkehr zu bringen. Zudem wurden die Beklagten zur Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung und Rückrufung der Erzeugnisse verurteilt.

Juni 2016 Klage in Österreich wegen Verletzungshandlungen auch in Österreich.

Einwand: Verjährung (Kenntnis schon durch das Impressum)

Replik: Kenntnis erst im Zuge der zwangsweisen Durchsetzung des in Deutschland zugesprochenen Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs

OGH:

Der Umstand, dass dem Impressum eines Online-Shops ein „Auslieferungslager für Österreich“ zu entnehmen ist, bedeutet noch nicht zwingend, dass alle auf der Website angebotenen Waren (somit auch der Verletzungsgegenstand) in Österreich angeboten oder in Verkehr gebracht werden.

Kein Verstoß gegen eine (allfällige) Erkundungsobliegenheit, weil die Klägerin nach Kenntnis vom Impressum ohnedies mit ihrer (innerhalb der Verjährungsfrist eingebrachten) Klage in Deutschland (ua) auf Rechnungslegung und Auskunft (§ 140b dPatG) die vom Berufungsgericht vermissten „weiteren Nachforschungen“ durchgeführt hat.

Der Anspruch erstreckt sich auch auf patentverletzende Gegenstände und Vorgänge **im Ausland**.

Dies folgt aus der dt Rsp und daraus, dass das Auskunftsrecht nach Art 8 DurchsetzungsRL **nicht territorial** auf das Gebiet eines Mitgliedsstaats **beschränkt** ist.

•

•

4 Ob 243/17i

Nach Abschluss eines Teilvergleichs über das Unterlassungsbegehren haben die Vorinstanzen folgendes **unbestimmtes Zahlungsbegehren zugesprochen**:

„Nach Wahl der Klägerin

- a) Schadenersatz einschließlich des entgangenen Gewinns und zwar zumindest in der Höhe des doppelten angemessenen Entgelts, in eventu binnen 14 Tagen nach Rechnungslegung das Doppelte des angemessenen Entgelts zuzüglich 20 % USt, oder
- b) Herausgabe des Gewinns, den die Beklagte durch die Patentverletzung erzielt hat“.

OGH:

Weder aus Art XLII EGZPO noch aus dem PatG lässt sich ableiten, dass der **noch unbestimmt erhobene Zahlungsanspruch bereits in der Entscheidung über das Manifestationsbegehren dem Grunde nach geprüft werden muss**.

•

•

Das Gesetz räumt dem Berechtigten mit dem gesetzlichen Rechnungslegungsanspruch des § 151 PatG einen Hilfsanspruch ein, der sowohl der Geltendmachung eines verschuldensabhängigen, aber auch eines verschuldensunabhängigen Anspruchs dienen kann.

Allein **durch die Geltendmachung des Rechnungslegungsanspruchs** im Rahmen einer Stufenklage, die auf den Zuspruch einer Zahlung nach § 151 Abs 2 bzw Abs 3 PatG abstellt, **wird der Manifestationsanspruch inhaltlich nicht beschränkt** bzw vom Bestehen des konkret damit verbundenen Zahlungsbegehrens („dem Grunde nach“) abhängig gemacht.

Die Frage des Verschuldens der Beklagten ist damit keine Grundlage des Rechnungslegungsanspruchs, die bereits beim Teilurteil zu prüfen ist.

Der Urteilsveröffentlichungsanspruch nach § 149 PatG ist ein vom Unterlassungs- bzw Beseitigungsbegehren abhängiger Nebenanspruch.

•

•

4 Ob 98/18t

Kann der Inhaber eines rk ergänzenden Schutzzertifikats die **Berichtigung des darin festgelegten Enddatums** beantragen?

Patentamt, Rekursgericht: nein

OGH: Unterbrechung bis zur Entscheidung im Verfahren **EuGH C-492/16**

Sodann Stattgebung des Antrags:

Dem Schutzzertifikatsinhaber steht mit Art 18 ESZ-VO iVm Art 17 Abs 2 PSM-VO ein unmittelbar anwendbarer Rechtsbehelf zur Verfügung, nach dem gerade auch **Fehler im Erteilungsbeschluss zu korrigieren** sind, die auf der unrichtigen Angabe des Zeitpunkts der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen beruhen.

•

•

Mit Zustimmung der bisherigen Antragstellerin trat die nunmehrige Antragstellerin in das Verfahren ein.

Ein solcher **Parteiwechsel** ist auch im Rechtsmittelverfahren möglich.

Nach **§ 145 Abs 3 PatG** kann der Erwerber eines streitverfangenen Rechts auch ohne Zustimmung des Gegners in das Verfahren eintreten.

Damit ordnete der Gesetzgeber die gemäß bisher ständiger Rechtsprechung geltende **Nichtanwendbarkeit des § 234 ZPO im PatG** [Veräußerung der streitverfangenen Sache] für alle mehrseitigen Rechtsmittelverfahren an.

II. URHEBERRECHT

- 4 Ob 64/17s Miturheberschaft/Teilurheberschaft
- 4 Ob 81/17s unwesentliches Beiwerk, Bildzitat
- 4 Ob 156/17w Doppelschöpfung, Beweislast
- 4 Ob 121/17y Netzsperre gegen BitTorrent-Plattform
3 Ob 1/18w Impugnationsklage
- 4 Ob 102/18f neue Klage trotz rk Titel wegen
Interesse an Urteilsveröffentlichung?
- 4 Ob 107/18d Veröffentlichungsinteresse bei
Bildnisveröffentlichung
- 4 Ob 124/18s Hotel-TV und Signalschutzrecht des Erstsenders

-- 9 --
4 Ob 64/17s



Kläger:

freischaffender Künstler, stellt Kunstwerke aus Maschendraht, Kabelbindern und unterlegter Lichtquelle her

Beklagter:

schuf die Figur des „Wächters“, teilweise in sitzender Form als „Kantenhocker“, teilweise in stehender Form.

Beide Streitparteien sind für ihre Kunstform überregional bekannt.

Sie verwirklichen die **gemeinsame Idee**, dass ein Kantenhocker des Beklagten auf ein vom Kläger herzustellendes Kabelbinder-Drahtgeflecht in Form eines großen T, und zwar auf dessen Querbalken, platziert wird.

Die Kombination zwischen dem vom Kläger hergestellten „T“ und dem darauf platzierten Wächter des Beklagten wurde anschließend als **Gemeinschaftskunstwerk** unter der Bezeichnung „T-Guardian“ in Galerien ausgestellt, Modelle davon wurden zum Kauf angeboten.

Der Kläger begehrt, gestützt auf § 11 UrhG, die **Feststellung, dass er Miturheber des Kunstwerks** „T-Guardian“ sei.

Der Beklagte bestreitet ua das Vorliegen eines Gemeinschaftskunstwerks.

Vorinstanzen geben der Klage statt.

OGH: Abweisung des Klagebegehrens.

Miturheberschaft verlangt zwei (vom Kläger zu behauptende) konstitutive Elemente:

- a) gemeinsame Herstellung eines Werks
- b) untrennbare Einheit der Ergebnisse des gemeinsamen Schaffens

Hier fehlt b); es liegt eine bloße Werkverbindung vor.

Die Verbindung von mehreren selbstständigen Werken (Kontrollfrage: besteht die objektive Möglichkeit einer gesonderten Verwertung) führt zur **Teilurheberschaft**.

•

•

4 Ob 81/17s

Unwesentliches Beiwerk

§ 42e **Werke** dürfen vervielfältigt, verbreitet, durch Rundfunk gesendet, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und zu öffentlichen Vorträgen, Aufführungen und Vorführungen benutzt werden, wenn sie dabei **nur zufällig oder beiläufig und ohne Bezug zum eigentlichen Gegenstand der Verwertungshandlung genutzt** werden.

Zitate

§ 42f (1) Ein veröffentlichtes Werk darf zum Zweck des **Zitats** vervielfältigt, verbreitet, durch Rundfunk gesendet, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und zu öffentlichen Vorträgen, Aufführungen und Vorführungen benutzt werden, sofern die Nutzung in ihrem Umfang **durch den besonderen Zweck gerechtfertigt** ist. [...]

•

•

Der klagende Verband nimmt treuhändig die Rechte an jenem Lichtbild wahr, das ein Berufsfotograf von einem (1982 erschossenen) Wilderer angefertigt hat.

Die Beklagte betreibt einen österreichweit empfangbaren Privatfernsehsender. In einer dort ausgestrahlten **Reportage über einen bekannten Soziologen** wurde auch die Lebensgeschichte des Wilderers, der 1982 beim Wildern von Jägern erschossen wurde, behandelt.

Thema war insbesondere der noch aktuelle „Kampf um Gerechtigkeit“ des Bruders des Wilderers, nachdem der (aus Sicht des Bruders) „Mörder“ dessen Meinung nach zu Unrecht für nur eineinhalb Jahre ins Gefängnis habe müssen.

In dieser Sendung wird das vom Kläger hergestellte **Lichtbild des Wilderers mindestens 13 mal eingeblendet**, und zwar ohne den Fotografen als Urheber zu nennen. Das Lichtbild ist als Aufdruck auf der Krawatte des Bruders, als Aufdruck auf Flugzetteln und im Hintergrund als eingerahmtes Familienfoto an der Wand des Esszimmers des Bruders zu sehen.

Der klagende Verband beehrte ua die Unterlassung der Veröffentlichung von Lichtbildern des Berufsfotografen ohne Werknutzungsrechte am Lichtbild und ohne Urheberbezeichnung.

Einwendungen der Beklagten:
zulässiges Bildzitat und Art 10 EMRK

Der OGH bestätigte die stattgebenden Entscheidungen der Vorinstanzen.

Die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr verlangt, dass das beanstandete Verhalten nicht nur nach alter, sondern auch auf Basis der neuen Rechtslage verboten ist.

Um „unwesentlich“ iSd § 42e UrhG zu sein, muss das Beiwerk ein Gegenstand sein, dem noch weniger als geringe oder untergeordnete Bedeutung zukommt, wobei die Voraussetzungen dafür nicht überzogen werden dürfen, um der Ausnahmebestimmung nicht ihre Wirksamkeit zu rauben.

Das Lichtbild zeigt jene Person, um die sich der Beitrag im Wesentlichen dreht, und es wird absichtlich (wiederholt) in das Werk einbezogen, erfüllt darin einen dramaturgischen Zweck, unterstreicht die Wirkung und Aussage des Beitrags und ist wohl auch stimmungsbildend.

Es ist somit **kein unwesentliches Beiwerk iSd § 42e UrhG**.

Voraussetzung für die Zulässigkeit der Veröffentlichung von Lichtbildern als Bildzitat iSd § 42f UrhG ist (wie schon nach alter Rechtslage), dass das in einem Bericht jeweils wiedergegebene Bild **Zitat- und Belegfunktion** hatte und nicht nur dazu diente, die Berichterstattung zu illustrieren, um so die Aufmerksamkeit der Leser auf den Bericht zu lenken.

Hier hat die wiederholte **Einblendung des Lichtbilds lediglich Illustrationsfunktion** für die Berichterstattung.

•

4 Ob 156/17w

Zur Beweislast bei behaupteter Doppelschöpfung

Die **Priorität** eines Werks im Hinblick auf die typischen Geschehensabläufe bewirkt einen **prima facie Beweis** dafür, dass die spätere Schöpfung eine Entlehnung ist.

Somit hat derjenige, der sich auf die Doppelschöpfung beruft, den **Anscheinsbeweis** gegen sich, dass er zu dem Werk durch das ältere inspiriert worden ist, also tatsächlich keine Doppelschöpfung vorliegt.

Im Fall einer Doppelschöpfung können beide Urheber die Rechte an den unabhängig geschaffenen Werken **nebeneinander und unabhängig voneinander** in Anspruch nehmen.

•

4 Ob ⁻¹³⁻121/17y

Die **Vermittlung des Zugangs zu einer BitTorrent-Plattform**, die dem Nutzer den download geschützter Werke von dritten Websites ermöglicht, ist ein Beitrag zur **Urheberrechtsverletzung**.

Netzsperrungen gegen Access-Provider wegen Internet-Piraterie sind **nicht nur subsidiär** gegenüber Ansprüchen gegen den direkten Rechtsverletzer zulässig.

Interessensabwägung zwischen dem Urheberrecht der **Rechteinhaber** und deren Recht auf wirksame Rechtsdurchsetzung einerseits und dem Grundrecht der **Internetnutzer und Webseitenbetreiber** auf Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit sowie dem Grundrecht der **Antragsgegnerinnen** auf unternehmerische Freiheit andererseits.

-
-

Bei der Grundrechtsabwägung sind in einer Gesamtschau **neben quantitativen Elementen auch qualitative Kriterien** zu berücksichtigen. Auf der Webseite exklusiv abrufbaren legalen Informationen kommt ein stärkeres Gewicht zu als solchen Inhalten, die auch auf anderen Seiten im Internet abrufbar sind.

Die Tatfrage, ob die von der Sperrverfügung betroffenen Webseiten strukturell rechtsverletzend sind, weil sie zur massenweisen Vermittlung illegaler Musikervielfältigungen beitragen, ist einem **Anscheinsbeweis** zugänglich.

Keine Bedenken gegen die Verfassungsgemäßheit des § 81 Abs 1a UrhG unter dem Aspekt der Gleichheitswidrigkeit.

-
-

3 Ob⁻¹⁴⁻ 1/18w

Impugnationsklage des im Titelverfahren beklagten Providers.

Dieser macht geltend, mit der von ihm vorgenommenen DNS-Sperre alle zumutbaren Schritte gesetzt habe, um dem Titel zu entsprechen. Zwar habe er die IP-Adresse der vom Titel umfassten Websites nicht gesperrt, solches sei ihm aber nicht zumutbar. Die Klägerin müsste sonst nicht nur einmalig zwei Adressen sperren, sondern fortlaufend eine stetig steigende Anzahl von Internetsperren prüfen, implementieren, warten und gegebenenfalls wieder entfernen. Dieser **zukünftige Aufwand sei bereits im Rahmen des ersten Impugnationsprozesses** (als „Musterprozess“) zu berücksichtigen. Zudem bestünde die Gefahr des „Overblocking“, wonach auch legale Inhalte auf Dauer (mit-)gesperrt würden.

Das Berufungsgericht weist die Klage ab.

Es sei nicht vorgebracht worden, dass dem Provider die Sperre der beiden (vom Exekutions- und Strafbeschluss umfassten) IP-Adressen **technisch unmöglich** oder nur mit **unverhältnismäßig hohem Aufwand** möglich sei. In diesem Verfahren sei auch nicht zu klären, ob im Fall des Wechsels einer IP-Adresse auch die geänderten neuen Adressen zu sperren seien.

OGH: Zurückweisung der ao Revision.

Nach st Rsp hat ein Verfahren nach § 36 EO einen engen Gegenstand: Nur das vom betreibenden Gläubiger behauptete Verhalten (hier: die beiden IP-Adressen der im Titel genannten Websites) kann Gegenstand eines vom Verpflichteten eingeleiteten Impugnationsverfahrens sein. **Keine Prüfung eines hypothetischen künftigen Aufwands der Klägerin.**

4 Ob ⁻¹⁵⁻102/18f

Kläger verfügt über **einen rk Titel**:

- a) Beklagte hat zu unterlassen, Fotos, an denen der Klägerin die ausschließlichen Werknutzungsrechte zustehen, ohne Zustimmung der Klägerin zu vervielfältigen und/oder sonst zu verbreiten und/oder vervielfältigen zu lassen und/oder verbreiten zu lassen und/oder sonst zu verwerten.
- b) Veröffentlichungsermächtigung

Nach einem **neuerlichen Verstoß gegen diesen Titel** wird eine auf den neuen Verstoß gestützte **Klage** auf Unterlassung und Veröffentlichung eingebracht.

Vorinstanzen weisen mangels Rechtsschutzbedürfnis ab.

OGH bestätigt.

Ein schon **bestehender vollstreckbarer Unterlassungstitel**, der auch die (weitere) Verletzungshandlung erfasst, **beseitigt das (materielle) Rechtsschutzbedürfnis** (im Sinn eines materiell-rechtlich schutzwürdigen Interesses) **für den Unterlassungsanspruch**.

Das bloße Veröffentlichungsinteresse hinsichtlich eines neuerlichen Verstoßes rechtfertigt die Erwirkung eines neuerlichen (identen) Unterlassungstitels in aller Regel mangels (materiellen) Rechtsschutzbedürfnisses nicht.

Der Kläger kann die Einrede des mangelnden (materiellen) Rechtsschutzbedürfnisses nur in Ausnahmefällen bei Darlegung eines **konkret begründeten besonderen Interesses an der Urteilsveröffentlichung** entkräften.

4 Ob ⁻⁻¹⁶⁻⁻107/18s

Die **Urteilsveröffentlichung nach § 85 UrhG** hat nicht den Charakter einer Strafe, weshalb an der bloßen Information der Öffentlichkeit über die **Widerrechtlichkeit** einer Bildnisveröffentlichung kein berechtigtes Interesse besteht.

Ein Veröffentlichungsbegehren ist aber dann gerechtfertigt, wenn sich aus der zu veröffentlichenden Unterlassungsverpflichtung (**zusätzlich zur widerrechtlichen Veröffentlichung eines Lichtbilds**) der konkrete Zusammenhang zu einer Verletzung von Urheber- oder Leistungsschutzrechten oder aber zu einer persönlichkeitsverletzenden Aussage in einem Bildbegleittext ergibt und durch die Veröffentlichung auch über diesen Verletzungszusammenhang aufgeklärt wird.

•

•

4 Ob 124/18s

Klägerin:

Verwertungsgesellschaft als Vertreterin von Rundfunkunternehmern

Beklagte:

Hotelbetreiberin, die das Signal der Rundfunkunternehmer über einen Signalverteiler an die TV-Geräte in den Hotelzimmern weiterleitet.

Es sind weniger als 500 Teilnehmeranschlüsse vorhanden.

Die Beklagte verlangt von ihren Gästen nur den Zimmerpreis und kein gesondertes Entgelt für die Benützung der TV-Geräte.

Begehren: Stufenklage auf Zahlung nach Rechnungslegung

Vorwurf: Eingriff in das Weitersenderecht der Bezugsberechtigten nach § 76a iVm § 17 UrhG. Die Ausnahmebestimmungen des § 17 Abs 3 UrhG seien unionsrechtswidrig und daher nicht anzuwenden.

Einwand: drahtgebundene Weiterleitung ist kein „senden“; keine öffentliche Wiedergabe; § 17 Abs 3 UrhG ist anwendbar.

•

•

OGH bestätigt die abweisenden Entscheidungen der Vorinstanzen.

Das Weitersenderecht nach § 76a UrhG bezieht sich nicht nur auf die drahtlose Verbreitung, sondern auch auf die Ausstrahlung über draht-/kabelgebundene Anlagen (4 Ob 249/15v).

Es liegt keine öffentlichen Wiedergabe gegen Zahlung eines Entgelts vor.

Inhalt und Umfang des Weitersenderechts nach § 76a Abs 1 UrhG sind iSd § 17 UrhG zu bestimmen (4 Ob 259/15v).

Senden (§ 17 UrhG) und damit auch Weitersenden durch den Erstsender (§ 76a UrhG) sind nach den unionsrechtlichen Vorgaben Anwendungsfälle der öffentlichen Wiedergabe von Rundfunksendungen.

Die Beklagte als Zweitsenderin bewirkt mit ihrem Hotelfernsehen eine öffentliche Wiedergabe durch Weitersenden der Sendesignale der Erstsender mit Hilfe einer anderen Sendeanlage (Kabelnetz).

•

•

Klarstellung der Terminologie:

öffentliche Wiedergabe ist der Überbegriff, der in „Senden“ und in „sonstige öffentliche Wiedergabe“ (sonstige technische Übertragung) unterteilt werden kann.

Ausnahme zum Signalschutzrecht für Kleingemeinschaftsantennenanlagen (§ 17 Abs 3 Z 2 lit b UrhG) ist nach C-138/16, *Zürs.net*, unionsrechtswidrig (Recht des Urhebers).

Hier: inhaltsgleiches Leistungsschutzrecht des Rundfunkunternehmens

Nationaler Gesetzgeber räumt ohne unionsrechtliche Verpflichtung den leistungsschutzberechtigten Rundfunkunternehmen auch für die kabelgebundene Weitersendung einen Anspruch ein, der durch Unionsrecht determiniert ist.

Unionsrechtswidrigkeit der Ausnahmebestimmung kann durch richtlinienkonforme Interpretation nicht beseitigt werden; sie bleibt anwendbar und liegt vor.

•

•

III. MARKENRECHT

4 Ob 154/17a Markenerschöpfung und Beweislast

4 Ob 237/17g Löschung wegen fehlender ernsthafter Nutzung

4 Ob 55/18v negative Feststellungsklage nach Schutzrechtsverwarnung

4 Ob 130/18y Umfang der Rechnungslegungspflicht

4 Ob 46/18w Stimmung hoch zwei

4 Ob 78/18a Schneewette

•

•

4 Ob 154/17a

Klägerin: Berechtigte von Unionsmarken und international registrierten Marken mit Schutzwirkung (auch) für Österreich für Parfümeriewaren, die im Rahmen eines selektiven Vertriebssystems vermarktet werden

Beklagte: Detailhändlerin mit Drogerie- und Parfümwaren

Stattgegebenes Sicherungsbegehren:

Verbot, in Österreich im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung der Klägerin mit deren Marken gekennzeichnete kosmetische Erzeugnisse, die **außerhalb des EWR erstmals in Verkehr gebracht worden** sind, zum Kauf anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen.

