



## **WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG**

---

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

**Univ.-Prof. DDr. Walter BLOCHER**  
Universität Kassel

**MMag. Philipp HOMAR**  
Donau-Universität Krems

**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 Jordis Rechtsanwälte

**LStA Mag. Christian AUINGER**  
Bundesministerium für Justiz

**RA Prof. Dr. Jochen BÜHLING**  
Krieger Mes & Graf v. der Groeben Rechtsanwälte

**Dr. Sandra CSILLAG**  
Literar Mechana

**RA Dr. Christian GASSAUER-FLEISSNER**  
Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

**PatA DI Harald NEMEC**  
Schwarz & Partner Patentanwälte

**Dr. Johannes WERNER**  
Österreichisches Patentamt

**HR Dr. Manfred VOGEL**  
Senatspräsident am OGH

## **TAGUNGSUNTERLAGEN**

---

### **AKTUELLE JUDIKATUR ZUM IMMATERIALGÜTERRECHT UND IP-PRAXIS**

#### **Judikaturübersicht Deutschland**

RA Prof. Dr. Jochen Bühling, Krieger Mes & Graf v. der Groeben Rechtsanwälte

#### **Judikaturübersicht Österreich**

RA Dr. Veronika Appl, LL.M., DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte

#### **Patent Information Tools – Aktuelle Entwicklungen und Einsatzmöglichkeiten von Patentinformationssystemen**

Dr. Richard Flammer, Europäisches Patentamt

### **URHEBERRECHT UND SOCIAL MEDIA**

#### **Urheberrecht und normative Hierarchien im Europarecht**

Prof. Dr. Guido Westkamp, LL.M., Queen Mary University of London

#### **EU-Urheberrechts-Reform: Aufgaben für den österreichischen Gesetzgeber Einführung**

Univ.-Prof. DDr. Walter Blocher, Universität Kassel

#### **Umsetzungsperspektiven zu Art. 17 CDSM-RL**

Univ.-Prof. Dr. Matthias Leistner, LL.M., LMU München

Dr. Tobias Holzmüller, GEMA

#### **Praktische Aspekte der Rechtsdurchsetzung in Social Media**

RA Dr. Andreas Seling, M.B.L., Dorda Rechtsanwälte

### **AI UND IP**

#### **AI aus Perspektive der Wirtschaftsinformatik**

Univ.-Prof. Dr. Axel Polleres, Wirtschaftsuniversität Wien

#### **AI im Urheberrecht – Künstliche Intelligenz als Schöpfung und Schöpfer**

MMag. Philipp Homar, Donau-Universität Krems

#### **AI im Patentrecht – Künstliche Intelligenz als Erfinder und Erfindung**

RA MMag. Alexander Koller, Schmidtmayr | Sorgo | Wanke Rechtsanwälte

PatA Mag. Dipl.-Ing. Dr. Michael Stadler, Wildhack & Jellinek Patentanwälte

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

**THEMENBLOCK I:  
AKTUELLE JUDIKATUR ZUM  
IMMATERIALGÜTERRECHT UND IP-PRAXIS**



# Judikaturübersicht Deutschland 2018/2019

---

Rechtsanwalt Prof. Dr. Jochen Bühling

IP-DAY 2019  
WU Wien, 30. September 2019

## Gliederung

---

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

## 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
  - Kartellsenat/XIII. Senat: Doppelsenat (ab 01.09.2019)
  - GSZ: Einheitlichkeit der Rechtsprechung

# Verfassungsrecht

---

---

## BVerfG, Beschl. v. 30.09.2018; 1 BvR 1783/17

(NJW 2018, 3631)

- Zur prozessualen Waffengleichheit in einstweiligen Verfügungsverfahren
- Im Regelfall besteht kein Grund, von einer Anhörung und Äußerungsmöglichkeit eines AG vor Erlass einer eV abzusehen.
- Die Erwidermöglichkeit auf eine Abmahnung genügt nur dann, wenn die Streitgegenstände identisch sind und der ASt ein Zurückweisungsschreiben mit der Antragschrift bei Gericht vorlegt.

---

# Patentrecht

---

- 
- Patentfähigkeit
  - Auslegung des Anspruchs
  - Verletzung und Durchsetzung des Patentschutzes
  - Zwangslizenz
  - Arbeitnehmererfinderrecht



# Patentrecht (1)

---

BGH, Urt. v. 27.03.2018; X ZR 59/16 – *Kinderbett*

(GRUR 2018, 716)

- Heranziehung eines zum allgemeinen Fachwissens zählenden Lösungsmittels
- Die generelle Eignung eines zum allgemeinen Fachwissen zählenden Lösungsmittels kann nur dann als Veranlassung zur Heranziehung genügen, wenn sich der Einsatz aufgrund der technischen Ausgangslage als objektiv zweckmäßig darstellt

# Patentrecht (2)

---

BGH, Urt. v. 07.08.2018; X ZR 110/16 – *Rifaximin  $\alpha$*

(GRUR 2019, 157)

- Bereitstellung einer Kristallform eines polymorphen Stoffs als Ergebnis fachmännischen Handelns
- Sofern sich die Bereitstellung für den Fachmann durch die Anwendung eines naheliegenden Verfahrens zur Herstellung des Stoffes als zwangsläufig darstellt, beruht die Bereitstellung nicht auf erfinderischer Tätigkeit

## Patentrecht (3)

---

BGH, Urt. v. 12.03.2019; X ZR 32/17 –

Cer-Zirkonium-Mischoxid I (GRUR 2019, 713)

- Zur Offenbarung eines einseitig offenen Wertebereichs
- Ein einseitig offener Wertebereich kann ausführbar offenbart sein, wenn die Erfindung eine darüber hinausgehende verallgemeinerbare Lehre offenbart, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht, nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.
- Indizwirkung von nach dem Prioritätstag durchgeführten Versuchen

## Patentrecht (4)

---

BGH, Urt. v. 12.03.2019; X ZR 34/17 –

Cer-Zirkonium-Mischoxid II (GRUR 2019, 718)

- Ist der Patentschutz auf einen Stoff gerichtet, der hinsichtlich eines Parameters einen Mindestwert erreichen muss, liegt eine ausführbare Offenbarung vor, wenn dem Fachmann eine Messmethode zur Verfügung steht, mit der er den Wert ermitteln kann.
- Der Ausführbarkeit steht nicht entgegen, dass der Fachmann dabei auf allgemeines Fachwissen zurückgreifen muss.

## Patentrecht (5)

---

BGH, Urt. v. 19.03.2019; X ZR 11/17 –

Bitratenreduktion II (GRUR 2019, 925)

- Keine isolierte Betrachtung von Abwandlungen bei der Prüfung von Entgegenhaltungen im Nichtigkeitsverfahren
- Zur Vermeidung einer rückschauenden Betrachtung dürfen einzelne technische Gesichtspunkte nicht isoliert in ihrer Offenbarung beurteilt werden. Maßgeblich ist der technische Inhalt, der diesem Gesichtspunkt im Zusammenhang mit dem gesamten Inhalt der Entgegenhaltung zukommt.

## Patentrecht (6)

---

BGH, Urt. v. 16.04.2019; X ZR 59/17 – Fulvestrant

(GRUR 2019, 444)

- Hinreichend begründete Erfolgserwartung einer Wirkstoff-Formulierung trotz unklarer Wirksamkeit und Verträglichkeit
- Ob das Beschreiten eines Lösungsweges für den Fachmann naheliegt, kann auch von der damit verbundenen Erfolgserwartung abhängen.
- Bei der Entwicklung eines Humanarzneimittels ist dafür nicht erforderlich, dass für eine klinische Studie geeignete Ergebnisse erwartet werden. Schon die Möglichkeit der Verifizierung durch Tierversuche mit hinreichender Aussagekraft für die therapeutische Verwendung kann genügen.