Vorwurf:

Die Beklagte vertreibe markierte Waren, die außerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden seien; einem (Re-)Import der Parfums in den EWR habe die Klägerin nie zugestimmt.

•

•

Einwand:

Die Beklagte könne nicht nachvollziehen, wo die Ware in Verkehr gebracht worden sei. Am EWR-Markt würden Parfums der Klägerin in beträchtlicher Menge außerhalb des Vertriebssystems der Klägerin gehandelt; das selektive Vertriebssystem der Klägerin funktioniere daher innerhalb des EWR nicht in geschlossener Weise; über das Internet sei eine Vielzahl an Angeboten von Online-Händlern abrufbar.

Die Beklagte habe die Markenware von Händlern mit Sitz im EWR unter der Zusicherung erworben, dass es sich um im EWR verkehrsfähige Ware handle. Eine Offenlegung der Lieferkette durch die Lieferanten sei nicht möglich, weil sie damit ihre eigene Handelsstufe ausschalten und ihre Bezugsquellen verlieren würde.

Im Sicherungsverfahren ua bescheinigter Sachverhalt:

Den durch ein selektives System qualitativer Natur ausgewählten Vertragshändlern der Klägerin ist vertraglich untersagt,

- sofern sie im EWR ansässig sind, innerhalb des EWR an Händler, die keine Vertragshändler sind, und
- sofern sie außerhalb des EWR ansässig sind, an Abnehmer außerhalb dieses Bestimmungslands zu verkaufen.

OGH bestätigt die vom Rekursgericht erlassene EV.

Art 13 Abs 1 UMV: **Erschöpfungsgrundsatz**

EuGH-Rsp zur Beweislast (C-244/00, *van Doren*):

Einwand des **Beklagten, der zu behaupten und zu beweisen hat, dass die Waren vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung im EWR auf den Markt gebracht wurden.**

Alternativ kann er auch behaupten und beweisen, dass – etwa wegen eines ausschließlichen Vertriebssystems – eine **Abschottung der Märkte innerhalb des EWR droht**, wenn er seine Bezugsquellen offenlegen müsste.

Gelingt ihm dieser Beweis, hat sodann der Kläger zu behaupten und zu beweisen, dass die betroffenen Waren erstmals außerhalb des EWR auf den Markt gebracht wurden (**Umkehr der Beweislast**).

Gelingt dem Kläger dieser Beweis, müsste dann der Beklagte die Zustimmung des Markeninhabers zu einem (weiteren) Inverkehrbringen im EWR beweisen.

Marktabschottung:

Grenzüberschreitende Lieferungen im Binnenmarkt werden nachhaltig und erfolgreich unterbunden, zB weil in allen Ländern des EWR jeweils nur ein Alleinvertriebsberechtigter (Generalimporteur) für die Markenwaren existiert. Auf diese Weise kann ein **unterschiedliches Preisniveau zwischen den Mitgliedstaaten** aufrecht erhalten werden.

Stets kommt es maßgeblich auf die **tatsächliche Möglichkeit** einer Marktabschottung an (BGH I ZR 52/10, *Converse I*, der eine solche Gefahr im konkreten Fall trotz eines ausschließlichen Vertriebssystems verneinte, weil die Generalimporteure vertraglich nicht gehindert gewesen waren, an Zwischenhändler außerhalb ihres Absatzgebiets zu liefern).

Das Vorliegen eines bestimmten Vertriebssystems reicht für eine Beweislastumkehr nicht aus, selbst wenn dieses die Möglichkeit einer Marktabschottung eröffnet. Hinzutreten muss die tatsächliche Gefahr, dass eine derartige Abschottung auch eintreten könne (BGH I ZR 137/10, *Converse II*). **Diese tatsächliche Gefahr ist vom Beklagten zu behaupten und zu beweisen.**

•

•

Hier ist die Beklagte ihrer diesbezüglichen **Behauptungslast in erster Instanz nicht ausreichend nachgekommen.**

Sie hat in keiner Weise eine drohende Marktabschottung eingewandt.

Im Gegenteil hat sie selbst vorgebracht, auf dem „Graumarkt“ im EWR würden „mehrere Millionen Stück“ der klagsgegenständlichen Marke gehandelt; die Hersteller selbst würden diesen mit vorhandenen Überkapazitäten versorgen.

Dass durch das Vertriebssystem der Klägerin die Gefahr einer tatsächlichen Abschottung der Märkte oder eine Beförderung zwischenstaatlicher Preisunterschiede bewirkt werden könne, ist diesem Vorbringen nicht zu entnehmen.

•

•

4 Ob ⁻²¹⁻237/17g



Die **Markeninhaberin** hat einen **Verein** mit Gestattungsvertrag dazu ermächtigt, ihre **Marke für die Vermarktung von Kürbiskernöl**, das entsprechend den der VO (EG) Nr 1263/96 zugrundeliegenden Spezifikationen als „**Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.**“ hergestellt wurde, kostenlos zu benutzen.

Nach diesem Vertrag hat der Verein seinerseits Kontrollverträge mit **Produzenten von steirischem Kürbiskernöl** abzuschließen, um diesen die Benutzung der Marke zu gestatten.

Damit unterwerfen sich die Mitglieder dem Kontrollsystem für das Steirische Kürbiskernöl g.g.A.

Dem Verein ist das Marketing und die Herkunfts- bzw Qualitätskontrolle vorbehalten.

An die Vertragspartner werden im Zuge eines Kontrollsystems **Banderolen** ausgegeben, die sofort nach dem Abfüllen des Kürbiskernöls an den Flaschen bzw Gebinden anzubringen sind.

Die Banderolen weisen die angegriffene Marke sowie das Unionszeichen für geschützte geografische Angaben („g.g.A.“) auf, das die Marke teils verdeckt.

Antrag auf Löschung der (Individual-)Marke gem § 33a MSchG,
weil sie weder von der Markeninhaberin
noch mit deren Zustimmung von einem Dritten
ernsthaft kennzeichnungsmäßig gebraucht werde.

NA des Patentamts: Antrag abgewiesen. Ernsthafte Nutzung liegt vor.

OLG: Löschantrag stattgegeben. Marke wird als Gütezeichen, nicht als
Herkunftshinweis verwendet

OGH: Revision nicht Folge gegeben

EuGH (C-689/15, Gözze, Rn 45):

Die **Benutzung einer Individualmarke** in einer Weise, die zwar die
Zusammensetzung oder die Qualität der Waren/DL gewährleistet,
**den Verbrauchern aber nicht garantiert, dass die Waren/DL
aus einem einzigen Unternehmen stammen,**
unter dessen Kontrolle sie hergestellt oder erbracht werden
und das infolgedessen für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann,
ist keine der Funktion als **Herkunftshinweis** entsprechende Benutzung.

4 Ob 55/18v

Klägerin: österreichische GmbH
Beklagte: AG mit Sitz in der Schweiz
Beide erzeugen und vertreiben Schokoladewaren.

Die Beklagte warf in einem anwaltlichen Abmahnschreiben 2016
der Klägerin vor, durch den Verkauf von **Schokolade-Rentieren**
in **Großbritannien** in die Rechte der Beklagten einzugreifen.
Die Beklagte stelle ihr berühmtes **Gold-Rentier** seit 2004 in
Großbritannien her und sei berechtigt, ihren Goodwill an der Aufmachung
mit einer britischen „passing off-Klage“ zu schützen.

Die Klägerin wurde aufgefordert, **es in Großbritannien zu unterlassen**,
Schokolade-Rentiere mit einer ähnlichen Aufmachung herzustellen.
Für den Fall der Weigerung wurde sie ersucht,
Namen und Adresse der englischen Anwälte namhaft zu machen,
die bevollmächtigt seien, die verfahrenseinleitenden Schriftsätze
entgegenzunehmen.

Klagebegehren:

- a) **negative Feststellungsklage**, gerichtet auf die Feststellung, dass die Schokoladeware der Klägerin nicht in die Rechte der Beklagten eingreife
- b) **Ersatz der Kosten** für die Einschaltung einer englischen Anwaltskanzlei

Da sich die unberechtigte Unterlassungsaufforderung „in Österreich auswirkt“, könne sich die Klägerin auf Art 7 Nr 2 EuGVVO stützen (Ubiquitätstheorie).

Einrede:

mangelnde inländische Gerichtsbarkeit

Vorinstanzen:

Zurückweisung der Klage wegen internationaler Unzuständigkeit

OGH: ao Revisionsrekurs zurückgewiesen

Sitz der Beklagten in der **Schweiz**, daher Art 5 Z 3 LGVÜ II (mit Art 7 Nr 2 EuGVVO inhaltlichgleich).

Zuständigkeit am Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist:

Sowohl der **Erfolgsort** (Ort des Schadenseintritts)

als auch der **Handlungsort** (Ort des ursächlichen Geschehens).

Fallen beide Orte auseinander (Distanzdelikt), kann der Kläger für die

Zuständigkeit an Handlungsort oder Erfolgsort anknüpfen (**Wahlgerichtsstand**).

Auch eine **negative Feststellungsklage** fällt unter diese Bestimmung.

Ungeachtet der konkreten Parteirollen ist zu prüfen,

wo der **Schädiger** ursächlich gehandelt hat (Handlungsort)

bzw wo der **Schaden des Geschädigten** eingetreten ist (Erfüllungsort)

(EuGH C-133/11, *Folien Fischer*). Beides liegt nicht im Inland.

Wegen der vertauschten Parteirollen bei der negativen Feststellungsklage ist allein auf den (vermeintlichen) **Schaden der Beklagten** abzustellen.

Eine negative Feststellungsklage zielt gerade nicht

auf die Geltendmachung eines **eigenen Schadens** ab.

--24--
4 Ob 130/18y

Klägerin:

Treuhänderin der Gläubiger im **Insolvenzverfahren des Markeninhabers** betreffend eine Wortmarke, deren Schutzzumfang den **Betrieb einer Bar und die Verpflegung von Gästen in Restaurants** umfasst.

Beklagter:

Ihm wurde mit rk Teilurteil verboten, im geschäftlichen Verkehr die in Rede stehende Marke/eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Bar (mit leicht bekleideten Tänzerinnen) oder mit der Ankündigung und der Durchführung von gleichartigen Dienstleistungen kennzeichenmäßig zu verwenden.

Vorinstanzen verpflichten den Beklagten mit Teilurteil zur **Rechnungslegung über die unter Verwendung der Marke in deren Schutzzumfang erzielten Umsätze**.

OGH: ao Revision zurückgewiesen.

- a) Beklagte hat den freien Eintritt in die **Bar** als Annehmlichkeit und **Inklusivleistung für Hotelgäste** angepriesen und damit die fremde Marke auch für die Bewerbung ihres Hotels ausgenützt, weshalb **auch die Hotelnächtingungen** in die Umsatzberechnung einzubeziehen sind
- b) Die gesetzliche Rechnungslegungspflicht (§ 55 MSchG iVm § 151 PatG) stellt weder auf die Berücksichtigung erheblicher Schwierigkeiten bei der Sachverhaltsermittlung durch den Berechtigten oder die Zumutbarkeit für den Verpflichteten ab und findet ihre **Grenze allein im Rechtsmissbrauch**.
- c) Dass die Bar des Beklagten **nur während der Skisaison geöffnet** sei, ist ein Einwand zur Richtigkeit und Vollständigkeit der RL, der im Verfahren über die RL-Pflicht dem Grunde nach unberücksichtigt bleibt.
- d) Infolge Nichtakzessorietät des Markenrechts **bestehen die Rechte an der Marke in der Insolvenz** unabhängig vom schuldnerischen Unternehmen **fort**. Das Recht, die Marke zu verwalten und Ansprüche aus ihrer Verletzung geltend zu machen, geht auf den Insolvenzverwalter über.

4 Ob ⁻²⁵⁻46/18w

Die Vorinstanzen haben den Antrag abgewiesen, die Wortmarke **STIMMUNG HOCH ZWEI** auch für **Biere und alkoholische Getränke** einzutragen.

OLG: rein werbliche Anpreisung, bestehend aus einem ohne weiteres Nachdenken allgemein verständlichen und eindeutigen (Wirkungs-)Hinweis. Damit fehle dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft.

OGH: **Eintragungsantrag stattgegeben**

Auch ein als Werbeslogan wahrgenommenes Zeichen kann unterscheidungskräftig sein, sofern es nicht nur unmittelbar Merkmale der Ware beschreibt und damit als Herkunftshinweis dienen kann.

•

Es ist ein **großzügiger Maßstab** anzulegen: Jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Die Wortfolge ist **originell** und erfordert zu ihrem Verständnis ein Mindestmaß an **Interpretationsaufwand**.

Das Zeichen ist **keine bloße Bestimmungsangabe** im Sinne eines Wirkungshinweises für das markierte Produkt, sondern wird – ähnlich wie *Gute Laune Tee* (17 Ob 18/09k) – mit einer wünschenswerten Gemütslage in Verbindung gebracht.

Es ist damit geeignet, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren zu dienen.

•

4 Ob ^{-- 26 --}78/18a

Die Vorinstanzen haben die Eintragung der Wortmarke **SCHNEEWETTE** für Dienstleistungen der Klasse 41 „**Veranstaltung von Spielen aller Art einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen**“ abgelehnt.

Es handle sich um ein beschreibendes Zeichen, das keine Aussage enthalte, die über die Bedeutung seiner beiden Bestandteile hinausgehe.

OGH: ao Revisionsrekus zurückgewiesen.

Eine **Wortneuschöpfung** ist als Marke schutzunfähig, wenn die beteiligten Verkehrskreise den Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und die Wortkombination als beschreibenden Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstehen.

Die Beurteilung des Rekursgerichts, es sei ohne Weiteres und ohne Gedankenoperationen naheliegend und unmittelbar verständlich, dass unter dem Zeichen **(Glücks-)Spiele vermarktet werden sollten, die die Schneelage und/oder den Schneefall zum Inhalt** hätten, ist jedenfalls vertretbar.

.

•

Jüngste OGH-Rechtsprechung zum Immaterialgüterrecht

I. Patentrecht

- 4 Ob 159/17m gerichtliche Verfolgung des Auskunftsanspruchs in Deutschland unterbricht Verjährung für Österreich
- 4 Ob 243/17i Weder aus Art XLII EGZPO noch aus den einschlägigen Bestimmungen des PatG lässt sich ableiten, dass der noch unbestimmt erhobene Zahlungsanspruch bereits in der Entscheidung über das Manifestationsbegehren dem Grunde nach geprüft werden muss.
- 4 Ob 98/18t Berichtigung der Laufzeit eines Schutzzertifikats (im Anschluss an EuGH C-492/16)
- keine Anwendbarkeit des § 234 ZPO im Patentgerichtsverfahren

II. Urheberrecht

- 4 Ob 64/17s Abgrenzung Miturheberschaft – Teilurheberschaft (T-Guardian)
- 4 Ob 81/17s Wilderer-Lichtbild in Fernsehbericht: unwesentliches Beiwerk und zulässiges Bildzitat?
- 4 Ob 121/17y a) Die Vermittlung des Zugangs zu einer BitTorrent-Plattform, die dem Nutzer den download geschützter Werke von dritten Websites ermöglicht, ist ein Beitrag zur Urheberrechtsverletzung
- b) Netzsperrern gegen Access-Provider wegen Internet-Piraterie sind nicht nur subsidiär gegenüber Ansprüchen gegen den direkten Rechtsverletzer zulässig
- 3 Ob 1/18w Impugnationsklage Sperrverfügung Internet
- 4 Ob 102/18f Festhalten an der stRsp, wonach bei Vorhandensein eines auch die neuerliche Verletzungshandlung erfassenden rechtskräftigen Unterlassungstitels das Interesse an einer Urteilsveröffentlichung für sich alleine das fehlende (materielle) Rechtsschutzbedürfnis für die (neuerliche) Unterlassungsklage grundsätzlich nicht ersetzt
- 4 Ob 107/18d An der bloßen Information der Öffentlichkeit über die Widerrechtlichkeit der Veröffentlichung eines Bildnisses besteht kein berechtigtes Interesse. Ein Veröffentlichungsbegehren ist aber dann gerechtfertigt, wenn sich aus der zu veröffentlichenden Unterlassungsverpflichtung (zusätzlich zur widerrechtlichen Veröffentlichung eines Lichtbilds) der konkrete Zusammenhang zu einer Verletzung von Urheber- oder Leistungsschutzrechten oder aber zu einer persönlichkeitsverletzenden Aussage in einem Bildbegleittext ergibt und durch die Veröffentlichung auch über diesen Verletzungszusammenhang aufgeklärt wird.

4 Ob 124/18s Hotel-TV: Sendesignal der Erstsender wird durch die Beklagte als Zweitsenderin über einen Signalverteiler kabelgebunden an die TV-Geräte in knapp 100 Hotelzimmern weitergeleitet.

Kein Eingriff in das Signalschutzrecht der Erstsender, weil der Ausnahmetatbestand nach § 17 Abs 3 Z 2 lit b UrhG (Kleingemeinschaftsantennenanlage) vorliegt

III. Markenrecht

4 Ob 154/17a Es liegt ein selektives Vertriebssystem des Markeninhabers vor, bei dem die Vorinstanzen nach den Umständen des Einzelfalls die Gefahr einer Marktabschottung deshalb verneint haben, weil die nationalen Vertragshändler auch grenzüberschreitend an Vertragshändler in anderen Mitgliedstaaten liefern dürfen und auf dem systemunabhängigen "Graumarkt" ausreichend markierte Ware gehandelt wird.

4 Ob 237/17g Steirisches Kernöl: Löschung der (Individual-)Marke wegen fehlender ernsthafter kennzeichenmäßiger Benutzung

4 Ob 55/18v Zuständigkeit für eine negative Feststellungsklage, dass die in GB vertriebenen Waren der österreichischen Klägerin nicht in Rechte der Schweizer Beklagten eingreifen

Zuständigkeitbegründend ist der Ort, an dem die abmahnende Beklagte einen Schaden erlitten haben kann (das ist jedenfalls nicht in Österreich)

4 Ob 130/18y Umfang der Rechnungslegungspflicht bei Markenrechtsverletzungen

4 Ob 46/18w Ist die Wortmarke "STIMMUNG HOCH ZWEI" für Biere und alkoholische Getränke unterscheidungskräftig?

4 Ob 78/18a Ist die Wortmarke SCHNEEWETTE für Dienstleistungen der Klasse 41 „Veranstaltung von Spielen aller Art einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen“ beschreibend?

Jüngste OGH-Rechtsprechung zum Immaterialgüterrecht

I. Patentrecht

- 4 Ob 159/17m gerichtliche Verfolgung des Auskunftsanspruchs in Deutschland unterbricht Verjährung für Österreich
- 4 Ob 243/17i Weder aus Art XLII EGZPO noch aus den einschlägigen Bestimmungen des PatG lässt sich ableiten, dass der noch unbestimmt erhobene Zahlungsanspruch bereits in der Entscheidung über das Manifestationsbegehren dem Grunde nach geprüft werden muss.
- 4 Ob 98/18t Berichtigung der Laufzeit eines Schutzzertifikats (im Anschluss an EuGH C-492/16)
- keine Anwendbarkeit des § 234 ZPO im Patentgerichtsverfahren

II. Urheberrecht

- 4 Ob 64/17s Abgrenzung Miturheberschaft – Teilurheberschaft (T-Guardian)
- 4 Ob 81/17s Wilderer-Lichtbild in Fernsehbericht: unwesentliches Beiwerk und zulässiges Bildzitat?
- 4 Ob 121/17y a) Die Vermittlung des Zugangs zu einer BitTorrent-Plattform, die dem Nutzer den download geschützter Werke von dritten Websites ermöglicht, ist ein Beitrag zur Urheberrechtsverletzung
- b) Netzsperrern gegen Access-Provider wegen Internet-Piraterie sind nicht nur subsidiär gegenüber Ansprüchen gegen den direkten Rechtsverletzer zulässig
- 3 Ob 1/18w Impugnationsklage Sperrverfügung Internet
- 4 Ob 102/18f Festhalten an der stRsp, wonach bei Vorhandensein eines auch die neuerliche Verletzungshandlung erfassenden rechtskräftigen Unterlassungstitels das Interesse an einer Urteilsveröffentlichung für sich alleine das fehlende (materielle) Rechtsschutzbedürfnis für die (neuerliche) Unterlassungsklage grundsätzlich nicht ersetzt
- 4 Ob 107/18d An der bloßen Information der Öffentlichkeit über die Widerrechtlichkeit der Veröffentlichung eines Bildnisses besteht kein berechtigtes Interesse. Ein Veröffentlichungsbegehren ist aber dann gerechtfertigt, wenn sich aus der zu veröffentlichenden Unterlassungsverpflichtung (zusätzlich zur widerrechtlichen Veröffentlichung eines Lichtbilds) der konkrete Zusammenhang zu einer Verletzung von Urheber- oder Leistungsschutzrechten oder aber zu einer persönlichkeitsverletzenden Aussage in einem Bildbegleittext ergibt und durch die Veröffentlichung auch über diesen Verletzungszusammenhang aufgeklärt wird.