## Patentrecht (7)

---

BGH, Urt. v. 24.04.2018; X ZR 50/16 – Gurtstraffer

(GRUR 2018, 1128)

- Wirkung von Zweck- und Funktionsangaben im Sachanspruch
- Eine Zweck- oder Funktionsangabe bringt regelmäßig zum Ausdruck, dass die Vorrichtung für den genannten Zweck oder die genannte Funktion objektiv geeignet sein muss.
- Für die Patentfähigkeit reicht es nicht aus, wenn damit Nachteile oder Schwierigkeiten in Kauf genommen werden, die schon aus Sicht des SdT vorhanden sind.

## Patentrecht (8)

---

BGH, Urt. v. 27.11.2018; X ZR 16/17 –

Scheinwerferbelüftungssystem (GRUR 2019, 491)

- Bei der Auslegung ist zu berücksichtigen, dass sich ein Patent von dem beschriebenen SdT abgrenzen will.
- Wird in der Beschreibung der Oberbegriff des Anspruchs mit dem SdT gleichgesetzt, ist den Merkmalen im kennzeichnenden Teil im Zweifel kein Verständnis beizumessen, demzufolge sich diese Merkmale in dem betreffenden SdT wiederfinden.

## Patentrecht (9)

---

BGH, Urt. v. 25.09.2018; X ZR 76/18 – *Werkzeuggriff*

(GRUR 2018, 1295)

- Durchsetzung des Auskunftsanspruchs auch nach Ablauf des Patents
- Der Einstellung der ZV aus einem Urteil zur Auskunftserteilung über den Vertriebsweg steht regelmäßig ein überwiegendes Interesse des Gläubigers an der Durchsetzung des Anspruchs entgegen.
- Das gilt auch, wenn das Patent bei Durchsetzung bereits abgelaufen ist.

## Patentrecht (10)

---

BGH, Urt. v. 26.03.2019; X ZR 109/16 –

*Spannungsversorgungsvorrichtung* (GRUR 2019, 496)

- Bereicherungsrechtliche Herausgabeansprüche gegen Patentverletzer bei Verjährung des SE-Anspruchs
- Der durch die Verletzung erzielte Gewinn ist auch nach Verjährung des SE-Anspruchs nach Bereicherungsrecht herauszugeben.
- Dementsprechend hat der Verletzer auch Auskünfte über den erzielten Gewinn und die betriebene Werbung Rechnung zu legen.

## Patentrecht (11)

---

BGH, Urt. v. 14.05.2019; X ZR 95/18 –

Schutzverkleidung (BeckRS 2019, 20647)

- Zu den Grenzen des Vorbenutzungsrechts bei Modifikationen des vorbenutzten Gegenstandes
- Eine Modifikation kann auch dann verwehrt sein, wenn die vorbenutzte Ausführungsform bereits in den Schutzbereich der Erfindung eingreift.
- Vorbenutzung bei vollständig gleichwertigen Alternativen im Anspruch
- Zur Herstellung einer Gesamtvorrichtung durch die Lieferung von Einzelteilen

## Patentrecht (12)

---

BPatG, Urt. v. 21.11.2017; 3 Li 1/16 (EU) – Isentress II

(GRUR 2018, 803)

- Für die Dauer der Nutzung einer Zwangslizenz ist auch dann durch den Nutzer die gesetzlich bestimmte Vergütung zu zahlen, wenn das Patent im Laufe des Zwangslizenz-Verfahrens widerrufen wird.
- Bei der Bemessung dieser Lizenzgebühr sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die auch bei einer vertraglich vereinbarten Lizenz berücksichtigt würden.
- Die Festsetzung kann im Wege der Schätzung unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze zur Bemessung und des Parteivortrags erfolgen.

## Patentrecht (13)

---

BGH, Urt. v. 04.06.2019; X ZB 2/19 – Alirocumab

(GRUR 2019, 1038)

- Zu Umfang und Zeitraum, über den sich der Lizenzsucher um die Gewährung einer Lizenz bemüht haben muss
- Diese hängen auch von der Reaktion des Patentinhabers ab.
- Ein die Erteilung einer Zwangslizenz gebietendes öffentliches Interesse kann zu bejahen sein, wenn nachgewiesen ist, dass der Wirkstoff therapeutische Eigenschaften aufweist, die für andere am Markt erhältliche Mittel nicht oder nicht in demselben Maße belegt sind.

## Patentrecht (14)

---

BGH, Urt. v. 04.09.2018; X ZR 14/17 – Drahtloses

Kommunikationsnetz (GRUR 2019, 271)

- Die Wirksamkeit einer Überleitung von Rechten an einer Erfindung durch Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber richtet sich nach dem Arbeitsstatut.
- Die Rechte und Pflichten der Parteien aus einer rechtsgeschäftlichen Vereinbarung über die Übertragung des Prioritätsrechts sind nach dem Vertragsstatut zu beurteilen.
- Zur Referenzzeit einer öffentlichen Zugänglichmachung über das Internet

# Markenrecht

---

---

- Verletzungsfragen
- Rechtserhaltende Benutzung (Verfall)
- Rechtsinhaberschaft

## Markenrecht (1)

---

---

BGH, Urteil v. 12.07.2018; I ZR 74/17 – *combit/Commit*  
(GRUR 2019, 173)

- Zur klanglichen Ähnlichkeit bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr.
- Eine nachträgliche Umstellung der Internetseite auf fremdsprachige Präsenz ändert nichts daran, dass sich die Angebotshandlung zuvor auch an den deutschsprachigen Verkehr richtete.
- Die Neutralisierung durch begriffliche Unterschiede setzt voraus, dass zumindest einem Zeichen ein eindeutiger und ohne Weiteres erfassbarer Sinngehalt zukommt.



## Markenrecht (2)

---

---

BGH, Urt. v. 19.07.2018; I ZR 268/14 – *Champagner Sorbet II*  
(GRUR 2019, 185)

- Zur analogen Anwendung von § 135 MarkenG bei Verstößen gegen geschützte Herkunftsbezeichnungen
- Das Ansehen der geschützten Ursprungsbezeichnung „Champagner“ wird durch die Bezeichnung „Champagner Sorbet“ ausgenutzt, wenn die Zutat Champagner nicht den Geschmack des Produkts bestimmt.
- Darin liegt zugleich regelmäßig eine Irreführung i.S.d. Art. 103 Abs. 2 der VO (EU) 1308/2013.

## Markenrecht (3)

---

---

BGH, Urt. v. 17.10.2018; I ZR 136/17 – *Tork* (GRUR 2019, 79)

- In dem Nachfüllen eines mit der Marke des Originalherstellers gekennzeichneten Behältnisses mit Waren eines anderen Herstellers liegt grds. eine Markenverletzung.
- Für das Verkehrsverständnis kann maßgeblich sein, ob die Nachfüllware selbst ein erkennbares Kennzeichen trägt, der Verbraucher die Befüllung selbst vornimmt und der Verkehr an derartige Fremdbestückungen gewohnt ist.

## Markenrecht (4)

---

BGH, Beschl. v. 14.02.2019; I ZB 34/17 – KNEIPP

(GRUR 2019, 1058)

- Für die Feststellung, dass ein Name als Synonym für eine bestimmte Methode benutzt wird, gelten strenge Anforderungen.
- Von einer solchen Entwicklung kann nicht ausgegangen werden, solange noch ein beteiligter Verkehrskreis an der Bedeutung des Wortes als Herkunftshinweis festhält.
- Zur Prägung der Gesamtbezeichnung bei der Aufnahme eines infolge Benutzung über gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügenden Zeichens.