4 Ob 124/18s Hotel-TV: Sendesignal der Erstsender wird durch die Beklagte als Zweitsenderin über einen Signalverteiler kabelgebunden an die TV-Geräte in knapp 100 Hotelzimmern weitergeleitet.

Kein Eingriff in das Signalschutzrecht der Erstsender, weil der Ausnahmetatbestand nach § 17 Abs 3 Z 2 lit b UrhG (Kleingemeinschaftsantennenanlage) vorliegt

III. Markenrecht

4 Ob 154/17a Es liegt ein selektives Vertriebssystem des Markeninhabers vor, bei dem die Vorinstanzen nach den Umständen des Einzelfalls die Gefahr einer Marktabschottung deshalb verneint haben, weil die nationalen Vertragshändler auch grenzüberschreitend an Vertragshändler in anderen Mitgliedstaaten liefern dürfen und auf dem systemunabhängigen "Graumarkt" ausreichend markierte Ware gehandelt wird.

4 Ob 237/17g Steirisches Kernöl: Löschung der (Individual-)Marke wegen fehlender ernsthafter kennzeichenmäßiger Benutzung

4 Ob 55/18v Zuständigkeit für eine negative Feststellungsklage, dass die in GB vertriebenen Waren der österreichischen Klägerin nicht in Rechte der Schweizer Beklagten eingreifen

Zuständigkeitbegründend ist der Ort, an dem die abmahnende Beklagte einen Schaden erlitten haben kann (das ist jedenfalls nicht in Österreich)

4 Ob 130/18y Umfang der Rechnungslegungspflicht bei Markenrechtsverletzungen

4 Ob 46/18w Ist die Wortmarke "STIMMUNG HOCH ZWEI" für Biere und alkoholische Getränke unterscheidungskräftig?

4 Ob 78/18a Ist die Wortmarke SCHNEEWETTE für Dienstleistungen der Klasse 41 „Veranstaltung von Spielen aller Art einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen“ beschreibend?

Judikaturübersicht Deutschland

Rechtsanwalt Prof. Dr. Jochen Bühling

IP-DAY 2018
Wien, 17. September 2018

Gliederung

- Vorbemerkungen
- Patentrecht
- Markenrecht
- Designrecht
- Verfahrensrecht
- Allgemeines

- UPC/EPGÜ

Vorbemerkungen (1)

- BGH ist grundsätzlich nur Revisionsgericht für Entscheidungen der Oberlandesgerichte (nur bei Zulassung oder Annahme nach Nichtzulassungsbeschwerde)
- Bei gewerblichen Schutzrechten ist BGH gleichzeitig Revisionsinstanz für die ordentliche Gerichtsbarkeit und Berufungsinstanz bzw. Rechtsbeschwerdegericht für das Bundespatentgericht (BPatG)
- Keine Zuständigkeit in einstweiligen Verfügungsverfahren

Vorbemerkungen (2)

- Zuständigkeitsverteilung zwischen I. und X. Zivilsenat beim BGH:
 - I. ZS: Marke, Design, Urheberrecht, UWG
 - X. ZS: Patent, Gebrauchsmuster, Arbeitnehmererfinderrecht, Sortenschutz
 - GS: Einheitlichkeit der Rechtsprechung

Patentrecht

- Patentfähigkeit
- Auslegung des Anspruchs
- Gegenstand des Patentschutzes
- Verletzungsfragen
- Zwangslizenz
- Arbeitnehmererfinderrecht
- Gebrauchsmusterrecht

Patentrecht (1)

BGH, Urt. v. 26.09.2017; X ZR 109/15 – Spinfrequenz

(GRUR 2018, 509)

- Zur Frage, ob der Fachmann Anlass hatte, einen bestimmten SdT für den Ausgangspunkt der Bemühungen heranzuziehen
- Diese Annahme setzt konkrete Feststellungen dazu voraus, dass die Lösung als generelles geeignetes Mittel zum Fachwissen gehörte,
- dass sich die Nutzung in der Funktionalität als objektiv zweckmäßig darstellt und
- keine Umstände vorliegen, die die Anwendung als unmöglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonstwie als untunlich erscheinen lassen.

Patentrecht (2)

BGH, Urt. v. 23.02.2017; X ZR 99/14 – *Cryptosporidium*
(GRUR 2017, 68)

- Zur Neuheit einer Verwendung eines bekannten Erzeugnisses
- Die Verwendung ist neu, wenn die geschützte Lehre eine zusätzliche Verwendungsmöglichkeit aufzeigt, die durch objektive Merkmale von den im SdT bekannten Verwendungsmöglichkeiten abgegrenzt werden kann.
- Eine neuheitsschädliche Vorwegnahme liegt nur dann vor, wenn der Fachmann den bekannten Gegenstand zweckgerichtet zu dem geschützten Verwendungszweck eingesetzt hat.

Patentrecht (3)

BGH, Beschl. v. 25.07.2017; X ZB 5/16 – *Phosphatidylcholin*
(GRUR 2017, 1105)

- Zur Zulässigkeit von Disclaimern
- Die Aufnahme eines Merkmals, wonach die beanspruchte Zubereitung eine bestimmte Substanz nicht enthalten darf, stellt nicht ohne weiteres eine unzulässige Erweiterung dar (Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 12. Juli 2011; X ZR 75/08 – *Reifenabdichtmittel*).

Patentrecht (4)

BGH, Urt. v. 09.01.2018; X ZR 14/16 –

Wärmeenergieverwaltung (GRUR 2018, 390)

- Definition des Durchschnittsfachmannes für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit
- Die Definition des Fachmannes dient dazu, eine fiktive Person festzulegen, aus deren Sicht das Patent und der Stand der Technik zu würdigen sind. Sie kann daher nicht auf Erwägungen zur Auslegung des Patents oder zur erfinderischen Tätigkeit gestützt werden.

Patentrecht (5)

BGH, Urt. v. 30.01.2018; X ZR 27/16 –

Wasserdichter Lederschuh (GRUR 2018, 395)

- Verfahrensanspruch und Verhältnis zum Sachanspruch
- Ist nach der patentgemäßen Lehre ein Halbzeug in bestimmter Weise zu bearbeiten, beschränkt der Zweck der Bearbeitung nur insoweit den Gegenstand des Verfahrens, als das bearbeitete Halbzeug geeignet sein muss, dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet zu werden.
- Stellt ein Sachanspruch das unter Verwendung des Halbzeugs hergestellte Fertigprodukt unter Schutz, erfasst der Anspruch regelmäßig nur einen Gegenstand, bei dem das Halbzeug dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet worden ist.

Patentrecht (6)

BGH, Urt. v. 05.10.2016; X ZR 21/15 – Zungenbett

(GRUR 2017, 152)

- Zur Auslegung des Patentanspruchs (Art. 69 EPÜ; § 14 PatG)
- Grundsätzlich haben gleiche Begriffe innerhalb eines Anspruchs dieselbe Bedeutung.
- Ein unterschiedliches Verständnis eines Begriffs im Oberbegriff und im Kennzeichen des Anspruchs kann nur dann in Betracht kommen, wenn die Auslegung des Anspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ein solches Verständnis ergibt.

Patentrecht (7)

BGH, Urt. v. 27.09.2016; X ZR 124/15 – Rezeptortyrosinkinase II

(GRUR 2017, 261)

- Definition des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses bei Daten (Datenfolge)
- Eine Datenfolge kann nur dann als unmittelbares Verfahrenserzeugnis angesehen werden, wenn ihr durch das Verfahren sachlich-technische Eigenschaften aufgeprägt worden sind, so dass die Datenfolge tauglicher Gegenstand eines Sachpatents sein kann (vgl. BGH, Urt. v. 21.08.2012; X ZR 33/10 – *MPEG-2-Videoencoding*).
- Die Darstellung eines Untersuchungsbefundes und der Erkenntnisse daraus ist als bloße Wiedergabe von Informationen nicht als unmittelbares Verfahrenserzeugnis schutzfähig.

Patentrecht (8)

BGH, Urt. v. 24.10.2017; X ZR 55/16 – Trommeleinheit

(GRUR 2018, 170)

- Zur Abgrenzung des Austauschs von Teilen einer Vorrichtung als bestimmungsgemäßer Gebrauch von der (patentverletzenden) Neuherstellung
- Maßgeblicher Bezugspunkt ist das geschützte Erzeugnis, auch wenn dieses als Teil einer größeren Einheit in den Verkehr gebracht worden ist.
- Lässt sich eine Verkehrsauffassung nicht feststellen, ist für die Abgrenzung darauf abzustellen, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (Ergänzung zu BGH, Urt. v. 17.07.2012; X ZR 97/11 – *Palettenbehälter III*).

Patentrecht (9)

BGH, Urt. v. 23.08.2016; X ZR 76/14 –

V-förmige Führungsanordnung (GRUR 2016, 1254)

- Zur Beurteilung der Äquivalenz im Verletzungsfall
- Die Orientierung der Überlegungen des Fachmannes zur technischen Gleichwirkung am Anspruch kann nicht damit verneint werden, der Patentinhaber habe sich mit der konkreten Formulierung des Merkmals auf eine dessen Wortsinn entsprechende Ausgestaltung festgelegt.

Patentrecht (10)

BGH, Urt. v. 10.05.2016; X ZR 114/13 – *Wärmetauscher*
(GRUR 2016, 1031)

- Zur Auslegung des Hauptanspruchs im Rahmen der Äquivalenzprüfung
- Die Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruches kann zur Auslegung des Hauptanspruches beitragen.
- Eine Einschränkung des Hauptanspruches wird durch den Unteranspruch regelmäßig nicht bewirkt.
- Die Gewährung einer Aufbrauchfrist für den Verletzer kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn sich die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches als eine unverhältnismäßige Härte und daher als treuwidrig gegenüber dem Verletzer darstellen würde.

Patentrecht (11)

BGH, Urt. v. 14.06.2016; X ZR 29/15 – *Pemetrexed*
(GRUR 2016, 921)

- Zur Prüfung der äquivalenten Verletzung
- Eine äquivalente Verletzung ist in der Regel zu verneinen, wenn das Patent mehrere Lösungsmöglichkeiten beschreibt, aber im Anspruch nur eine dieser Möglichkeiten Niederschlag gefunden hat (vgl. BGH X ZR 16/09 – *Okklusionsvorrichtung* und X ZR 69/10 – *Diglycid-verbinding*).
- Für die Anwendung dieses Grundsatzes genügt es nicht, wenn sich die beanspruchte Ausführungsform lediglich als ein Beispiel eines allgemeineren Lösungsprinzips darstellt und der Fachmann in der Lage war, weitere diesem Lösungsprinzip entsprechende Ausführungsformen aufzufinden.

Patentrecht (12)

BGH, Urt. v. 16.05.2017; X ZR 120/15 – Abdichtsystem
(GRUR 2017, 785)

- Zur Beurteilung von im Ausland begangenen Verletzungshandlungen für inländische Patente.
- Der im Ausland ansässige Lieferant eines ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmers hat keine generelle Prüfpflicht, sofern keine besonderen Anhaltspunkte für eine Patentverletzung im Inland bestehen.
- In diesem Falle besteht nicht ohne Weiteres ein Anspruch auf eine uneingeschränkte Verurteilung zur Unterlassung.

Patentrecht (13)

BGH, Beschl. v. 11.07.2017; X ZB 2/17 – Raltegravir
(GRUR 2017, 1017)

- Zu den Voraussetzungen einer patentrechtlichen Zwangslizenz
- Begründung des öffentlichen Interesses für relative kleine Patientengruppen
- Anforderungen an das Verhalten des Lizenzsuchers
- Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung, insbesondere keine Dringlichkeit (§§ 935, 940 ZPO)

Patentrecht (14)

BGH, Urt. v. 14.02.2017; X ZR 64/15 – *Lichtschutzfolie*

(GRUR 2017, 504)

- Zu den Anforderungen an eine Erfindungsmeldung nach altem Recht
- Die Frist zur Inanspruchnahme beginnt regelmäßig trotz fehlender Erfindungsmeldung, wenn der Arbeitgeber eine entsprechende Patentanmeldung tätigt und dazu sämtliche beteiligten Erfinder benennt.
- Eine Benutzungsregelung, die einem der Mitberechtigten die Nutzung der gemeinsamen Erfindung verbietet, kann allenfalls unter besonderen Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Verwaltung und Benutzung entsprechen.

Patentrecht (15)

BGH, Beschl. v. 27.03.2018; X ZB 18/16 – *Feldmausbekämpfung*

(GRUR 2018, 605)

- Das Patentamt hat im Eintragungsverfahren für ein Gebrauchsmuster das Vorliegen eines Schutzhindernisses nach § 2 GebrMG zu prüfen.
- Der Ausschluss vom Gebrauchsmusterschutz für Verfahren steht in Einklang mit Art. 14 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG.

Markenrecht

- Schutzfähigkeit
- Rechtserhaltende Benutzung
- Verletzungsfragen

Markenrecht (1)

BGH, Beschl. v. 21.06.2018; I ZB 61/17 - #darferdas?

(GRUR 2018, 932)

- Vorlagebeschluss zur Unterscheidungskraft
- Ablehnung einer Markeneintragung durch das BPatG wegen fehlender Unterscheidungskraft (unmittelbar verständliche Frage der deutschen Sprache)
- Kommt es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft allein auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens an oder sind auch andere praktisch bedeutsame und naheliegende Verwendungsmöglichkeiten zu berücksichtigen?

Markenrecht (2)

BGH, Beschl. v. 09.011.2017; I ZB 45/16 –

OXFORD/Oxford Club (GRUR 2018, 79)

- Zur Kennzeichnungskraft einer Unionsmarke, die infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat
- Eine originär schutzunfähige Unionsmarke, die infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, verfügt im Inland grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wenn im Eintragungsverfahren der Nachweis geführt worden ist, dass das Schutzhindernis im Inland überwunden worden ist.
- Auch ohne einen solchen Nachweis ist der Marke im Inland Schutz zuzubilligen.
- Ohne einen solchen Nachweis muss der Markeninhaber Umstände vortragen, die durchschnittliche Kennzeichnungskraft rechtfertigen.

Markenrecht (3)

BGH, Beschl. v. 18.10.2017; I ZB 108/16 –

Quadratische Tafelschokoladen-Verpackung (GRUR 2018, 404)

- Zum Schutzhindernis der durch die Ware bedingten Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
- Die wesentlichen Merkmale der Form der Ware oder Verpackung sind durch die Art der Ware selbst bedingt, wenn sie wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweisen, die den gattungstypischen Funktionen der Ware innewohnen.
- Erfasst werden nur Gebrauchseigenschaften, die für den Verbraucher wesentlich sind.
- Das Schutzhindernis greift nur ein, wenn die in der Form verkörperten Eigenschaften (hier: quadratische Form) für den Gebrauch der jeweiligen Ware typisch sind und dem bestimmungsgemäßen Einsatz der Ware dienen (hier: Verzehr).

Markenrecht (4)

BGH, Beschl. v. 18.10.2017; I ZB 3/17 –

Traubenzuckertäfelchen (GRUR 2018, 411)

- Zum Schutzhindernis der technischen Bedingtheit einer Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)
- Nur solche Formgestaltungen sind technisch bedingt, bei denen die von der Form erzeugte Wirkung technischer Natur ist.
- Vermittelt ein wesentliches Merkmal der Form allein geschmackliche, optische oder haptische Sinneseindrücke, liegen darin Wirkungen auf nicht-technischem Gebiet.

Markenrecht (5)

BGH, Beschl. v. 05.10.2017; I ZB 97/16 –

Pippi-Langstrumpf-Marke (GRUR 2018, 301)

- Zur Unterscheidungskraft einer fiktiven Romanfigur-Wortmarke
- Die Wortmarke „Pippi Langstrumpf“ besitzt für die Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ Unterscheidungskraft. Eine Übertragung von inhaltlichen Zuschreibungen von der Romanfigur auf die Beherbergungsdienstleistungen begründen allenfalls einen beschreibenden Anklang, beseitigen aber nicht die Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken.

Markenrecht (6)

BGH, Beschl. v. 06.04.2017; I ZB 39/16 –

Schokoladenstäbchen III (GRUR 2017, 1262)



- Zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler Gestaltungen
- Bei der Prüfung, ob eine dreidimensionale Marke, die in der Form einer Ware besteht, Unterscheidungskraft aufweist, weil ihre Gestaltung erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht, ist auf ihren Gesamteindruck abzustellen.

Markenrecht (7)

BGH, Beschl. v. 21.07.2016; I ZB 52/15 – *Sparkassen-Rot*

(GRUR 2016, 1167)

- Zu den Anforderungen an die Erstellung eines demoskopischen Gutachtens zur Verkehrsdurchsetzung bei der abstrakten Farbmarke
- Mit einer Eingangsfrage ist zu ermitteln, ob der Befragte das in Rede stehende Zeichen schon einmal wahrgenommen hat. Die Eingangsfrage darf den herkunftshinweisenden Charakter des Zeichens nicht bereits suggerieren.
- Ein demoskopisches Gutachten kann den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erbringen, wenn es keine grundlegenden methodischen Mängel aufweist und nach Abschlägen einen Kennzeichnungsgrad von über 50 % ergibt.

Markenrecht (8)

BGH, Beschl. v. 11.05.2017; I ZB 6/16 – Dorzo

(GRUR 2017, 1043)

- Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke
- Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stellt keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind.
- Erkennt der Verkehr dabei das mit Zusätzen verwendete Markennwort (hier: **Dorzo-Vision®**) nicht mehr als eigenständiges Produktkennzeichen (hier: **Dorzo**), verändert die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke, so dass von einer rechtserhaltenden Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nicht ausgegangen werden kann.

Markenrecht (9)

BGH, Urt. v. 26.07.2018; I ZR 20/17 – Davidoff Hot Water III

- Vorlagebeschluss zur Auslegung von Art. 9 Abs. 2b UMV
- Besitzt eine Person, die für einen Dritten markenrechtsverletzende Waren lagert, ohne vom Rechtsverstoß Kenntnis zu haben, diese Ware zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens, wenn nicht sie selbst, sondern allein der Dritte beabsichtigt, die Ware anzubieten oder in Verkehr zu bringen?

Markenrecht (10)

BGH, Urt. v. 15.02.2018; I ZR 138/16 – ORTLIEB

(GRUR 2018, 924)

- Zur Verletzung durch die Verwendung von Marken innerhalb einer in eine Internethandelsplattform eingebetteten Suchfunktion
- Die Verwendung von Marken als Schlüsselwörter im Rahmen einer Suchmaschine stellt eine Benutzung im Rahmen der eigenen kommerziellen Kommunikation dar.
- Die herkunftshinweisende Funktion der Marke ist dann beeinträchtigt, wenn der Internetnutzer bei der Trefferliste nicht oder nur schwer erkennen kann, ob die dort beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Inhaber der Marke oder von einem Dritten stammen.

Markenrecht (11)

BGH, Urt. v. 15.02.2018; I ZR 201/16 – goFIT

(GRUR 2018, 935)

- Zur Verwendung von Unternehmenskennzeichen innerhalb einer in einer Internethandelsplattform eingebetteten Suchfunktion
- Die Verwendung eines Firmenkennzeichens als Suchwort innerhalb einer plattforminternen Suchmaschine stellt eine eigene Benutzung durch den Betreiber dar.
- Die Verwendung eines Unternehmenskennzeichens als Schlüsselwort erfolgt nicht unbefugt, wenn dadurch dem Internetnutzer lediglich eine Alternative vorgeschlagen werden soll und die Funktion des Unternehmenskennzeichens als Hinweis auf das Unternehmen nicht beeinträchtigt wird.

Markenrecht (12)

BGH, Urt. v. 09.11.2017; I ZR 134/16 – Resistograph

(GRUR 2018, 417)

- Zum Inlandsbezug einer Internetseite
- Wird für eine primär auf das Ausland ausgerichtete Internetseite ein Metatag gesetzt, der eine bessere Erreichbarkeit im Inland begründet, kann sich daraus ein relevanter Inlandsbezug ergeben, wenn der Betreiber der Internetseite diesen Umstand in zumutbarer Weise beeinflussen kann.

Markenrecht (13)

BGH, Urt. v. 02.03.2017; I ZR 30/16 –

Medicon/MediCo-Apotheke (GRUR 2017, 914)

- Zur Verwechslungsgefahr zwischen Wortmarken für Pharmaziebezeichnungen
- Maßgeblich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Sicht des angesprochenen Verkehrs und nicht die vom Markeninhaber beabsichtigte Bedeutung.
- Ausnahmsweise kann eine Verwechslungsgefahr trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit der Zeichen wegen eines ohne weiteres erkennbaren eindeutigen abweichenden Begriffsinhalts als Zeichen zu verneinen sein.

Designrecht

- Schutzfähigkeit
- Privates Vorbenutzungsrecht
- UWG-Nachahmungsschutz

Designrecht (1)

BGH, Urt. v. 11.01.2018; I ZR 187/16 – *Ballerinaschuh* (GRUR 2018, 832)

- Zum Schutzzumfang eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters
- Zum vorbekannten Formenschatz gehören auch Modelle, die über eine Internetseite dem allgemeinen Publikum angeboten werden.
- Es obliegt dem aus dem Geschmacksmuster in Anspruch genommenen Beklagten, zu Umständen vorzutragen, die den Schutzzumfang eines Geschmacksmusters schmälern.
- Zum ersatzfähigen Schaden aus einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gehört auch derjenige Schaden, der durch die Einstellung des Vertriebs infolge der Verwarnung entsteht, und zwar auch über den Zeitpunkt der Klageerhebung hinweg.

Designrecht (2)

BGH, Urt. v. 29.06.2017; I ZR 9/16 – *Bettgestell*

(GRUR 2018, 72)

- Zu den Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts
- Als wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen.
- Nur im Inland getroffene wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung können ein Vorbenutzungsrecht begründen.

Designrecht (3)

BGH, Urt. v. 14.09.2017; I ZR 2/16 – *Leuchtballon*

(GRUR 2017, 1135)

- Zur Herkunftstäuschung bei nachschaffender Übernahme (§ 4 Nr. 3a UWG)
- Im Falle einer nachschaffenden Übernahme unter Verwendung einer dem Stand der Technik entsprechenden angemessenen technischen Lösung kann eine verbleibende Herkunftstäuschung hinzunehmen sein, wenn der Nachahmer die ihm zumutbaren Maßnahmen trifft, um einer Herkunftstäuschung entgegenzuwirken.

Designrecht (4)

BGH, Urt. v. 15.12.2016; I ZR 197/15 – *Bodendübel*
(GRUR 2017, 734)

- Zur wettbewerblichen Eigenart eines zuvor patentgeschützten Erzeugnisses
- Einem (zuvor) patentgeschützten Erzeugnis kann wettbewerbliche Eigenart zukommen. Die Eigenart können nicht nur solche Merkmale begründen, die von der patentierten technischen Lösung unabhängig sind.
- Der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz sieht keinen allgemeinen Nachahmungsschutz einer technisch bedingten Produktgestaltung vor, sondern dient der Absicherung eines Leistungsergebnisses vor Nachahmungen, die aufgrund eines unlauteren Verhaltens des Mitbewerbers zu missbilligen sind.

Verfahrensrecht

- Zulassung der Revision
- Aussetzung des Revisionsverfahrens
- Einstellung der Zwangsvollstreckung
- Qualifizierter Hinweis des BPatG (§ 83 PatG)
- Zuständigkeit
- Beitritt und Streitwert im Einspruchsverfahren

Verfahrensrecht (1)

BGH, Urt. v. 10.01.2017, X ZR 17/13 – Vakuumtransportsystem
(GRUR 2017, 428)

- Zur Zulassung der Revision im Verletzungsverfahren
- Die Revision gegen ein auf Patentverletzung erkennendes Berufungsurteil ist zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen, wenn das Patent ganz oder teilweise rechtskräftig für nichtig erklärt wird und dies dem Berufungsurteil die Grundlage entzieht.
- Der Wegfall der Urteilsgrundlage kann nicht im Wege einer Restitutionsklage geltend gemacht werden, wenn der Restitutionsgrund nicht zum Gegenstand einer Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Verletzungsurteil gemacht wurde.

Verfahrensrecht (2)

BGH, Beschl. v. 05.06.2018, X ZR 58/16

- Zur Aussetzung des Revisionsverfahrens
- Das Revisionsverfahren ist auszusetzen, um eine einheitliche Auslegung des Klagepatents im Nichtigkeits- und im Revisionsverfahren zu gewährleisten, wenn in einem Nichtigkeitsverfahren eine Auslegung des Klagepatents denkbar erscheint, die von der Auslegung des EPA im Einspruchsbeschwerdeverfahren abweicht.

Verfahrensrecht (3)

BGH, Beschl. v. 12.09.2016, I ZR 14/15 – Mähroboter

(GRUR 2016, 1206)

- Zur Einstellung der Zwangsvollstreckung im Revisionsverfahren
- Eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem Patentverletzungsurteil kommt im Revisionsverfahren regelmäßig nicht in Betracht, wenn das Klagepatent in einem Nichtigkeitsverfahren nur teilweise für nichtig erklärt worden ist und sich aus dem Urteil des Berufungsgerichts tatrichterliche Feststellungen ergeben, die eine Verwirklichung der beschränkten Fassung tragen, und die Beklagte nicht aufzeigt, dass diese Feststellungen im Berufungsurteil verfahrensfehlerhaft getroffen worden sind.

Verfahrensrecht (4)

BGH, Urt. v. 05.10.2016, X ZR 78/14 – Opto-Bauelement

(GRUR 2017, 148)

- Zum verspäteten Vorbringen im Nichtigkeitsberufungsverfahren (§ 117 PatG; § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO)
- Ein gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilter Hinweis des Patentgerichts, ein in einem Unteranspruch vorgesehenes Merkmal dürfte aus den vorgelegten Dokumenten nicht bekannt sein, gibt dem Nichtigkeitskläger regelmäßig Veranlassung, die Gründe aufzuzeigen, aus denen die Patentfähigkeit für den Gegenstand dieses Unteranspruchs zu verneinen ist.

Verfahrensrecht (5)

BGH, Beschl. v. 23.08.2016, X ZR 81/14 –

Photokatalytische Titandioxidschicht (GRUR 2016, 1143)

- Zum neuen Vorbringen im Nichtigkeitsverfahren (§ 83 PatG)
- Verteidigt der Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht das Streitpatent in geänderter Fassung, darf ein in der mündlichen Verhandlung vom Kläger vorgebrachtes neues Angriffsmittel gegen die Patentfähigkeit dieser technischen Lehre nicht als verspätet zurückgewiesen werden, wenn der Beklagte aufgrund des qualifizierten Hinweises des Patentgerichts Veranlassung hatte, die geänderte Fassung des Patents bereits innerhalb der vom Patentgericht gesetzten Frist zu formulieren.

Verfahrensrecht (6)

BGH, Urt. v. 09.11.2017, I ZR 164/16 – Parfümmarken

(GRUR 2018, 84)

- Zur internationalen Zuständigkeit bei rechtsverletzenden Warenverkäufen über Internetseiten (Art. 125 Abs. 5 UMV)
- Bei der Bestimmung des schadensbegründenden Ereignisses für die internationale Zuständigkeit ist nicht auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen, sondern eine Gesamtwürdigung des gesamten Verhalten vorzunehmen. Daraus bestimmt sich der Ort, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung begangen worden ist.
- Bei einem Angebot über eine Internetseite ist der Ort des schadensbegründenden Ereignisses der Ort, an dem der Prozess der Veröffentlichung des Angebots auf der Internetseite in Gang gesetzt worden ist, und nicht der Ort, an dem die Internetseite abgerufen werden kann.

Verfahrensrecht (7)

BGH, Beschl. v. 29.08.2017, X ZB 3/15 – Ratschenschlüssel

(GRUR 2018, 216)

Beschl. v. 27.03.2018 – Ratschenschlüssel II

(GRUR 2018, 654)

- Zum Beitritt im Einspruchsverfahren
- Dem Einspruchsverfahren kann auch derjenige beitreten, gegen den der Patentinhaber wegen Verletzung des Patents den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt hat.
- Der Gegenstandswert ist grundsätzlich nach den für die Wertbestimmung in Patentnichtigkeitssachen maßgeblichen Grundsätzen zu bestimmen. Liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte für den Wert des Patents vor, ist die Anmelderbeschwerde regelmäßig mit € 50.000,00 zu bemessen und dem höheren Allgemeininteresse im Einspruchsverfahren durch einen Aufschlag in Höhe von € 25.000,00 je Einsprechendem Rechnung zu tragen.

Allgemeines

- Mehrheit von Schutzrechtsinhabern
- Erstbegehungsgefahr
- Notarielle Unterlassungserklärung
- Haftung des Geschäftsführers
- Störerhaftung
- Umfang des Unterlassungsanspruchs

Allgemeines (1)

BGH, Urt. v. 16.05.2017; X ZR 85/14 – Sektionaltor II

(GRUR 2017, 890)

- Zu Ausgleichsansprüchen von Mitberechtigten
- Einem Mitberechtigten kann für die Nutzung einer Erfindung durch einen anderen Mitberechtigten im Rahmen der Billigkeit ein Ausgleichsanspruch zustehen. Dieser Anspruch hängt auch von den Gründen ab, aus denen der Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung der Erfindung abgesehen hat.
- Die für den Beginn der Verjährungsfrist nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderliche Kenntnis besteht nicht erst dann, wenn rechtskräftig die Mitberechtigung an dem Schutzrecht zugesprochen oder die Höhe des ideellen Anteils geklärt ist.

Allgemeines (2)

BGH, Urt. v. 27.09.2016; X ZR 163/12 – Beschichtungsverfahren

(GRUR 2016, 1257)

- Zum Schadensersatzanspruch von Miterfindern bei Patentanmeldung im eigenen Namen
- Die Anmeldung zum Patent durch einen Miterfinder einer Bruchteilsgemeinschaft ist dann nicht als notwendige Maßnahme zur Erhaltung des Gegenstands gerechtfertigt, wenn der Anmelder die Anmeldung nur im eigenen Namen vornimmt.
- Einem auf diese Weise übergangenen Mitberechtigten steht ein Schadensersatzanspruch zu, der auch einen Ausgleich für vom Anmelder gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann (Weiterführung von BGH, X ZR 152/03 – *Gummielastische Masse II*).

Allgemeines (3)

BGH, Urt. v. 23.02.2017; I ZR 92/16 – *Mart-Stam-Stuhl*

(GRUR 2017, 793)

- Zur Erstbegehungsgefahr einer Verletzung durch Messepräsentation
- Allein aus der Präsentation eines Produktes auf einer Messe im Inland folgt nicht ohne weiteres, dass der Aussteller das Produkt gezielt bewirbt, um die Messebesucher zu dessen (späteren) Erwerb im Inland anzuregen.
- In einem solchen Fall begründet die Messepräsentation keine entsprechende Erstbegehungsgefahr (Fortführung von BGH, I ZR 133/13 – *Keksstangen*).

Allgemeines (4)

BGH, Urt. v. 21.04.2016; I ZR 100/15 –

Notarielle Unterlassungserklärung (GRUR 2016, 1316)

- Zur Wirkung einer notariellen Unterlassungserklärung
- Der Zugang einer vom Schuldner abgegebenen notariellen Unterlassungserklärung beseitigt nicht das Rechtsschutzbedürfnis des Gläubigers für eine gerichtliche Verfolgung des Unterlassungsanspruchs.
- Lässt sich der Gläubiger auf eine derartige Unterlassungserklärung ein, ist für den Wegfall der Wiederholungsgefahr die Zustellung des Beschlusses über die Androhung von Ordnungsmitteln gemäß § 890 Abs. 2 ZPO beim Schuldner erforderlich.

Allgemeines (5a)

BGH, Urt. v. 18.06.2014; I ZR 242/12 – Geschäftsführerhaftung
(GRUR 2014, 883)

- Zur Haftung des Geschäftsführers für Wettbewerbsverstöße und die Verletzung gewerblicher Schutzrechte
- Der Geschäftsführer haftet für unlautere Wettbewerbshandlungen nur dann persönlich, wenn er durch positives Tun beteiligt war oder die Verstöße aufgrund einer nach allgemeinem Deliktsrecht begründeten Garantenstellung hätte verhindern müssen.
- Allein die Organstellung und die allgemeine Verantwortlichkeit für den Geschäftsbetrieb begründen keine Verpflichtung des Geschäftsführers zur Verhinderung von Wettbewerbsverstößen.

Allgemeines (5b)

BGH, Urt. v. 15.12.2015; X ZR 30/14 – Glasfasern II
(GRUR 2016,257)

- Der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft ist verpflichtet, die ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, so dass durch die Geschäftstätigkeit des Unternehmens keine technischen Schutzrechte Dritter verletzt werden.

Allgemeines (6)

BGH, Urt. v. 26.07.2018; I ZR 64/17 – *Dead Island*

- Zur Störerhaftung bei Urheberrechtsverletzungen
- Nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Telemediengesetz (TMG) kann derjenige, der einen Internetzugang zur Verfügung stellt, wegen einer rechtswidrigen Handlung eines Nutzers im Regelfall nicht in Anspruch genommen werden. Gegen den Anbieter besteht ein Anspruch auf Sperrung des Zugangs (§ 7 Abs. 4 TMG).
- Auswirkungen auf andere Schutzrechte und Verletzungshandlungen?

Allgemeines (7)

BGH, Urt. v. 04.05.2017; I ZR 208/15 – *Luftentfeuchter*

(GRUR 2017, 823)

- Zum Umfang der Verpflichtungen aus einem Unterlassungsgebot
- Die Verpflichtung zur Unterlassung umfasst auch die Verpflichtung, bereits ausgelieferte rechtsverletzende Produkte zurückzurufen. Der Unterlassungsschuldner hat im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf Dritte einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung eines fortdauernden Störungszustandes erforderlich ist.
- Das Absehen von einem Rückruf aufgrund einer einheitlichen Überlegung stellt bei wertender Betrachtungsweise nur einen Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtung dar.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Prof. Dr. Jochen Bühling
Rechtsanwalt | Partner

KRIEGER MES & GRAF v. der GROEBEN
Bennigsen-Platz 1 | 40474 Düsseldorf

T +49 211 440337-0 | F +49 211 440337-60
E jochen.buehling@krieger-mes.de



THEMENBLOCK II: DIGITALER BINNENMARKT

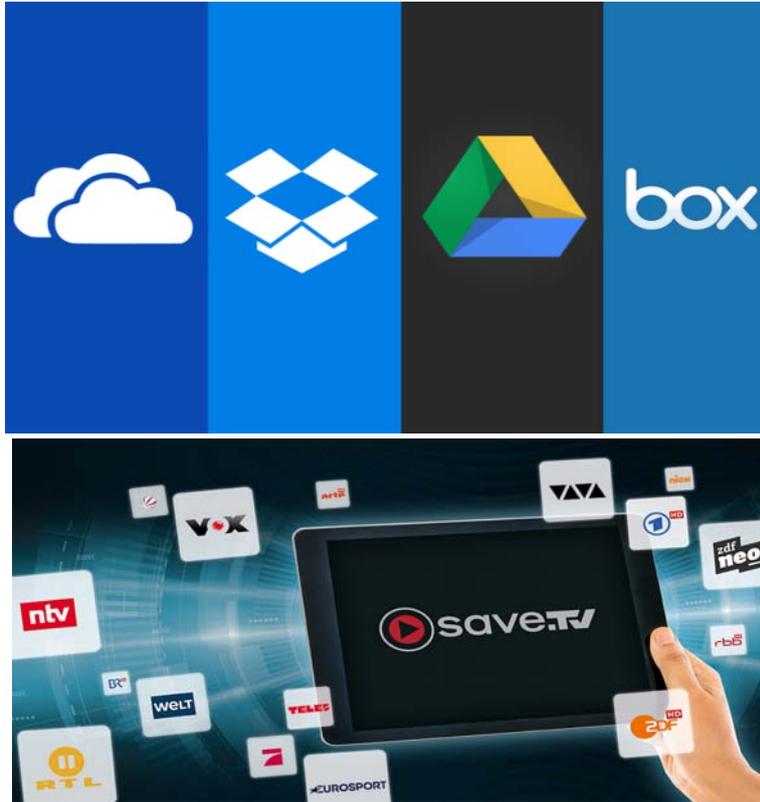
Virtualisierung urheberrechtlicher Vergütungsmodelle im digitalen Binnenmarkt

Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl, LL.M.
MMag. Philipp Homar

E-Mail: clemens.appl@donau-uni.ac.at,
philipp.homar@donau-uni.ac.at
Tel: +43-2732-893-2411

www.donau-uni.ac.at/recht





Quellen: <https://www.cnet.com/how-to/onedrive-dropbox-google-drive-and-box-which-cloud-storage-service-is-right-for-you/>; <https://t3n.de/news/save-tv-gratis-testen-841610/>



Quellen: © Arne Muesler / arne-muesler.de / CC-BY-SA-3.0"



NETFLIX

Quellen: <https://www.liabelle.me/how-to-borrow-ebooks-from-kindle-owners-lending-library-on-your-kindle-fire/>, <http://onedadoneblog.com/i-have-an-addiction-to-netflix/>, <https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/amazon-prime-video-ventures-into-original-reality-shows-in-india/articleshow/60244653.cms>

5

1.

Vergütung des
digitalen Vermietens



Digitales Vermieten

▶ Videotheken

- **Vermietrecht § 16 UrhG**
- Urheber/ausübende Künstler → Einräumung an Filmproduzenten
- **§ 16a Abs 5 S 1 UrhG** → Unverzichtbarer Anspruch der Urheber auf **Beteiligung an Vermietetgelt**

▶ Streaming Services

- Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Apple Music...
- Kein Vermieten iSd § 16 UrhG (EuGH VOB)
- **Zurverfügungstellung iSd § 18a UrhG**
- § 16a Abs 5 S 1 UrhG **nicht anwendbar**

Digitales Vermieten

▶ Absicherung der finanziellen Partizipation der Kreativschaffenden durch **Beteiligungsanspruch analog zu § 16a Abs 5 S 1 UrhG?**

- Mögliche Ausgestaltung
 - Anspruch gegen Anbieter von Streaming-Services
 - Anspruch gegen Vertragspartner (Filmproduzent)

▶ Alternativ: urhebervertragsrechtliche Absicherung

2.

Vergütung von Privatkopien in der Cloud



Privatkopien in der Cloud

▶ **Cloud-Storage Services**

- iCloud, Dropbox, Google Drive...

▶ **Online-Video-Recorder**

- EuGH C-265/16 – VCAST

▶ **Vergütungsaufkommen (Austro Mechana)**

- 2005: € 17,6 Mio
- 2017: € 5,9 Mio

Cloud-Storage Services

- ▶ **Privatkopieausnahme** § 42 Abs 4 UrhG, Art 5 Abs 2 lit b InfoSoc-RL
- ▶ Gerechter Ausgleich Art 5 Abs 2 lit b InfoSoc-RL
- ▶ Speichermedienvergütung § 42b Abs 1 UrhG
 - Importeure, Händler
 - Externe oder interne HDD/SSD-Festplatten, Smartcards, Memory Sticks, Festplattenrekorder, Blu-rays, DVDs, CD-ROMs, CD-Rs, CD-RWs, Laserdisks, digitale Bilderrahmen, Smartwatches, Musikkassetten, Magnetbänder, Disketten, Filmstreifen

- ▶ **Anwendung der SMV auf Cloud-Storage Services**
 - Einhebungstatbestand § 42b Abs 1 UrhG
 - Gewerbsmäßiges Inverkehrbringen eines Speichermediums im Inland?
 - Vergütungstatbestand § 42 Abs 4 UrhG
 - Vergütungspflichtige Privatkopien im Inland?

Cloud-Storage Services

- ▶ § 42b Abs 1 UrhG
 - **Gewerbsmäßigkeit**
 - **Inverkehrbringen eines Speichermediums?**
 - Bereitstellung von Speicherplatz, Erbringen einer Speicherdienstleistung
 - Bisher hM (D) → kein „Inverkehrbringen“ eines Speichermediums
 - OGH „Inverkehrbringen“ eines Werks
 - Einräumung der tatsächlichen oder rechtlichen Verfügungsmacht
 - Auch Verleihen und Vermieten
 - Vereinbarkeit mit EuGH Rsp
 - Zulässigkeit der Einhebung von Personen, die „über Anlagen, Geräte und Medien zur digitalen Vervielfältigung verfügen und sie zu diesem Zweck Privatpersonen rechtlich oder tatsächlich zur Verfügung stellen oder diesen die Dienstleistung einer Vervielfältigung erbringen.“ (EuGH Padawan)
 - Nutzer als indirekte Vergütungsschuldner
- **Inverkehrbringen eines „virtuellen“ Speichermediums**

Cloud-Storage Services

- ▶ § 42 Abs 4 UrhG
 - Eigentum an Speichermedium nicht erforderlich
 - **Territorialitätsprinzip**
 - Privatkopie im räumlichen Anwendungsbereich des § 42 Abs 4 UrhG?
 - Lit (D) → Privatkopie entsteht im Land des Serverstandorts
 - Probleme:
 - Rechtsunsicherheit
 - Äquivalenz zu Vervielfältigungen auf lokalen Speichermedien
 - Wirtschaftliche Auswirkung im Inland

Cloud-Storage Services

- ▶ **Argumente für Erhebung der SMV**
 - Cloud-Speicherung idR unvergütet (wenn Server im EU-Ausland)
 - Keine Redundanz der Cloud-Kopien
 - Schaden im Wohnsitzstaat der Nutzer (EuGH *Stichting de ThuisKopie*, *Amazon*)
 - Einhebung erfolgt auch bei Versand von physischen Speichermedien aus dem Ausland (EuGH *Amazon*)
- ▶ **Implikationen der Erhebung der SMV**
 - Keine Vergütung für Inverkehrbringen des Cloud-Servers, sondern für Inverkehrbringen des Speicherplatzes
 - Anknüpfung an Wohnsitz der Nutzer
 - Reichweite der Privatkopieausnahme berücksichtigen

3.