## Markenrecht (5)

---

BGH, Urt. v. 07.03.2019; I ZR 61/18 – Kühlergrill

(GRUR 2019, 953)

- Zur markenmäßigen Verwendung einer Aufnahmevorrichtung für AUDI-Emblem
- Die Schutzschranke nach Art. 14 Abs. 1c UMV greift nur, wenn das der Marke ähnliche Zeichen auch als Hinweis auf die Bestimmung der Ware benutzt worden ist.
- Kann die Bestimmung im Text eines Internetangebots deutlich gemacht werden, besteht keine Notwendigkeit, auf dem Ersatzteil eine Aufnahmevorrichtung in Form der Marke anzubringen.

## Markenrecht (6)

---

BGH, Beschl. v. 07.03.2019; I ZR 225/17 – Olympiareif

(GRUR 2019, 648)

- Spezifische Eigenschaften von Sporttextilien dürfen als „einfach olympiareif“ beworben werden, wenn dabei keine ausdrückliche Bezugnahme auf die Olympischen Spiele oder die Olympische Bewegung in Wort oder Bild erfolgt.
- Eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung liegt nicht schon in jeder Verwendung, die eine Optimierung der kommerziellen Verwertung der olympischen Bezeichnungen beeinträchtigen kann.
- Die Kombination nicht geschützter Symbole mit einer nach allgemeinem Sprachgebrauch zulässigen Benutzung olympischer Bezeichnungen für die Beschreibung von Preisen oder Produkten begründet keine unlautere Rufausnutzung.

## Markenrecht (7)

---

BGH, Urt. v. 07.03.2019; I ZR 195/17 – SAM

(GRUR 2019, 522)

- Zu den Voraussetzungen für die Einordnung von Modellbezeichnungen als Marke
- Eine markenrechtsverletzende Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung als Herkunftshinweis verstanden wird.
- Ist es in einer Branche (hier: Bekleidungssektor) üblich, bestimmte Zeichen (hier: Vornamen) als Modellbezeichnungen zu verwenden, kann die Anbringung auf der Ware als Herkunftshinweis verstanden werden. Dabei ist die Gestaltung in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen.

## Markenrecht (8)

---

BGH, Urt. v. 28.06.2018; I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung  
(GRUR 2019, 165)

- Zu den Schutzschränken bei unlauterer Ausnutzung einer bekannten Marke
- Die Verwendung einer bekannten Marke in der Domain-bezeichnung eines Wiederverkäufers verstößt gegen die guten Sitten und ist nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG freigestellt.
- Sie begründet eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Marke (§ 24 Abs. 2 MarkenG). Dies gilt auch, wenn Originalwaren neben Konkurrenzserzeugnissen angeboten werden.

## Markenrecht (9)

---

BGH, Urt. v. 28.06.2018; I ZR 221/16 – beauty for less  
(GRUR 2019, 76)

- Zur Erschöpfung von Markenrechten durch unübliche Werbung
- In der Verwendung einer Mehrzahl von Marken auf einem Versandkarton, in dem sich nicht gekennzeichnete Produkte befinden, liegt ein für die Erschöpfung erforderlicher konkreter Produktbezug.
- Für das einer Erschöpfung entgegenstehende berechtigte Interesse des Markeninhabers kommt es darauf an, ob durch die konkrete Werbung die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke berührt oder deren Unterscheidungskraft ausgenutzt oder deren Ruf beeinträchtigt wird.

## Markenrecht (10)

---

BGH, Urt. v. 25.07.2019; I ZR 29/18 – ORTLIEB II

(GRUR 2019, 1053)

- Der Umstand, dass ein Wiederverkäufer neben Produkten des Markenherstellers auch Konkurrenzprodukte anbietet, steht einer Verwendung der Marke in der Werbung nicht entgegen, sofern die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben.
- Wird eine Marke in Anzeigen nach einer Google-Suche aufgrund der konkreten Gestaltung irreführend verwendet, so dass Kunden dadurch auch zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden, kann sich der Markeninhaber dieser Verwendung der Marke widersetzen.