Aus aktuellem Anlass:
Vergütung der Nutzung auf
User-Upload-Plattformen



User Generated Content – Das tanzende Baby

https://www.youtube.com/watch?v=77q1emCn4

dancing baby beyonce

Nächstes Video AUTOPLAY

Nicki Minaj - Super Bass By Sophia Grace Brownlee | Sophia Grace
53 Mio. Aufrufe

Babies Is A Better Dancers Than You' Compilation
ComplianzTV | 17 Mio. Aufrufe

Talking Twin Babies - PART 2 - OFFICIAL VIDEO
jayrandall2011
195 Mio. Aufrufe

Dancing baby shows off adorable moves
Rumble Virus | 2.4 Mio. Aufrufe

Top 10 Most Beautiful Royal Women of All Time
WorldTop10
Empfohlenes Video
4:37

Evian Baby Dance CREW 2 Michael Jackson 2 Beat It
boizwanahavfun
3.2 Mio. Aufrufe
4:21

5 year old Sophie Fatu - Moon River (Frank Sinatra)
Sophie Fatu
Empfohlenes Video
1:49

Baby dancing to beyonce - single ladies....
meltrume
11.702 Aufrufe
1:50

2.412.752 Aufrufe

4.968 467 TEILEN

HardcoreRocker
Am 27.09.2009 veröffentlicht

ABONNIEREN 1.209

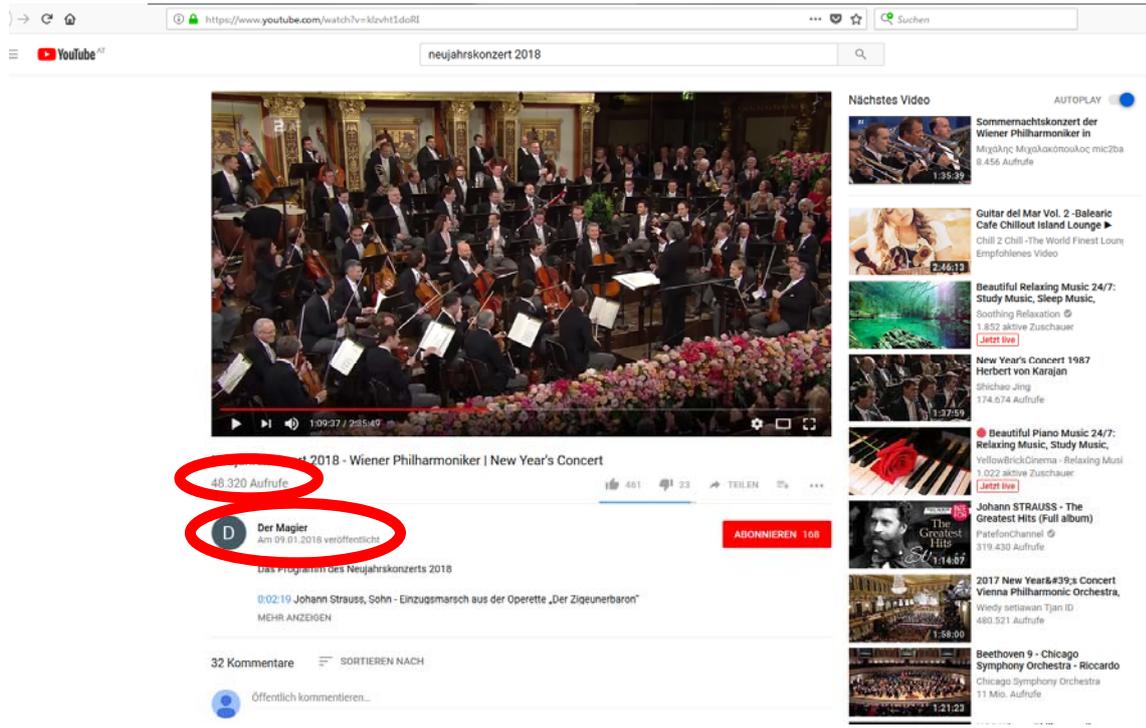
Titel: Beyonce - SINGLE LADIES HILLARIOUS

Standard-YouTube-Lizenz

MEHR ANZEIGEN

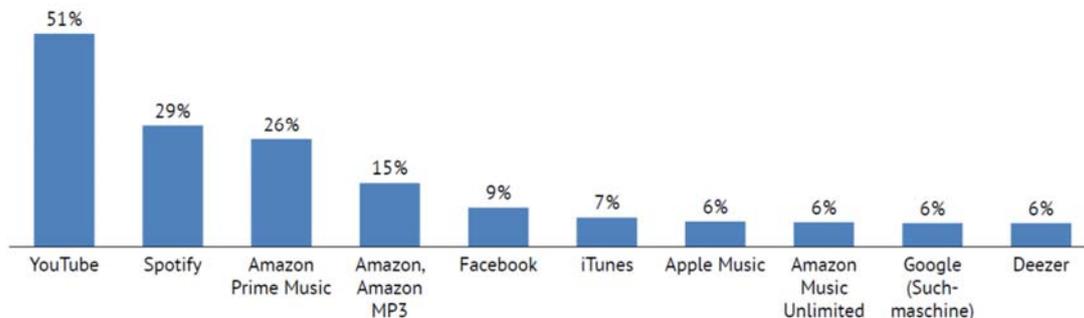
Kommentare sind für dieses Video deaktiviert.

User Uploaded Content Plattformen



Quellen des Musikkonsums im Internet

Welcher Anteil der Online-Nutzer von Musik in Deutschland hat in den drei Monaten vor der Befragung folgende Dienste für den Musikkonsum genutzt? (gewichtet, N = 2.003)



Max-Planck-Institute / MCIR, The Use of Copyright-Protected Creative Online Content by German Consumers: First Results (01/2018)

Hintergrund: Das Recht⁷⁴ der öffentlichen Zurverfügungstellung (§ 18a UrhG)

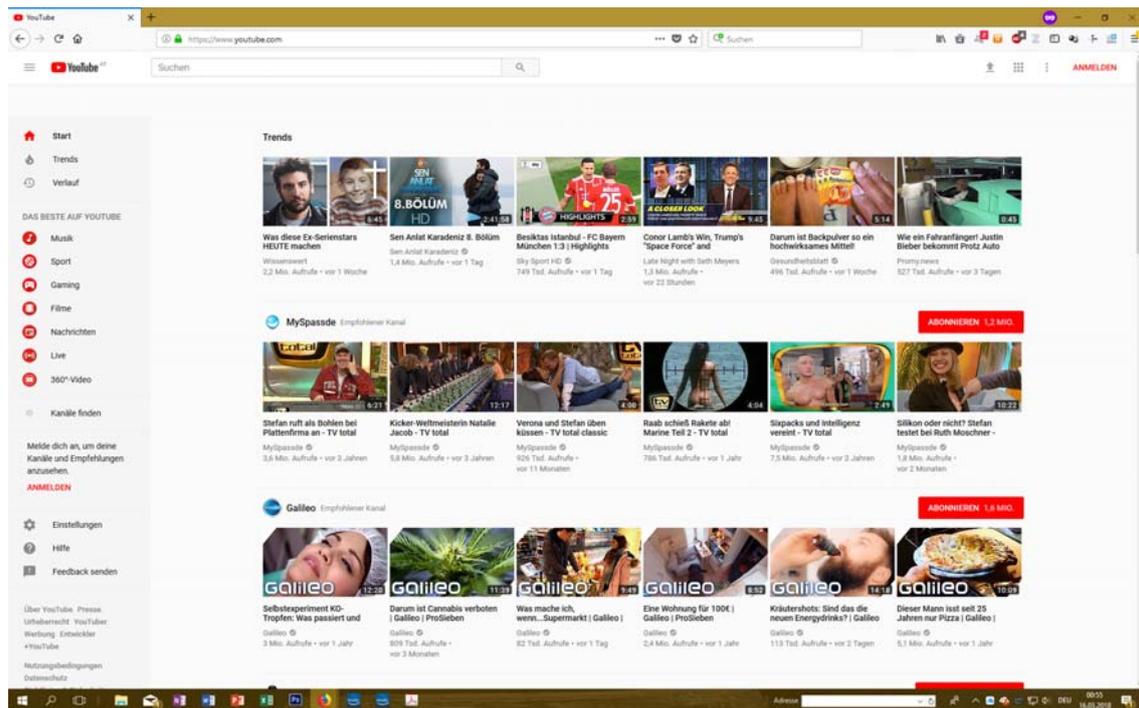
Gesamteindruck der Handlung auf Grundlage folgender Kriterien:

- ▶ Wiedergabehandlung iwS („act of communication“)
 - EuGH qualifiziert auch **distante Handlungen** als direkte Wiedergabehandlung
- ▶ Öffentlichkeit
 - **Nutzer**
 - Absicht, den Rezipienten in voller Kenntnis der Folgen (Werkgenuss der Rezipienten) das Werk zugänglich zu machen
 - Erwerbszweck; wirtschaftliche Bedeutung
 - **Rezipientenkreis**
 - Das Fehlen wechselseitiger persönlicher Beziehungen („*private bzw familiäre Sphäre*“) zwischen Nutzer und Rezipienten
 - Eine unbestimmte Zahl potenzieller Rezipienten („*recht viele Personen*“), nicht bloß „*eine allzu kleine oder gar unbedeutende Mehrzahl betroffener Personen*“; kumulative Öffentlichkeit
 - Die Aufnahmebereitschaft der Rezipienten
 - Bei Sekundärnutzung: Neues Publikum oder „Medienbruch“

EuGH C-610/15 – *ThePiratebay* OGH 4 Ob 121/17y – *Bit-Torrent / ThePiratebay*

- ▶ **Volle Kenntnis der Folgen** (Zugang zu einem geschützten Werk verschaffen, das sonst nicht oder nur schwer zugänglich ist)
 - OGH: Dies ist anzunehmen, wenn Inhalte indiziert und „angepriesen“ werden
- ▶ **unbestimmte Zahl potenzieller Adressaten**
- ▶ **Medienbruch („anderes technisches Verfahren“) oder neues Publikum**
- ▶ **Erwerbszweck**
- ▶ **Bereitstellung von indizierten und kategorisierten Lokalisierungsdaten und Bereitstellung einer Suchmaschine**

User Uploaded Content Plattformen



Status quo: Verantwortung für User Uploaded Content

- ▶ UUC Plattformen haben eine **zentrale Rolle bei der Dissemination** von „Nutzer-Inhalten“ durch
 - Aggregation der Inhalte
 - Indexierung und Kategorisierung
 - Durchsuchbarkeit mittels Suchmaschine
- ▶ **Einheitliches Nutzererlebnis**
- ▶ Besondere **vertragliche Beziehung** zwischen Plattform und Nutzer
 - Inhalte werden zu-eigen-gemacht
- ▶ **Eigenverantwortliche Verwertung** des UUC in **kommerzieller Absicht**
- ▶ Volle Kenntnis über die Problemlage hinsichtlich „kontaminierter“ Uploads („UGC“) oder Piraterie

Status quo: Verantwortung für User Uploaded Content

▶ Keine Anwendung von Haftungsprivilegien des E-Commerce-Rechts (str)

- EuGH vBRs C-236/08 bis C-238/08 – *Google France*: Anwendung des Hostprovider-Privilegs, wenn ein Internetreferenzierungsdienst keine **aktive Rolle** gespielt hat, die ihm eine Kenntnis der gespeicherten Daten oder eine Kontrolle über sie verschaffen konnte.
- EuGH C-324/09 – *L’Oreal*: Aktive Rolle eines Internet-Marktplatzes, wenn er Hilfestellung leistet, die u. a. darin besteht, die **Präsentation der fraglichen Verkaufsangebote zu optimieren oder diese zu bewerben. Ohne aktive Rolle** entfällt die Privilegierung, wenn dem Marktplatz etwaige Tatsachen oder Umstände bewusst waren, auf deren Grundlage ein **sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer** die Rechtswidrigkeit erkennen konnte und nicht unverzüglich gehandelt wurde.
- **UUC-Plattformen: Aggregation, Indexierung, Bündelung und Optimierung der Inhalte, Förderung eigener wirtschaftlicher Interessen -> aktive Rolle**

23

Status quo: Verantwortung für User Uploaded Content

▶ Unmittelbare Haftung von Nutzern bei unzulässiger Zugänglichmachung geschützter Inhalte

- § 18a UrhG unstrittig einschlägig
- Grenzen freier Werknutzung oftmals überschritten

▶ Keine rechtliche Handhabe des Nutzers im Fall eines Overblockings durch automatische Inhaltsprüfung

- ▶ **Rechtspolitische Dimension:** Angemessene Beteiligung der Rechteinhaber an der Wertschöpfung durch Plattformen als „wirtschaftlichen Werknutzer“

24

13

Ausblick: EU-RL Urheberrecht am digitalen Binnenmarkt Verhandlungsmandat des Rates, ST 9134 2018 INIT

- ▶ **Pragmatischer Lösungsweg** mit deutlicher Weiterentwicklung des Kommissionsvorschlags
- ▶ Legaldefinition adressierter Plattformen
"online content sharing service provider" gemäß Art 2 Abs 5:
 - Diensteanbieter der Informationsgesellschaft (Art 1 Abs 1 lit b E-Commerce-RL)
 - große Mengen von Nutzeruploads mit geschützten Inhalten
 - Speichern und der Öffentlichkeit zugänglich machen
 - Organisation und Bewerbung der Nutzeruploads
 - Handeln in Gewinnerzielungsabsicht
- ▶ **Legalausnahmen** gemäß Art 2 Abs 5:
 - nicht-gewinnorientierte Online-Enzyklopädien
 - nicht-gewinnorientierte Bildungs- oder wissenschaftlichen Repositorien
 - nicht-gewinnorientierten open source software Entwicklungsplattformen
 - Access Provider
 - Marktplatzanbieter
 - Cloud Service Provider, die es Nutzern erlauben, Inhalte zum eigenen Gebrauch zu speichern

Ausblick: EU-RL Urheberrecht am digitalen Binnenmarkt Verhandlungsmandat des Rates, ST 9134 2018 INIT

- ▶ **Artikel 13 gilt nur für OCSSP, die in Gewinnerzielungsabsicht agieren**

- ▶ **Direkte urheberrechtliche Verantwortung von OCSSP**
 - Der umstrittene status quo wird klargestellt
 - Die Bereitstellung von Nutzeruploads in organisierter Form durch OCSSP verletzt das Recht der öffentlichen Wiedergabe
 - Keine Anwendung von Haftungsprivilegien des E-Commerce-Rechts

- ▶ **Konsens statt Rechtsverletzung**
 - Lizenzakquise durch Plattformen fördern
 - Lizenzverhandlungen auf Basis gesicherter Rechtslage auf Augenhöhe

Ausblick: EU-RL Urheberrecht am digitalen Binnenmarkt Verhandlungsmandat des Rates, ST 9134 2018 INIT

- ▶ **„Effektive und verhältnismäßige Maßnahmen“ statt Pflichteinsatz von Inhaltserkennungstechnologien**

Entscheidende Faktoren sind:

 - **Natur und Größe des Services**
 - **Menge und Typ der Nutzerinhalte**
 - **Verfügbarkeit und Kosten der Maßnahmen**
 - **Effektivität der Maßnahme (technologische Entwicklung, Best practice)**

- ▶ **Konsens statt Rechtsverletzung**
 - Starker **Anreiz zu proaktiver Lizenzakquise** durch direkte Haftung
 - Reaktiver „Notice-and-Take/Stay-Down“-Mechanismus fördert keine aktiven Lizenzerwerb
 - Lizenzverhandlungen auf Basis gesicherter Rechtslage auf Augenhöhe
 - Förderung von Stakeholder-Dialogen (Art 13 Abs 8)

Ausblick: EU-RL Urheberrecht am digitalen Binnenmarkt Verhandlungsmandat des Rates, ST 9134 2018 INIT

▶ **Stärkung der Nutzerposition durch**

- **Verpflichtende Berücksichtigung inkriminierter Handlungen nicht-kommerzieller Nutzer in den Lizenzvereinbarungen; typische Nutzungen jenseits freier Werknutzungen werden aus der „Illegalität“ geholt**
- **Fehlt eine Lizenz so sollten die von OCSSP zu ergreifenden Maßnahmen den redlichen Nutzer zumindest davor schützen, durch Uploads ungewollt in fremde Rechte einzugreifen und teure Abmahnungen zu riskieren.**
- **Art 13 Abs 7 verpflichtet OCSSP zur Implementierung effizienter Beschwerdemechanismen und stärkt die Position des Nutzers im Fall des Overblockings**
 - Große Plattformbetreiber setzen bereits seit Jahren Inhaltsfilter ein; Beschwerdesysteme sind aktuell aber nicht verpflichtend.

Virtualisierung urheberrechtlicher Vergütungsmodelle im digitalen Binnenmarkt

Univ.-Prof. Ing. Dr. **Clemens Appl**, LL.M.
MMag. **Philipp Homar**

E-Mail: clemens.appl@donau-uni.ac.at,
philipp.homar@donau-uni.ac.at
Tel: +43-2732-893-2411

www.donau-uni.ac.at/recht



Weiterführende Literaturhinweise

- ▶ *Appl* (2018), **Digitalisierung, Vernetzung und das Recht der öffentlichen Wiedergabe im Schlaglicht der Platform Economy**, MR - Medien und Recht Beilage H3 „50. Arbeitskreis Urheberrecht“, 37-46.
- ▶ *Appl* (2017), **Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt: Evolution statt Revolution**, ÖBl - Österreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 169-175.
- ▶ *Homar* (2018), **Wertschöpfung vs. Partizipation: Die Vergütung der Nutzung auf User-Upload-Plattformen**. In: Mackenrodt/Maute, Tagungsband GRUR Junge Wissenschaft (erscheinend).
- ▶ *Homar* (2018), **Remunerating Rightholders for Uses on User Upload Platforms: Value Creation vs. Participation**, MR Int 2018, 52.
- ▶ *Homar* (2017), **Gesetzliche Vergütungsansprüche zur Herstellung eines Interessensausgleichs im digitalen Zeitalter**. In: Hennemann/Sattler (Hrsg.), Immaterialgüter und Digitalisierung - Junge Wissenschaft zum Gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht, 197-215.
- ▶ *Appl/Homar* (2018), **Managing Content in a Platform Economy: Copyright-based Approaches to User-Generated-Content**. In: Redlich et al (Hrsg.), Co-Creation - Reshaping Business and Society in the Era of Bottom-up Economics (erscheinend).
- ▶ *Appl/Homar* (2017), **Mind The Value Gap: Wertschöpfung in der Prosuming Culture und wirtschaftliche Partizipation Kreativschaffender**. In: Redlich/Moritz/Wulfsberg (Hrsg.), Interdisziplinäre Perspektiven zur Zukunft der Wertschöpfung, 147-160.

**Negotiating Mandate, 5/25/2018
ST 9134 2018 INIT**

Art 2 (5) 'online content sharing service provider' means a provider of an information society service whose main or one of the main purposes is to store and give the public access to a large amount of works or other subject-matter uploaded by its users which it organises and promotes for profit-making purposes.

Providers of services such as non-for-profit online encyclopaedias, non-for-profit educational and scientific repositories, non-for-profit open source software developing platforms, as well as internet access service providers, online marketplaces and providers of cloud services which allow users, including businesses for their internal purposes, to upload content for their own use shall not be considered online content sharing service providers within the meaning of this Directive

Article 13

**Use of protected content by
online content sharing service providers**

1. Member States shall provide that an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public when it gives the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded by its users.

An online content sharing service provider shall obtain an authorisation from the rightholders referred to in Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC in order to communicate or make available to the public works or other subject matter. Where no such authorisation has been obtained, the service provider shall prevent the availability on its service of those works and other subject matter, including through the application of measures referred to in paragraph 4. This subparagraph shall apply without prejudice to exceptions and limitations provided for in Union law.

Member States shall provide that when an authorisation has been obtained, including via a licensing agreement, by an online content sharing service provider, this authorisation shall also cover acts of uploading by the users of the service falling within Article 3 of Directive 2001/29/EC when they are not acting on a commercial basis.

2. Deleted.

3. When an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public, it shall not be eligible for the exemption of liability provided for in Article 14 of Directive 2000/31/EC for unauthorised acts of communication to the public and making available to the public, without prejudice to the possible application of Article 14 of Directive 2000/31/EC to those services for purposes other than copyright relevant acts.

4. In the absence of the authorisation referred to in the second subparagraph of paragraph 1, Member States shall provide that an online content sharing service provider shall not be liable for acts of communication to the public or making available to the public within the meaning of this Article when:

(a) it demonstrates that it has made best efforts to prevent the availability of specific works or other subject matter by

(b) upon notification by rightholders of works or other subject matter, it has acted expeditiously to remove or disable access to these works or other subject matter and it demonstrates that it has made its best efforts to prevent their future availability through the measures referred to in point (a).

5. The measures referred to in point (a) of paragraph 4 shall be effective and proportionate, taking into account, among other factors:

(a) the nature and size of the services, in particular whether they are provided by a microenterprise or a small-sized enterprise within the meaning of Title I of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC, and their audience;

(b) the amount and the type of works or other subject matter uploaded by the users of the services;

(c) the availability and costs of the measures as well as their effectiveness in light of technological developments in line with the industry best practice referred to in paragraph 8.

6. Member States shall ensure that online content sharing service providers and rightholders cooperate with each other in a diligent manner to ensure the effective functioning of the measures referred to in point (a) of paragraph 4 over time. Online content sharing service providers shall provide rightholders, at their request, with adequate information on the deployment and functioning of these measures to allow the assessment of their effectiveness, in particular information on the type of measures used and, where licensing agreements are concluded between service providers and rightholders, information on the use of content covered by the agreements.

7. Member States shall ensure that the measures referred to in paragraph 4 are implemented by the online content sharing service provider without prejudice to the possibility for their users to benefit from exceptions or limitations to copyright. For that purpose, the service provider shall put in place a complaint and redress mechanism that is available to users of the service in case of disputes over the application of the measures to their content. Complaints submitted under this mechanism shall be processed by the online content sharing service provider in cooperation with relevant rightholders within a reasonable period of time. Rightholders shall duly justify the reasons for their requests to remove or block access to their specific works or other subject matter. Member States shall endeavour to put in place independent bodies to assess complaints related to the application of the measures.

8. The Commission and the Member States shall encourage stakeholder dialogues to define best practices for the measures referred to in point (a) of paragraph 4. Member States shall also endeavour to establish mechanisms to facilitate the assessment of the effectiveness and proportionality of these measures and provide the Commission regularly with information on those mechanisms. The Commission shall, in consultation with online content sharing service providers, rightholders and other relevant stakeholders and taking into account the results of the stakeholder dialogues and the national mechanisms, issue guidance on the application of the measures referred to in point (a) of paragraph 4.



Datenrecht im digitalen Binnenmarkt

IP Day 2018, Wien



Gliederung

A. Datenrecht als Rechtsgebiet

B. Europäische Schutzansätze für Daten

- I. Know How-Schutz an Daten
- II. Datenbankschutz
- III. Vertragsrecht

C. Vom „Dateneigentum“ zum Zugangsrecht



A. Datenrecht als Rechtsgebiet

3



Zwei Bereiche unterscheiden:

I. Personendatenschutzrecht

- hier: „Daten“ = semantische Information
- Erfasst nur personenbezogene Informationen
- Befasst sich vordergründig nur mit dem Schutz der Person gegen die „Verarbeitung“ der sie betreffenden (= auf ihre Personen bezogenen) Daten
- **Ziel: Integritätsschutz der Person**
 - = keine wirtschaftliche Zuweisung von Daten oder ihrer Nutzung an den Betroffenen
→ Kein „Recht am eigenen Datum“
 - = kein Integritätsschutz der Daten zugunsten der Betroffenen

4



- Relevante europäische Regelungen
 - DS-GVO
 - ePrivacy-RL 2002/58/EG
 - Wird überarbeitet → Vorschlag ePrivacyVO COM(2017) 10

5



II. Datenwirtschaftsrecht (Commercial Data Law)

- Enger Bezug zum Digitalen Binnenmarkt
- Hier: Daten = syntaktische Information, i.d.R. maschinenlesbar
 - = „eine wieder interpretierbare Darstellung von Information in einer formalisierten Weise, die für die Kommunikation, Auswertung oder Verarbeitung geeignet ist“ (ISO/IEC 2382-1), COM(2014) 442
- Datenwirtschaft =
 - die wirtschaftliche Verwertung „von“ Daten (z.B. BeckOnline, Netflix, Wetterdienste)
 - „datengesteuerte Wirtschaft“ (COM(2014) 442, S. 4) (z.B. Ebay, Rewe digital, Blablacar, Car2Go)
- **Ziel:** Die wirtschaftlichen Nutzung/Allokation von Daten → Datenwirtschaftsrecht ist also das Recht der Datenwirtschaft

6



- Besonders relevante Rechte an Daten:
 - Know How-Schutz/Geschäftsgeheimnisschutz (RL (EU) 2016/943)
 - Datenbankenschutzrecht (RL 96/9/EG, §§ 87a ff. UrhG-Dtl.)
 - (Sach)eigentum (nicht harmonisiert; § 353 ABGB / § 903 BGB)

- Ein mögliches neues „IP-Recht an Daten“ wäre ein wichtiger Teil des Datenwirtschaftsrechts
 - Ungefähr: Ein IP-Recht an Daten ungeachtet ihres Inhalts (dazu unten C.)

7



B. Europäische Ansätze im Datenwirtschaftsrecht

8



I. Know How-Schutz an Daten

1. Auffälligkeiten in der Know How-RL (EU 2016/943)

- Immaterialgüterrechtsartige Ausgestaltung
 - Zivilrechtliches subj. Recht (→ verschuldensunabhängig), Anlehnung an EnforcementRL, Handelbarkeit
 - Aber: Keine Lizenzregeln in RL → keine Basis für Datenhandel
- starke Parallelen zu lauterkeitsrechtlichem Leistungsschutz

9



2. Welche Informationen sind als Know How schutzfähig?

a. Gibt es qualitative Anforderungen an die Informationen?

- Art. 2 I lit. b fordert Informationen von „kommerziellem Wert, weil sie geheim sind“
- ErwG 14 schließt „belanglosen Informationen“ aus
- **Problem**: Big Data kennt (fast) keine belanglosen Informationen (*Zech GRUR 2015, 1151*)

b. Wie müssen Informationen im Industrie 4.0-Kontext geheim gehalten werden?

- NEU: Art. 2 lit. c → angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen = konstitutiv für Schutz
 - abhängig von der Schutzwürdigkeit der Information
 - nachweisbares betriebliches Sicherheitskonzept
- **Problem**: Vereinbarkeit mit Industrie 4.0-Techniken?

10



3. Berechtigter

- Art. 2 Abs. 2 enthält eine Zuordnungsregel:
 - „Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses“ ist, wer „die rechtmäßige Kontrolle über ein Geschäftsgeheimnis besitzt“

Woraus ergibt sich die „rechtmäßige“ Kontrolle?

- **Eigener Ersterwerb → s. Art. 3 (Erwerbsregel)**
 - „Erwerb gilt als rechtmäßig...“
 - unabhängige Entdeckung oder Schöpfung
 - reverse engineering (!)
 - jede Vorgehensweise, die mit einer seriösen Geschäftspraxis vereinbar
 - ...
- Legaler Erwerb vom Ersterwerber

11



→ Problematisch:

- mehrere Beteiligte
 - **Bsp:** Sind Sensordaten aus einer Druckmaschine Geheimnis der Druckerei oder des Druckmaschinenherstellers?
- Personenbezogene Daten
 - **Bsp:** Smart Devices, Cookies, Werbetracker

12



II. Datenbankenschutz

1. Eckpunkte

a. Rechtscharakter

- Investitionsschutz = Keine qualitative Schutzwelle
- Kein direkter Schutz für Daten
- Stattdessen: „Schutz einer Investition in die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung des Inhalts einer Datenbank“ (ErwG 40)
- → Verwandtschaft zu lauterkeitsrechtlichem Investitionsschutz (ErwG 6)

b. Kritische Punkte bei Big Data:

Beginn des Schutzes

- Schutz setzt erst nach Sammlung von Daten in Datenbank ein → vorher kein Schutz

13



Investitionen (Art. 7 Abs. 1 RL 96/9/EG)

„...Datenbank, bei der für die **Beschaffung**, die **Überprüfung** oder die **Darstellung** ihres Inhalts eine in qualitativer oder quantitativer Hinsicht wesentliche Investition erforderlich ist...“

- = nicht in **Erzeugung** der Daten! (EuGH Fixtures-Rspr.)

Bsp.:

- Datensammlung einer Wetterstation = Datenerzeugung → entsprechende Investitionen werden nicht berücksichtigt
- Abfahren von Straßen zur Landkartenerstellung = Datenerzeugung / Eingabe bei OpenStreetMap = Datensammlung → nur Investitionen in Eingabe berücksichtigt (*Wiebe* CR 2014, 1, 4 f.)

14



Entnahme wesentlicher Teile

- Schutz nur gegen Entnahme/Weiterverwendung „der Gesamtheit oder eines in qualitativer oder quantitativer Hinsicht wesentlichen Teils des Inhalts“ (Art. 7 Abs. 1 RL 96/9/EG)
- Auch automatisierte, systematische Übernahme unwesentlicher Teile (Data-Scraping)?
 - BGH: Ja (BGH GRUR 2011, 724 – Zweite Zahnarztmeinung II)
- Speziell: Metasuchmaschinen
 - Durchsuchen fremde Datenbanken (z.B. für Flüge, Automobile, Arbeitsstellen)
 - Zeigen nur kleinen Teil der fremden Datenbank als Suchergebnis an
 - Aber: gewähren „Zugang zum gesamten Inhalt dieser Datenbank über einen anderen Weg als den vom Hersteller dieser Datenbank vorgesehenen“
 - → wesentlicher Teil (+) (EuGH GRUR 2014, 166 – Innoweb v. Wegener)

15



2. Jüngste Evaluation der Datenbank-RL

27. April 2018: SWD(2018) 146 final – Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases → Ziele der RL 96/9/EG wurden nicht erreicht:

„no evidence to conclude that the sui generis right has been fully effective in stimulating investment in the European database industry, nor in creating a fully functioning access regime for stakeholders“ (SWD(2018) 146, 46)

Was sagt die Evaluation zur Fixtures-Rspr. des EuGH?

- Der EuGH hat durch Ausschluss von Investitionen in die Datenherstellung effizient der Entstehung von Informationsmonopolen vorgebeugt
 - Gefahr, dass Datenbankenhersteller Schutzrechte für selbst geschaffene Informationen erhalten, die als solche nicht IP-schutzfähig sind.
- Unklar, welche Rolle die Datenbankrichtlinie angesichts der zunehmenden Bedeutung von maschinen- und sensorgenerierten Daten in Zukunft spielen wird → Anpassung?

16



III. Vertragsrecht

Bislang erst wenige datenvertragsrechtliche Ansätze auf EU-Ebene:

1. Normative Standardvertragsklauseln

Free Flow of Data-Initiative (Mitteilung COM(2017) 9)

- schlägt Standardklauseln vor, die „**ausgewogene Vorgaben für datenbezogene Verträge**“ machen sollen
- nimmt ausdrücklich **Bezug auf KlauselRL** (RL 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen)
 - Z.B. im deutschen AGB-Recht: §§ 308, 309 BGB → konkretisieren, was eine unangemessene Benachteiligung i.S.d. § 307 BGB ist
- Vertragsklauseln, die erheblich von den Standardvorgaben abweichen → nichtig

17



2. Der Vorschlag für eine „Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte“ (COM(2015) 634 final)

Ziel: Einheitliches Regelwerk für Verträge über den Verkauf und die Vermietung digitaler Inhalte sowie für Verträge über digitale Dienste (2017/C 200/07)

a. Daten als Gegenleistung

- Berücksichtigt, dass digitale Inhalte mit (personenbezogenen) Daten bezahlt werden könnten
 - („andere Gegenleistung als Geld in Form personenbezogener oder anderer Daten“, Art. 3 Abs. 1 RL-E)
- Enthält aber keinen Vorschlag für Verträge über Daten
- Regelt nur das Schicksal der Daten nach Vertragsbeendigung!
 - Nutzung der vom Verbraucher geleisteten und selbst gesammelten Daten unterlassen
 - Sämtliche Daten in lesbarem Format herausgeben

18



b. Stellungnahme des Europ. Datenschutzbeauftragten (2017/C 200/07)

Zur grundsätzlichen Anerkennung personenbezogener Daten als Gegenleistung:

- „Grundrechte wie das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten lassen sich nicht einfach auf Verbraucherinteressen reduzieren, und personenbezogene Daten können nicht nur als Ware betrachtet werden.“

Zu den konkreten Regelungen:

- „die strengen Bedingungen, unter denen eine Verarbeitung stattfinden kann, [wurden] bereits in der DSGVO festgelegt und bedürfen keiner Änderung und keines Zusatzes durch die vorgeschlagene Richtlinie“

19



3. Synopsis Report zu „Public Consultation on Building a European Data Economy“

= Ergebnisse der vom 10.1.–26.4.2017 durchgeführten Stakeholder-Befragung

Zustimmung der Befragten für:

- Leitfäden zu EU-Rechtsvorschriften, Standardvertragsbedingungen zusammen mit empfohlenen Standardvertragsklauseln (50% der Befragten)
 - Anlehnung an AGB-Recht?
- „weiche“ Maßnahmen wie Mustervertragsbedingungen

20



IV. Erkenntnisse

- Know How-Schutz
 - erfordert effektive Geheimhaltung von Daten/Informationen
 - enthält keine Regelungen zur Lizenzvergabe
 - für viele Anwendungen impraktikabel (Industrie 4.0 setzt auf maximierten Datenaustausch!)
- Datenbankschutz
 - schützt nur Investitionen in Aufbau und Pflege einer Datenbank, nicht in die Erzeugung von Daten
 - Sensor- und Maschinendaten sind vor der Sammlung in einer Datenbank ungeschützt
 - mittelbarer und unsicherer Schutz für Daten
- Vertragsrecht
 - bislang nur wenige Vorschläge zu Datensuldrecht auf EU-Ebene

21



C. Vom „Dateneigentum“ zum Zugangsrecht

22



Vorab:

- Für Maschinendaten
„besteht derzeit weder auf nationaler noch auf Unionsebene eine umfassende Regelung – weder für den Umgang mit von Maschinen erzeugten Rohdaten, bei denen es sich nicht um personenbezogene Daten handelt, noch für deren wirtschaftliche Nutzung oder Handelbarkeit.“
(COM(2017) 9 final, 11)
- Sehr schwache empirische Basis (Synopsis Report)
- Es gibt bislang kein einziges Szenario, für das Einigkeit besteht, dass ein neues IP-Recht zu einem besseren Ergebnis führen würde!

23



I. Das „data producer´s right“ in der Free Flow of Data Initiative

Mitteilung „Building a European data economy“, COM(2017) 9 final, 10.1.2017 & Arbeitsdokument, SWD(2017) 2 final, 10.1.2017

Zwei Wege:

1. Ein IP-Recht an Daten (*right in rem*)

“Data producer's right for non-personal or anonymised data”

- Bündel absoluter Verwertungsrechte
- vorbehaltlich Personendatenschutz
- zwei diskutierte Rechtsinhaber
 - (1) Maschinenhersteller
 - (2) Maschinennutzer

2. Verstärkung faktischen Schutzes (*Purely defensive rights*)

- Anlehnung an Design des Know How-Schutzes in Know How-RL
- nur die „defensive elements“ eines IP-Rechts
- Rechtsinhaber/Geschützter: *de facto* Dateninhaber, die rechtmäßig im Besitz der Daten sind

24

II. Einwände gegen ein neues IP-Recht an Daten

- Der Datenbankschutz sui generis war bereits kein Erfolgsmodell
- Daten können nicht-rivalisierend genutzt werden
- Keine Marktstörung oder gar Marktversagen ersichtlich
- Gefahr der Unternutzung von Daten durch Hypertrophie der Schutzrechte
- Europaweit eingeführte Schutzrechte können nur schwer wieder entfernt werden
- „Daten“ sind ein sehr (sehr!) weit gefasste Kategorie

→ Aktueller Stand: Die Einführung eines europäischen IP-Rechts an Daten erscheint überaus unwahrscheinlich.

25

III. Diskussion um Zugangsrechte

Frage des Zugangs zu und der Übermittlung von Daten, die von diesen Maschinen oder Prozessen erzeugt werden und bedarf einer sorgfältigen Prüfung (COM(2017) 9 final)

Besondere Bedenken bezüglich eines fairen Zugangs zu Datenressourcen seitens Ersatzteilmarkt der Automobilindustrie (Synopsis Report)

1. API (Application Programming Interfaces)

- Fokus auf die Öffnung von APIs
- Verschiedene Vorstöße:
 - Anregung durch Kommission (COM(2017) 9 final; SWD(2018) 125 final)
 - Zustimmung der Stakeholder bei „Public Consultation on Building a European Data Economy“ (10.1.–26.4. 2017)
 - Auch für öffentliche Stellen
 - Art. 5 Abs. 4 Entwurf PSI-RL (COM(2018) 234 final):

„Öffentliche Stellen und öffentliche Unternehmen machen dynamische Daten unmittelbar nach der Erfassung mithilfe geeigneter Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) zur Weiterverwendung zugänglich.“

26



2. Zwangslizenzen: Access against remuneration

SWD(2017) 2 final – Free flow of data and emerging issues of the European data economy

→ „Access against remuneration to non-personal or anonymised data“

- Verpflichtung zur Lizenzierung
- Weiter Spielraum an Lizenzen denkbar
 - „range from **full openness** (the licensor is required to allow free access to data) to a set of **intermediate options**“
- FRAND-Bedingungen

27



3. Vertragsrechtliche Förderung des Zugangs

- **Synopsis Report: Zustimmung von Stakeholdern zu europäischem Datenvertragsrecht (s.o.)**
 - Umfasst auch schuldrechtliche Zugangsrechte
- **SWD(2018) 125 final**
 - Komm. kündigt für 2019 an:
 - „**Model contract terms** for different types of data sharing agreements and for some sectors or types of data sharing“
 - **Support Centre** for data sharing → sammelt „best practices, existing model contract terms and checklists“
- **Peitz/Schweitzer NJW 2018, 275**
 - schuldrechtlich konzipiertes Zugriffs- und Verwertungsrecht für Unternehmen, die an der Datengenerierung teilhaben

28



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



THEMENBLOCK III: KENNZEICHENRECHT

Exotische Markenarten und die Praxis des EUIPO

Christoph Bartos

Mitglied, Beschwerdekammer - EUIPO

Markenarten

Markenarten

- Wortmarke
- Bildmarke
- Formmarke
- Positionsmarke
- Mustermarke
- Farbmarke
 - Eine Farbe
 - Kombination von Farben
- Klangmarke
- Bewegungsmarke
- Multimediamarke
- Hologrammarke
- Sonstige Marke

Prüfungsmaßstab

Abstrakte Unterscheidungskraft

- eindeutig,
- präzise,
- in sich abgeschlossen,
- leicht zugänglich,
- verständlich,
- dauerhaft und
- objektiv

Konkrete Unterscheidungskraft und beschreibender Charakter

- Prüfungsmaßstab:
 - Ident für alle Markenformen
 - Manche Markenformen werden anderes wahrgenommen

Positionsmarken

Definition

- Besteht aus besonderer Platzierung oder Anbringung des Zeichens auf der Ware

17/09/2018

IP-Day 2018

9

Beispiele

UM 17291881
Kl. 25



UM 17363201
Kl. 25



UM 17366634
Kl. 12



UM 17473621
Kl. 25



UM 17448416
Kl. 21



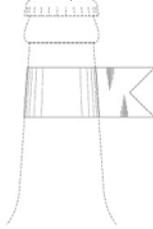
17/09/2018

IP-Day 2018

10

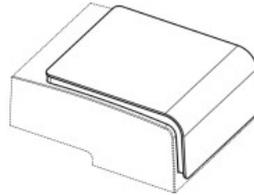
Beispiele (im Prüfungsstadium)

UM 17583022
R0953/2018-2
Kl. 32, 33



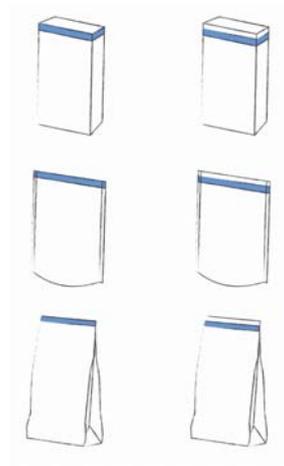
17/09/2018

UM 17664111
Kl. 7, 9



IP-Day 2018

UM 17882341
Kl. 32, 33



11

Mustermarken

Definition

- Besteht aus Reihe von Elementen, die regelmäßig wiederholt werden

17/09/2018

IP-Day 2018

13

Beispiele



UM 17865439
Kl. 18, 25, 35



UM 17386202
Kl. 28



UM 17421827
Kl. 18, 24, 25



UM 17427386
Kl. 18, 24, 25

17/09/2018

IP-Day 2018

14

Farbmarken

Definition

- eine Farbe ohne Umrise
- Farbkombination ohne Umrise

Sieckmann Kriterien – Anwendung auf Kombination von Farben



EUTM 2534774
T-101/15

Der beantragte Schutz umfasst die Farben Blau (RAL 5002) und Silber (RAL 9006) an sich. Das Verhältnis der beiden Farben ist ungefähr 50%-50%.



EUTM 9417668
T-102/15

Die zwei Farben werden im gleichen Verhältnis und nebeneinander gestellt angewandt.