## Markenrecht (11)

---

BGH, Urt. v. 11.10.2018; I ZR 165/15 – Debrisoft II

(GRUR 2019, 515)

- Zur Markenerschöpfung durch Überkleben eines Medizinprodukts
- Die Frage der Anwendung der Erschöpfungsregeln beim Parallelimport von Arzneimitteln auf Medizinprodukte stellt sich nur, wenn der Importeur die Ware umgepackt hat.
- Das bloße Überkleben ohne Verdeckung der Marke kann nicht als ein Umpacken angesehen werden, sofern der Parallelimporteur als Verantwortlicher erkennbar bleibt.

## Markenrecht (12)

---

---

BGH, Urt. v. 11.10.2018; I ZR 259/15 - Curapor

(GRUR 2019, 518)

- Vernichtung und Rückruf widerrechtlich gekennzeichnete Waren sind in besonderem Maße dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterworfen.
- In die Abwägung sind das Vernichtungsinteresse des Markeninhabers und das Erhaltungsinteresse des Verletzers einzubeziehen.
- Auch die Frage, ob ein milderer Mittel im Einzelfall zur Verfügung steht, kann bei der Abwägung von Bedeutung sein.

## Markenrecht (13)

---

---

BGH, Urt. v. 08.11.2018; I ZR 126/15 – PUC II

(GRUR 2019, 527)

- Zur nachträglichen Feststellung der Ungültigkeit von nationalen Marken
- Für die Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke ist es nicht möglich, eine nationale Marke zu benutzen, auf die verzichtet wurde.
- Eine etwaige Benutzung des Zeichens nach der Löschung ist als Benutzung der Unionsmarke anzusehen.



# Designrecht (1)

---

---

BGH, Beschl. v. 20.12.2018; I ZB 25/18 – *Sportheilm*

(GRUR 2019, 832)

- Zeigen mehrere Ausführungsformen eines Erzeugnisses unterschiedliche Merkmale, geben sie nicht die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses sichtbar wieder.
- Es ist nicht zulässig, einen einheitlichen Schutzgegenstand auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale zu ermitteln.

# Designrecht (2)

---

---

BGH, Beschl. v. 20.12.2018; I ZB 26/18 – *Sportbrille*

(GRUR 2019, 835)

- Ist der Anmeldung eines Designs eine Schwarz-Weiß-Fotografie mit Darstellung eines Farbkontrastes in Graustufen beigefügt, wird der daraus ersichtliche Hell-Dunkel-Kontrast zum Schutzgegenstand gemacht.
- Wenn bei Schwarz-Weiß-Fotografien in einer Anmeldung einmal die Farbkontraste in einer Hell-Dunkel-Kombination und das andere Mal in einer Dunkel-Hell-Kombination dargestellt werden, lässt das Design keinen einheitlichen Schutzgegenstand erkennen und ist daher nichtig.



## Designrecht (3)

---

BGH, Urteil v. 24.01.2019; I ZR 164/17 – Meda Gate

(GRUR 2019, 398)

- Bei der Beurteilung des Abstands des Klagemusters zum vorbekannten Formenschatz kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck an.
- Eine mosaikartige Gesamtschau einzelner Elemente unterschiedlicher Entgegenhaltungen verbietet sich.
- Die bloße bildliche Wiedergabe von Entgegenhaltungen ersetzt dabei keine konkreten Feststellungen zu deren Gesamteindruck.

## Designrecht (4)

---

BGH, Urt. v. 26.07.2018; I ZR 226/14 – Kraftfahrzeugfelgen II

(GRUR 2018, 1246)

- Zur Reparaturklausel nach Art. 110 Abs. 1 GGV
- Die Schutzschranke ist grds. auf Kfz.-Felgen anwendbar, wenn deren Verwendung zur Reparatur notwendig ist.
- Der Anbieter muss Sorgfaltspflichten erfüllen, die sich auf die Einhaltung der Voraussetzungen des Art. 110 GGV durch nachgelagerte Benutzer beziehen.
- Hersteller und Anbieter haben mit geeigneten Mitteln dafür zu sorgen, dass die Felgen ausschließlich mit dem Ziel der Reparatur des Kfz. verwendet werden.
- Bei gegenteiligen Anzeichen muss ein Verkauf unterbleiben.