Beispiele



UM 17492372
Kl. 35, 43



UM 6733315
C-45/11P
Kl. 39



UM 16070666
Cl. 8



UM 17407586
Kl. 36, 37



UM 17372483
Kl. 11, 35, 37, 42



UM 17866834
Kl. 32

Beispiele (im Prüfungsstadium)



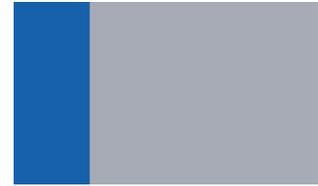
UM 17867021
Kl. 1, 6, 17, 19, 35, 37, 42, 45

17/09/2018



UM 17926891
Kl. 10, 16

IP-Day 2018



UM 17939498
Kl. 11

19

Klangmarken

Definition

- Besteht aus Klang oder Kombination von Klängen

17/09/2018

IP-Day 2018

21

Beispiele



17/09/2018

IP-Day 2018

22

Beispiele (Widerspruch)

Unionsmarke 17877195

Ältere Marke (FR) 3630580



Fizz Fresh and Fun

ANHÄNGIG

FIZZ

• Kl. 28, 30, 32

• Kl. 29, 32

17/09/20
18

IP-Day 2018

23

Bewegungsmarken

Definition

- Besteht oder erstreckt sich auf Bewegung oder Positionsänderung der Elemente des Zeichens

17/09/2018

IP-Day 2018

25

Beispiele

UM 17492513
Kl. 1, 4, 37



UM 17794355
Kl. 9, 12



UM 17350901
Kl. 9, 41



17/09/2018

IP-Day 2018

26

Beispiele (Widerspruch)

Unionsmarke 17877195

Ältere Marke (EU) 10284701



- Kl. 35, 38, 42

ANHÄNGIG
B3026682



- Kl. 35

17/09/20
18

IP-Day 2018

27

Multimediamarken

Definition

- Besteht oder erstreckt sich auf Kombination von Bild und Ton

17/09/2018

IP-Day 2018

29

Beispiele

UM 17411315
Kl. 9, 28, 41

INGETRAGEN

UM 17931160
Kl. 9, 28, 41



UM 117279704
Kl. 45



17/09/2018

IP-Day 2018

30

Beispiele (im Prüfungsstadium)

UM 17282203
Kl. 9, 28, 41-43



UM 1794159
Kl. 25

17/09/2018

IP-Day 2018

31

Hologrammmarken

Definition

- Besteht aus Elementen mit holografischen Merkmalen

17/09/2018

IP-Day 2018

33

Beispiele

UM 17579491
Kl. 16, 21, 35



17/09/2018

IP-Day 2018

34

Schlussfolgerungen

Definition

- Akzeptanz (?)
- Einheitliche und klare Linie des Amtes (?)

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



KONTAKT :

Christoph Bartos
(+ 34) 965 139 743

christoph.bartos@euipo.europa.eu
mediator-bartos@euipo.europa.eu

17/09/2018

IP-Day 2018

37



CONTACT US:

(+ 34) 965 139 100 (switchboard)

(+ 34) 965 139 400 (e-business technical incidents)

(+ 34) 965 131 344 (main fax)

information@euipo.europa.eu

e-businesshelp@euipo.europa.eu



twitter/@EU_IPO

www.euipo.europa.eu

Thank You!

17/09/2018

IP-Day 2018

38

Programm

- Einführung
 - Begriffe
 - Rechtsquellen
 - Übersicht Bestimmungen VO (EU) Nr. 1151/2012
- **Schutzwirkungen**
- **Sanktionen bei widerrechtlicher Verwendung**
- g.U./g.g.A. als Eintragungshindernisse, Widerspruchsgründe, Lösungsgründe
- Ausblick

Einführung g.U./g.g.A.

- Herkunftsangabe
- Mittelbare Herkunftsangabe
- Unmittelbare Herkunftsangabe
- Einfache Herkunftsangabe
- Qualifizierte Herkunftsangabe
- Geschützte Ursprungsbezeichnung
- Geschützte geografische Angabe

Rechtsquellen

- **VO (EU) Nr. 1151/2012 → g.U. und g.g.A. Lebensmittel und Agrarerzeugnisse**
 - Regelt auch g.t.S., fakultative Qualitätsangaben
- VO (EG) Nr. 110/2008 → SpirituosenVO (Schutz geografischer Angaben)
- VO (EU) Nr. 1308/2013 → GMO (Schutz von Weinbezeichnungen)
- VO (EU) Nr. 251/2014 → Schutz geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse
- **UMV**
- **MSchG**
- EU-QuaDG
- WeinG (samt Verordnungen)

Übersicht Bestimmungen

VO (EU) Nr. 1151/2012

- Gattungsbezeichnungen, Kollision mit Namen von Pflanzensorten, Tierrassen und Marken (Art 6, Art 41 ff)
- Produktspezifikation, Eintragungs- & Änderungsverfahren (Art 7-11, Art 48 ff)
- Namen, Zeichen und Angaben (Vorgaben für Verwendung) (Art 12, Art 44)
- **Schutzwirkungen (Art 13)**
- **Beziehung zwischen Marken, Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (Art 14)**
- **Weiterverwendung von Bezeichnungen (Art 15)**
- Behörden & Kontrollen (Art 35 ff)
- Löschung g.U./g.g.A. (Art 54)

Ziel der Regelungen zu g.U. und g.g.A.

Art 4 VO (EU) Nr. 1151/2012

Es wird eine Regelung für geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben eingeführt, um Erzeuger von Erzeugnissen mit einer Verbindung zu einem geografischen Gebiet zu unterstützen, indem

- a) faire Einkünfte für die Qualität ihrer Erzeugnisse gewährleistet werden;
- b) ein einheitlicher Schutz der Namen im Gebiet der Union als Recht des geistigen Eigentums gewährleistet wird;
- c) die Verbraucher klare Informationen über die wertsteigernden Merkmale des Erzeugnisses erhalten.

Begriffsbestimmungen

Art 5 VO (EU) Nr. 1151/2012

Ursprungsbezeichnung:

(1) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „Ursprungsbezeichnung“ einen Namen, der zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendet wird,

- a) dessen Ursprung in einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Gegend oder, in Ausnahmefällen, in einem bestimmten Land liegt,
- b) das seine Güte oder Eigenschaften überwiegend oder ausschließlich den geografischen Verhältnissen einschließlich der natürlichen und menschlichen Einflüsse verdankt und
- c) dessen Produktionsschritte alle in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgen.

Abweichungen → siehe Abs 3 und 4 (Rohstoffe, Futtermittel, Schlachtung)

Begriffsbestimmungen

Art 5 VO (EU) Nr. 1151/2012

Geografische Angabe:

(2) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „geografische Angabe“ einen Namen, der zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendet wird,

a) dessen Ursprung in einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Gegend oder in einem bestimmten Land liegt,

b) dessen Qualität, Ansehen oder eine andere Eigenschaft wesentlich auf diesen geografischen Ursprung zurückzuführen ist und

c) bei dem wenigstens einer der Produktionsschritte in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgt.

Vgl für Weine: Art 93 Abs 1 a (Ursprungsbezeichnungen) und b (geografische Angaben) VO (EU) Nr. 1308/2013.

Schutz

Art 13 Abs 1 VO (EU) Nr. 1151/2012

Eingetragene Namen werden geschützt gegen

a) jede direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung eines eingetragenen Namens für Erzeugnisse, die nicht unter die Eintragung fallen, wenn diese Erzeugnisse mit den unter diesem Namen eingetragenen Erzeugnissen vergleichbar sind oder wenn durch diese Verwendung das Ansehen des geschützten Namens ausgenutzt wird, auch wenn diese Erzeugnisse als Zutaten verwendet werden;

b) jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn der tatsächliche Ursprung des Erzeugnisses oder der Dienstleistung angegeben ist oder wenn der geschützte Name in Übersetzung oder zusammen mit Ausdrücken wie „Art“, „Typ“, „Verfahren“, „Fasson“, „Nachahmung“ oder dergleichen verwendet wird, auch wenn dieses Erzeugnis als Zutat verwendet wird;

Schutz

Art 13 Abs 1 VO (EU) Nr. 1151/2012

- c) alle sonstigen falschen oder irreführenden Angaben, die sich auf Herkunft, Ursprung, Natur oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse beziehen und auf der Aufmachung oder der äußeren Verpackung, in der Werbung oder in Unterlagen zu den betreffenden Erzeugnissen erscheinen, sowie die Verwendung von Behältnissen, die geeignet sind, einen falschen Eindruck hinsichtlich des Ursprungs zu erwecken;
- d) alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind, den Verbraucher in Bezug auf den tatsächlichen Ursprung des Erzeugnisses irrezuführen.

Enthält eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geschützte geografische Angabe den als Gattungsbezeichnung angesehenen Namen eines Erzeugnisses, so gilt die Verwendung dieser Gattungsbezeichnung nicht als Verstoß gegen die Buchstaben a oder b.

Ähnliche Bestimmungen in

- Art 16 VO (EG) Nr. 110/2008
- Art 103 & Art 112 VO (EU) Nr. 1308/2013
- Art 20 VO (EU) Nr. 251/2014
- Art 40 VO (EG) Nr. 607/2009

© Schoenherr 2018

schönherr

11

Beispiele für jüngere Auseinandersetzungen

Die Herausforderer

Glen Buchenbach
Champagner Sorbet
Port Charlotte
Verlados
(Deutscher) Balsamico

Die Champions

- Scotch Whisky (C-44/17)
- Champagne (C-393/16)
- Port/Porto (C-56/16P)
- Calvados (C-75/15)
- Aceto Balsamico di Modena

© Schoenherr 2018

schönherr

12

Abschließender Schutz

- Zu VO (EG) Nr. 510/2006 (Vorgängerin zu VO (EU) Nr. 1151/2012):

„Die ... vorgesehene gemeinschaftliche Schutzregelung hat abschließenden Charakter, so dass diese Verordnung der Anwendung einer durch Verträge zwischen zwei Mitgliedstaaten wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden bilateralen Verträge vorgesehenen Schutzregelung entgegensteht, die einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats als Ursprungsbezeichnung anerkannten Bezeichnung Schutz in einem anderen Mitgliedstaat gewährt, in dem dieser Schutz tatsächlich beansprucht wird, während für diese Ursprungsbezeichnung kein Antrag auf Eintragung nach dieser Verordnung gestellt worden ist.“ (C-478/07, vgl Rz 129)

- Zu VO (EG) Nr. 1234/2007 (Vorgängerin zu VO (EU) Nr. 1308/2013):

„Das Gericht hat daher im Hinblick auf die nach der Verordnung ... geschützten Ursprungsbezeichnungen „Porto“ oder „Port“ ... zu Recht entschieden, dass diese Verordnung eine einheitliche und ausschließliche Schutzregelung enthält, womit ... in diesem konkreten Zusammenhang kein Anlass bestand, die einschlägigen portugiesischen Rechtsvorschriften anzuwenden,“ (C-56/16P, Rz 96)

Verwendung („identische Benutzungen“)

Lit a – Schutz gegen „jede direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung eines eingetragenen Namens für Erzeugnisse, die nicht unter die Eintragung fallen, wenn diese Erzeugnisse mit den unter diesem Namen eingetragenen Erzeugnissen vergleichbar sind oder wenn durch diese Verwendung das Ansehen des geschützten Namens ausgenutzt wird, auch wenn diese Erzeugnisse als Zutaten verwendet werden“

- Verwendung
 - Direkt
 - indirekt
- Kommerziell
- Erzeugnisse fallen nicht unter die Eintragung
 - und sind entweder vergleichbar
 - oder nützen den geschützten Namen aus
- Verwendung als Zutat

Verwendung („identische Benutzungen“)

- „Verwendung“ setzt voraus, dass streitiges Zeichen geschützte geografische Angabe in identischer oder klanglich und/oder visuell hochgradig ähnlicher Form verwendet (C-44/17, Rz 31).
- Es genügt nicht, dass ein Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine irgendwie geartete Assoziation mit geschützter geografischer Angabe oder zugehörigen geografischen Gebiet wecken kann (C-44/17, Rz 39).
- Verwendung einer Marke, die geografische Angabe in Übersetzung enthält, ist grundsätzlich eine direkte Verwendung (C-4/10, C-27/10, Rz 55).

Verwendung („identische Benutzungen“)

- „Direkte“ Verwendung setzt voraus, dass geschützte geografische Angabe unmittelbar auf betreffender Ware oder ihrer Verpackung angebracht wird (C-44/17, Rz 32).
- „Indirekte“ Verwendung bedeutet, dass die Angabe in ergänzenden Werbe- oder Informationskanälen auftaucht, die sich auf die Ware beziehen (C-44/17, Rz 32).
- „kommerziell“ = Handlungen im geschäftlichen Verkehr.
 - Kennzeichenmäßige Benutzung ist nicht erforderlich (*Ströbele/Hacker*, § 135 Rz 18).

Verwendung („identische Benutzungen“)

- Erzeugnisse, die nicht unter die Eintragung fallen = Spezifikation nicht erfüllt!
 - C-469/00 – Grana Padano; C-108/01 – Prosciutto di Parma (nicht im Erzeugergebiet geriebene/geschnittene und verpackte Produkte)
 - 6 O 166/06 – Altenburger Ziegenkäse (Ziegenmilch nicht aus Ursprungsgebiet)
- Vergleichbare Erzeugnisse
 - Produkte derselben Warengattung, für die auch die Eintragung besteht
 - „gleichwertige“ Produkte (Substituierbarkeit aus Sicht der angesprochenen Verbraucher – LG Frankfurt GRUR-RR 2004, 79)
 - „gemeinsame objektive Merkmale“, „bei in Wesentlichen identischen Gelegenheiten konsumiert“, „Vertrieb über dieselben Netze“, „Unterliegen ähnlichen Vermarktungsregeln“ (vgl C-4/10, C-27/10, Rz 54)

Verwendung („identische Benutzungen“)

- Ausnutzung setzt eine Verwendung der g.U. voraus, die darauf abzielt unberechtigt von deren Ansehen zu profitieren (C-393/16, Rz 40).
- Keine Ausnutzung, wenn Verwendung die maßgeblichen Verkehrskreise nicht dazu verleitet, zwischen der Marke oder den Waren, für die sie eingetragen ist, und der Ursprungsbezeichnung oder dem Weinerzeugnis, für das sie geschützt ist, eine Verbindung herzustellen (C-56/16P, Rz 115).
- Alleine die Einhaltung der Bezeichnungsvorschriften der LMIV schließt nicht aus, dass eine unberechtigte Verwendung des Ansehens einer g.U. vorliegt (C-393/16, Rz 43).
- Tatsache, dass die gegenständliche Bezeichnung den Gewohnheiten der angesprochenen Verkehrskreise für die Bezeichnung des betreffenden LM entspricht, ist kein zu berücksichtigender Gesichtspunkt (C-393/16, Rz 47).

g.U./g.g.A. als Zutaten

- Art 103 Abs 2 lit a Z ii SpirituosenVO erfasst auch den Fall, in dem eine g.U. als Teil einer Bezeichnung verwendet wird, unter der ein LM wie verkauft wird, dass selbst nicht der g.U. entspricht, aber eine der Produktspezifikation entsprechende Zutat enthält (C-393/16, Rz 36).
- Leitlinien für die Kennzeichnung von LM, die Zutaten mit g.U. und g.g.A. enthalten, auch für Auslegung dieser Bestimmung von Belang (C-393/16, Rz 45).
- Verwendung der g.U. für ein Produkt, das g.U.-konformes Produkt als Zutat enthält, kann für sich genommen nicht als unberechtigte Vorgehensweise angesehen werden. Es ist Sache der nationalen Gerichte im Einzelfall zu prüfen, ob die Verwendung darauf abzielt, unberechtigt vom Ansehen einer g.U. zu profitieren (C-393/16, Rz 46).

g.U./g.g.A. als Zutaten

- Wenn die Zutat dem LM keine wesentliche Eigenschaft verleiht, ist davon auszugehen, dass die Verwendung darauf abzielt, unberechtigt vom Ansehen der g.U. zu profitieren. In diesem Zusammenhang ist die Menge der Zutat ein wichtiges, aber kein ausreichendes Kriterium. Qualitative Beurteilung erforderlich (C-393/16, Rz 50 f).
- Soll die Bezeichnung auf den Geschmack hinweisen, muss der von der Zutat hervorgerufene Geschmack die wesentliche Eigenschaft des Lebensmittels darstellen (C-393/16, Rz 52).
- Weitere Vorgaben aus Leitlinien der Kommission (2010/C 341/03):
 - Verwendung in Zutatenverzeichnis ist zulässig.
 - Bei Verwendung in (der Nähe) der Verkehrsbezeichnung soll keine vergleichbare Zutat enthalten sein.
 - Keine irreführende Verwendung von „g.g.A.“/„g.U.“

Aneignung, Nachahmung, Anspielung („Benutzung in ähnlicher Form“)

Lit b: Schutz gegen „jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn der tatsächliche Ursprung des Erzeugnisses oder der Dienstleistung angegeben ist oder wenn der geschützte Name in Übersetzung oder zusammen mit Ausdrücken wie „Art“, „Typ“, „Verfahren“, „Fasson“, „Nachahmung“ oder dergleichen verwendet wird, auch wenn dieses Erzeugnis als Zutat verwendet wird“

- Aneignung, Nachahmung, Anspielung
- keine „Immunsierung“ durch
 - Angabe des tatsächlichen Ursprungs
 - Verwendung in Übersetzung
 - Verwendung von „entlokalisierenden“ Zusätzen
- Auch bei Verwendung als Zutat anwendbar

Aneignung, Nachahmung, Anspielung („Benutzung in ähnlicher Form“)

- Keine Definition von Aneignung, Nachahmung bzw Anspielung
- Es geht um die Wahrnehmung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen europäischen Durchschnittsverbraucher (nicht nur Verbraucher des MS, in dem Erzeugnis hergestellt wird) (C-75/15, Rz 28).
- „Anspielung“ erfasst Fallgestaltung, in der der verwendete Ausdruck einen Teil einer geschützten geografischen Angabe in der Weise erschließt, dass Verbraucher veranlasst wird, gedanklich einen Bezug zur Ware herzustellen, die diese geschützte Angabe trägt (siehe C-44/17, Rz 56).
- Teilweiser Einschluss einer geschützten geografischen Angabe im streitigen Zeichen keine zwingende Voraussetzung (siehe C-44/17, Rz 46).

Aneignung, Nachahmung, Anspielung („Benutzung in ähnlicher Form“)

- Klangliche und visuelle Ähnlichkeit keine zwingende Voraussetzung, auch „inhaltliche Nähe“ kann reichen (siehe C-44/17, Rz 49 f).
- Nationales Gericht hat zu prüfen, ob der Verbraucher durch den Ausdruck veranlasst wird, gedanklich einen Bezug zur Ware herzustellen, die die geschützte geografische Angabe trägt (siehe C-44/17, Rz 45).
- „Champagner Sorbet“: Vorliegende Verwendung ist kommerzielle Verwendung iSd lit a, aber keine Aneignung, Nachahmung oder Anspielung: Durch die Aufnahme der die g.U. führenden Zutat in die Bezeichnung wird die g.U. nämlich direkt verwendet, um offen eine mit ihr zusammenhängende geschmackliche Eigenschaft in Anspruch zu nehmen (C-393/16, Rz 57).

Aneignung, Nachahmung, Anspielung („Benutzung in ähnlicher Form“)

- Bei Erzeugnissen, die ähnlich aussehen, kann davon ausgegangen werden, dass Anspielung vorliegt, wenn Bezeichnungen klangliche und visuelle Ähnlichkeit aufweisen (C-75/15, Rz 33).
- Verwechslungsgefahr ist nicht erforderlich (C-56/16 P, Rz 123).
- „Irgendwie geartete Assoziation“ mit der geschützten Angabe oder dem zugehörigen geografischen Gebiet reicht aber auch für lit b nicht, weil kein „hinreichend unmittelbarer und eindeutiger“ Zusammenhang hergestellt wird (C-44/17, Rz 53).
- Umfeld des streitigen Bestandteils und insbesondere der Umstand, dass er von einer Angabe über den wahren Ursprung des Erzeugnisse begleitet wird, sind nicht zu berücksichtigen (C-44/17, Rz 60).

Falsche und irreführende Angaben / Verwendung von irreführenden Behältnissen

Lit c: Schutz gegen „alle sonstigen falschen oder irreführenden Angaben, die sich auf Herkunft, Ursprung, Natur oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse beziehen und auf der Aufmachung oder der äußeren Verpackung, in der Werbung oder in Unterlagen zu den betreffenden Erzeugnissen erscheinen, sowie die Verwendung von Behältnissen, die geeignet sind, einen falschen Eindruck hinsichtlich des Ursprungs zu erwecken“

- falsche oder irreführende Angabe
- zu Herkunft, Ursprung, Natur oder (anderen) wesentlichen Eigenschaften der Erzeugnisse
- Auf Verpackung, in der Werbung oder in Unterlagen
- Behältnisse, die falschen Eindruck hinsichtlich des Ursprungs erwecken

Falsche und irreführende Angaben / Verwendung von irreführenden Behältnissen

- Lit c (VO (EU) 110/2008) erweitert Schutzbereich um alle sonstigen Angaben – d.h. um Informationen für die Verbraucher – in der Bezeichnung oder auf der Aufmachung oder Etikettierung des Erzeugnisses, die zwar nicht auf die geschützte geografische Angabe anspielen, aber angesichts der Verbindung zwischen dem Erzeugnis und der Angabe als falsch oder irreführend eingestuft werden (C-44/17, Rz 65).
- Es geht um Schutz vor falschen oder irreführenden Angaben, die sich auf Herkunft, Ursprung, Natur oder wesentliche Eigenschaften (wie zB den Geschmack) beziehen.
 - Wenn daher „Champagner Sorbet“ nicht als wesentliche Eigenschaft einen hauptsächlich durch das Vorhandensein von Champagner in seiner Zusammensetzung hervorgerufenen Geschmack hat, könnte die auf der Aufmachung oder äußeren Verpackung angebrachte Bezeichnung eine falsche oder irreführende Angabe iSd Bestimmung sein (C-393/16, Rz 63).
- Umfeld, in dem der streitige Bestandteil verwendet wird, ist bei Bestimmung ob unzulässige „falsche oder irreführende Angabe“ vorliegt, nicht zu berücksichtigen (C-44/17, Rz 71).

Sonstige irreführende Praktiken

Lit d: Schutz gegen „alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind, den Verbraucher in Bezug auf den tatsächlichen Ursprung des Erzeugnisses irrezuführen.“

- Anwendungsbereiche?
 - Auffangtatbestand, der letztlich vor jeglicher Handlung schützen soll, die die sich in Hinblick auf die eingetragene geografische Bezeichnung als irreführend für den Verbraucher auswirken könnte (*Kur/v. Bomhard/Albrecht*, Markenrecht (2017) § 135 MarkenG Rz 13).
 - Im Hinblick auf lit b und c kaum noch ein denkbarer Anwendungsfall (*Ingerl/Rohnke*, Markengesetz³ (2010) § 135 Rz 10).
 - Verwendung als Geschäftsbezeichnung (z.B. für Restaurant (*Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹ (2015) § 135 Rz 27)

Schutzschränken

- Teilweise Gattungsbezeichnungen (Art 13 Abs 1 am Ende VO (EU) 1151/2012)
- Weiterbenutzungsgestattungen (Art 15 VO (EU) 1151/2012)
 - Zeitlich beschränkte Weiternutzungsgestattungen
- Weiterbenutzungsrecht für prioritätsältere Marken (Art 14 Abs 2 VO (EU) 1151/2012)
 - Bessere Priorität
 - „Alte Weiterbenutzungsrechte“ nach Art 14 Abs der VorgängerVO
 - Guter Glaube
 - Keine Nichtigkeits- oder Verfallsgründe

Teilweise Gattungsbezeichnungen

Art 13 Abs 1 am Ende: „Enthält eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geschützte geografische Angabe den als Gattungsbezeichnung angesehenen Namen eines Erzeugnisses, so gilt die Verwendung dieser Gattungsbezeichnung nicht als Verstoß gegen die Buchstaben a oder b.“

- Unberührt bleiben die Irreführungstatbestände lit c und d.
- Gattungsbezeichnungen als Teile von g.U./g.g.A als Einwand im Verletzungsverfahren.
- Oft in Registrierungen ausdrücklich erwähnt, dass ein bestimmter Teil als Gattungsbezeichnung nicht am Schutz teilnimmt (Mozzarella di Bufala Campagna; Camembert di Normandie).
- Fehlen einer solchen Klarstellung bedeutet aber nicht, dass alle Teile gleichermaßen geschützt sind oder dass nur die Gesamtbezeichnung unter Schutz steht (C-132/05, Rz 29 f).

Teilweise Gattungsbezeichnungen

- Es ist im Einzelfall festzustellen, ob ein bestimmter Bestandteil eine Gattungsbezeichnung ist (T-291/03, Rz 59).
 - Z.B.: „Grana“ ebenso wie „Grana Padano“ als Herkunftsbezeichnung geschützt.
- „Deutscher Balsamico“?
 - Eintragungs-VO ErwGr 10: „Geschützt wurde aber die zusammengesetzte Bezeichnung „Aceto Balsamico die Modena“. Die einzelnen nichtgeografischen Begriffe ... können unter Einhaltung der Grundsätze des Gemeinschaftsrechts im gesamten Gebiet der Gemeinschaft verwendet werden.“
 - → BGH I ZR 253/16: Estreckt sich der Schutz der Gesamtbezeichnung „Aceto Balsamico die Modena“ auf die Verwendung der nicht-geografischen Begriffe „Aceto“, „Balsamico“, „Aceto Balsamico“?

Sanktionen bei widerrechtlicher Verwendung

- VO sehen keine konkreten Vorgaben vor (Art 13 Abs 3: MS unternehmen die „angemessenen administrativen und rechtlichen Schritte“, um die widerrechtliche Verwendung von g.U. und g.g.A. vermeiden oder zu beenden.)
- §§ 68f und 68g MSchG sanktionieren Verstöße gegen Art 12 Abs 1 und Art 13 VO (EU) 1151/2012 zivilrechtlich:
- Keine analoge Anwendung auf Verstöße gegen andere VO?
 - Siehe 17 Ob 12/08a bzgl Spirituosen → UWG (Enforcement-RL?)
- Aktivlegitimation (Abs 1), Ansprüche (Abs 1 und 2, § 68g Abs 2), Unternehmerhaftung (Abs 3 und 4)
- Einstweilige Verfügungen (§ 68g Abs 1 MSchG)
- Zuständigkeit: Handelsgericht Wien (§ 68j Abs 1 MSchG)

Sanktionen bei widerrechtlicher Verwendung

- § 68h MSchG sanktioniert bestimmte Verstöße strafrechtlich.
- Privatanklagedelikt (§ 68i MSchG)
- Zuständigkeit: Landesgericht für Strafsachen Wien (§ 68j Abs 2 MSchG)
- § 18 Abs 1 Z 1 lit b EU-QuaDG sanktioniert vorsätzliche Verstöße (u.a.) gegen Art 12 Abs 1 und 3 und Art 13 Abs 1 VO (EU) 1151/2012 verwaltungsstrafrechtlich.
 - Geldstrafe bis zu EUR 50.000 , im Wiederholungsfall bis zu EUR 100.000, bei Uneinbringlichkeit Haft bis zu sechs Wochen).
- § 18 Abs 1 Z 2 lit a EU-QuaDG sanktioniert fahrlässige Verstöße gegen diese Bestimmungen verwaltungsstrafrechtlich.
 - Geldstrafe bis zu EUR 10.000 , im Wiederholungsfall bis zu EUR 20.000, bei Uneinbringlichkeit Haft bis zu zwei Wochen).

Markeneintragungen

- Absolute Eintragungshindernisse in
 - Art 7 Abs 1 lit j UMV hinsichtlich g.U./g.g.A. (lit k hinsichtlich traditionellen Bezeichnungen für Weine, lit l hinsichtlich g.t.S.)
 - § 4 Abs 1 Z 9 MSchG hinsichtlich geografischen Angaben für Wein bzw Spirituosen (ME zur MSchG-Novelle: § 4 Abs 1 Z 9 bis 11 analog zu UMV)
- Widerspruchsgründe
 - Art 8 Abs 6 UMV
 - ME zur MSchG-Novelle: § 29a Abs 1 MSchG

Markeneintragungen

- Nichtigkeitsgründe
 - Art 59 Abs 1 lit a UMV / Art 60 Abs 1 lit d UMV
 - § 33 MSchG / ME zur MSchG-Novelle: § 32a MSchG
- „In welchem Umfang der Ausschluss eines Zeichens von der Registrierung als Marke möglich bzw. geboten ist (...), richtet sich im Wesentlichen nach dem Regelungsinhalt der zu berücksichtigenden Normen und dem von dieser Norm für die von ihr erfassten Bezeichnungen angestrebten Schutzzumfang.“ (ME zur MSchG-Novelle)

Was bringt die Zukunft?

- MSchG-Novelle
- Beitritt der EU zum Lissaboner Abkommen
- EuGH
 - Schwarzwälder Schinken (C-367/17)
 - Deutscher Balsamico
- Und hoffentlich viele weitere spannende Fälle!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



**THEMENBLOCK IV:
PATENTPRAXIS UND WETTBEWERB**

Äquivalenz und die Auswirkungen des Pemetrexed-Falls auf das europäische Patentrecht

Manuel Wegrostek

1

Äquivalenz

Ein Patent kann nicht nur wortsinngemäß verletzt werden, sondern auch mit äquivalenten Mitteln.

- Art 1. des Protokolls über die Auslegung von Art 69 EPÜ

2

Tests zu Äquivalenz

D: Schneidmesser (2002)

Ö: Bicalutamid (2008)

UK: Catnic (1982); Improver (1990); Kirin-Amgen (2004)

3

Pemetrexed-Entscheidungen

D: Pemetrexed, BGH 14.6.2016, X ZR 29/15

UK: UKSC 12.7.2017 *Eli Lilly v. Actavis* [2017] UKSC 48

CH: Bundesgericht 20.10.2017 – 4A 208/2017

Ö: OLG Wien 12.04.2018, 133R15/18f

Weitere E in CH, DE, NL, IT, DK, SE, FI

4

UKSC - Pemetrexed

| original <i>Improver-Questions</i> | reformulated <i>Improver-Questions</i> |
|--|---|
| Does the variant have a material effect upon the way the invention works? If yes, the variant is outside the claim. | Notwithstanding that it is not within the literal meaning of the relevant claim(s) of the patent, does the variant achieve substantially the same result in substantially the same way as the invention, i.e. the inventive concept revealed by the patent? |
| Would this (i.e. that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. | Would it be obvious to the person skilled in the art, reading the patent at the priority date, but knowing that the variant achieves substantially the same result as the invention, that it does so in substantially the same way as the invention? |
| Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim. | Would such a reader of the patent have concluded that the patentee nonetheless intended that strict compliance with the literal meaning of the relevant claim(s) of the patent was an essential requirement of the invention? |

5

Annäherung?

| reformulated <i>Improver-Questions</i> | Schneidmesser/Bicalutamid |
|---|---|
| Ungeachtet dessen, dass keine wortsinngemäße Verwirklichung des Anspruchs vorliegt, erreicht die abgewandelte Ausführungsform auf iW die gleiche Weise iW das gleiche Ergebnis wie die Erfindung, d.h. ist der Erfindungsgedanke verwirklicht? | Die abgewandelte Ausführungsform löst das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln (Gleichwirkung) |
| War es für die Fachperson, die das Patent zum Prioritätszeitpunkt liest, aber in Kenntnis ist , dass die Ausführungsform iW das gleiche Ergebnis erzielt wie die Erfindung, naheliegend, dass sie dies iW auf die gleiche Weise wie die Erfindung erzielt? | Die Fachperson kann die bei der Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe ihrer Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems als gleichwirkend auffinden (Naheliegen/Auffindbarkeit) |
| Wäre dieser Leser (die Fachperson) zu dem Schluss gekommen, dass der Patentinhaber dennoch beabsichtigt, dass die strikte Einhaltung der wörtlichen Bedeutung des relevanten Anspruchs des Patents eine wesentliche Voraussetzung für die Erfindung war? | Die Überlegungen der Fachperson sind derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass die Fachperson die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der patentgemäßen Ausführung gleichwertige Lösung in Betracht zieht (Gleichwertigkeit) |

6

Vergleich UK - DE

- Gleichwirkung:
 - substantially the same?
 - Gleiche Wirkung UND auf die gleiche Weise?
- Naheliegen: Zeitpunkt?
 - UK: ex post
 - Nicht durch BGH geklärt
 - Naheliegen scheidet jedenfalls aus, wenn erfinderische Tätigkeit erforderlich
- Gleichwertigkeit
 - Auswahl?
 - Erteilungsakt?

7

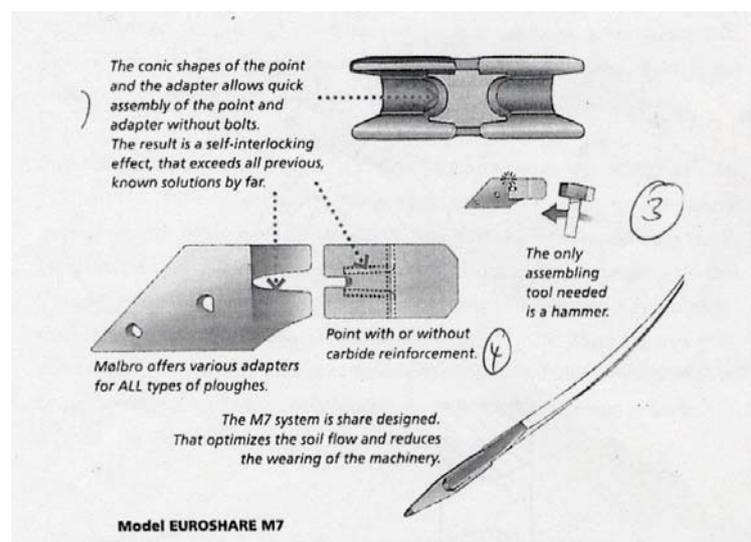
V-förmige Führungsanordnung



Abbildung A1



Abbildung A2



8

V-förmige Führungsanordnung

- Das der Erfindung zu Grunde liegende Problem kann – ohne Berücksichtigung von Lösungsansätzen – hiernach dahin formuliert werden, eine Anordnung von austauschbaren Verschleißteilen zur Verfügung zu stellen, die auf einfache und schnell montierbare Weise zuverlässig gegen eine Verlagerung aus der Arbeitsposition gesichert sind (vgl. Abs. 13)

(...) 3.4 sind mittels Wänden oder Flächen definiert, die im Querschnitt jeweils **eine passende V-Form aufweisen (are each of matching V-shape)**, um einer Relativedrehung des Verschleißteils (13) um seine Längsachse (19) entgegenzuwirken [6]

9

V-förmige Führungsanordnung

Leitsatz:

Die Orientierung der Überlegungen des Fachmanns, mit denen er ein im Sinne des Merkmals der Erfindung gleichwirkendes Austauschmittel als gleichwirkend auffinden kann, am Patentanspruch und damit die Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln kann regelmäßig **nicht** mit der Begründung verneint werden, der Patentinhaber **habe sich mit der konkreten Formulierung des Merkmals auf eine dessen Wortsinn entsprechende Ausgestaltung festgelegt**.

10

OLG Wien - Pemetrexed

- Gleichwirkung → Bicalutamid
- Naheliegen → Bicalutamid
- Gleichwertigkeit → keine weiteren Erläuterungen

„In Anwendung dieser Grundsätze ist die Gleichwertigkeit erfüllt: Sie ist im vorliegenden Fall allerdings auch kaum von der Gleichwirkung zu trennen, weil der Verletzungsgegenstand Mitglied der im Verfügungspatent angeführten Gruppe chemischer Verbindungen ist.“

11

Gleichwertigkeit

Deutsche E:

- Okklusionsvorrichtung (2011)
- Diglycidverbindung (2012)
- Wärmetauscher (2016)
- Pemetrexed (2016)
- V-förmige Führungsanordnung (2016)

12

Gleichwertigkeit

Fallgruppen:

- Ausdrücklich in Beschreibung offenbart, aber nicht beansprucht (Okklusionsvorrichtung)
 - Nahelegen in Beschreibung reicht nicht aus (Pemetrexed)
- Zusätzliches Merkmal in Unteranspruch (Wärmetauscher)
- Abgrenzung zum Stand der Technik (Pemetrexed)
- Besondere Eigenschaft, die für Verwirklichung des Erfindungsgedanken relevant, die in Variante nicht vorhanden (Diglycidverbindung, V-förmige Führungsanordnung)

13

Bezug auf Erteilungsakt?

- OGH: nein (Isoflavon)
- UKSC: ja, eingeschränkt (Eli Lilly v. Actavis)
- BGH:
 - Abgrenzung formell-/materiellrechtliche Frage (Pemetrexed)
 - Ausdrücklich offen gelassen (V-förmige Führungsanordnung)
- CH, NL: ja (Pemetrexed)

14

G d q n h # Í u # k u h # D x i p h u n v d p n h w

Mag. Manuel Wegrostek, LL.M.

Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH

Wollzeile 3 / Lugeck 6, 1010 Wien

Tel +43 1 205 206 590

email: m.wegrostek@gassauer.com

www.gassauer.com

Standardessentielle Patente und FRAND-Lizenzierung

IP Day 2018, 17.9.2018, Wien

I. Hintergrund – Spannungsverhältnis zw Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht

- *Was ist ein Standard?*

Beschreibung der Grunderfordernisse für ein bestimmtes Material, Komponente, System oder Dienst aber auch für eine Methode oder ein Verfahren – zB A4, LTE, WiFi, Bluetooth - Industriestandards nehmen in der digitalisierten Wirtschaft an Bedeutung zu

- *Was ist ein Standardessentielles Patent (SEP)?*

Standards greifen üblicherweise auf patentgeschützte Technologien zurück, die essentiell für die Benutzung des Standards sind – es gibt keine alternative Lösung (wie zB für die „slide to unlock“ Technologie beim Smartphone, für die andere Lösungen gefunden wurden)

SEP werden von Standardisierungsorganisationen – gesteuert von Patentinhabern – festgelegt (SDOs)

SEPs sind häufig Gegenstand von Verfahren wegen Patentverletzung

- *Welche wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen ergeben sich?*

- gds Zulässigkeit von Standardisierungsvereinbarungen nach allg Kartellverbot
- SEP-Inhaber erlangt regelmäßig Marktmacht – Missbrauchspotential
 - o Ausschluss/Behinderung von Wettbewerbern – Zwangslizenz?
 - o exzessive Lizenzgebühren
 - o unfaire Lizenzbedingungen

- *Wie kann man dem Missbrauch von Marktmacht begegnen?*

Lösung (vordergründig): (freiwillige) **FRAND Lizenzierung** (fair, reasonable and non-discriminatory) als Bedingung für Festsetzung eines SEP durch SDO

Dennoch gibt es weiter zahlreiche Patentverletzungsverfahren insbes Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen

II. Wichtige Fälle vor HUAWEI

- *Samsung (EK)*

Art 7 Verbotsentscheidung (keine Geldbuße): Unterlassungsklage auf Grundlage eines SEPs ist missbräuchlich, wenn

- FRAND Verpflichtung eingegangen

- der Lizenznehmer bereit ist die Bedingungen zu akzeptieren

- *Motorola (EK)*

Art 9 Verpflichtungsentscheidung (kein Verstoß festgestellt): Detaillierter Rahmen für Lizenzgewährung festgelegt:

- Bis zu 12 Monate Verhandlungen
- Wenn keine Einigung auf FRAND, Bestimmung durch Dritten

- *Orange-Book-Standard (BGH)*

Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch kann missbräuchlich sein; keine diskriminierenden Lizenzgebühren, aber FRAND Gebühren müssen auch regelmäßig gezahlt werden, sonst Unterlassungsbegehren berechtigt

III. Der Fall HUAWEI, EuGH Rs 170/13

In Huawei behandelt der EuGH (nur) die Frage, wie vorzugehen ist, wenn ein SEP rechtswidrig genutzt wird, weil man keine Lizenzvereinbarung erzielen konnte - was darf Patentinhaber dann machen, ohne gegen Art 102 AEUV zu verstoßen

SEP Inhaber muss die Immaterialgüterrechtsverletzung nicht wehrlos hinnehmen, muss sich bei der Durchsetzung seiner Unterlassungsansprüche aber an bestimmtes Prozedere halten:

- Vorher auf die Verletzung hinweisen (spezifisches SEP, wie verletzt), Klage ankündigen und anhören
- Zu FRAND Bedingungen ist Lizenz anzubieten
- Verletzer muss mit Sorgfalt und Treu und Glauben reagieren
- Nimmt Verletzer Angebot nicht an, muss er konkretes Gegenangebot machen, sonst kann er sich nicht auf missbräuchliches Unterlassungsbegehren berufen
- Sicherheitsleistung, wenn SEP vor Lizenzvertrag genutzt

IV. Weitere Entwicklung – offene Fragen

- **Mitteilung der EK** vom 29.11.2017 über den Umgang mit standardessentiellen Patenten

Bleibt sehr vage, schlägt "ganzheitlichen Ansatz" vor und legt nur Kerngrundsätze fest – „*there is no one-size-fits-all solution for what is FRAND*“

- **Deutsche Judikatur** zu Einzelfragen, zB

- Möglichkeit einer Erfüllung der HUAWEI-Anford nach Einleitung des Rechtsstreits?
- FRAND-Verhalten trotz non-FRAND-Reaktion?
- Marktmacht des SEP-Inhabers?
- Zeitliche, personelle und inhaltliche Anford. an die Verletzungsanzeige
- Lizenzbereitschaftserklärung des Standard-Implementierers
- Adressat und Inhalt von Lizenzvertragsangebot und Gegenangebot
- Erfordernis der Abrechnung und Sicherheitsleistung
- Relevanz von patent ambush?
- Geltung der HUAWEI-Vorgaben für Schadenersatzklagen wg Patentverletzung
- Umgang mit Patentverwertern, die SEPs durchzusetzen versuchen