## Designrecht (5)

---

---

BGH, Urteil v. 20.09.2018; I ZR 71/17 – *Industrienähmaschinen*  
(GRUR 2019, 196)

- Für eine Herkunftstäuschung im weiteren Sinne von § 4 Nr. 3 UWG aufgrund der Annahme lizenzvertraglicher Beziehungen sind über die fast identische Nachahmung hinausgehende Hinweise auf mögliche lizenzrechtliche Verbindungen erforderlich.
- Eine Behinderung i.S.v. § 4 Nr. 4 UWG kommt beim systematischen Nachbau einer Vielzahl eigenartiger Erzeugnisse eines Mitbewerbers in Betracht.

## Verfahrensrecht

---

---

- Negative Feststellungsklage
- Nichtigkeitsverfahren
- Einstellung der Zwangsvollstreckung
- Kosten
- Aussetzung bei Insolvenz
- Öffentliche Zustellung

# Verfahrensrecht (1)

---

BGH, Urt. v. 01.10.2018; X ZR 62/16 – Schneckenköder  
(GRUR 2019, 110)

- Selbstständiges Beweisverfahren und Feststellungsinteresse des Gegners
- Die Einleitung des SB kann grds. nicht als Berührung angesehen werden, die ein rechtliches Interesse an einer negativen Feststellungsklage begründet.
- Eine Berührung liegt jedoch grds. vor, wenn der ASt nach Abschluss des SB weiterhin geltend macht, ihm stünden Ansprüche gegen den AG wegen Patentverletzung zu.

# Verfahrensrecht (2)

---

BGH, Urt. v. 18.12.2018; X ZR 37/17 – Eierkarton  
(GRUR 2019, 499)

- Zur Zulässigkeit der Berufung im Nichtigkeitsverfahren
- Die Berufung ist insoweit unzulässig, als die Begründung nicht jede unabhängige und selbstständig tragende rechtliche Erwägung des Urteils in erster Instanz angreift.
- Dies führt nicht zur vollständigen Unzulässigkeit der Berufung.

## Verfahrensrecht (3)

---

BGH, Urt. v. 20.12.2018; X ZR 56/17 –

Schaltungsanordnung III (GRUR 2019, 389)

- Die Fortführung des Nichtigkeitsverfahrens über den Ablauf der Schutzdauer hinaus bedarf eines schutzwürdigen Interesses des Klägers.
- Ein Patentanspruch darf im Nichtigkeitsverfahren nicht so verändert werden, dass er einen von der erteilten Fassung nicht erfassten Gegenstand einbezieht.

## Verfahrensrecht (4)

---

BGH, Urt. v. 07.05.2019; X ZB 9/18 –

Abstandsberechnungsverfahren (GRUR 2019, 766)

- Eine Teilung der Anmeldung ist auch während der anhängigen Rechtsbeschwerde möglich.
- Zur Frage, wem gegenüber die Teilung der Anmeldung zu erklären ist.

## Verfahrensrecht (5)

---

BGH, Urt. v. 06.08.2019; X ZR 97/18 –

Dampfdruckverringerung (BeckRS 2019, 20820)

- Ein durch die ZV drohender Existenzverlust kann als nicht zu ersetzender Nachteil die Einstellung der ZV rechtfertigen.
- Dabei sind die Interessen des Gläubigers und des Schuldners unter Berücksichtigung der gesetzlichen Wertung des Vorrangs der Gläubigerinteressen abzuwägen.
- Besteht der einzige Vermögenswert in der Nutzung eines Schutzrechts, ist es regelmäßig nicht angezeigt, diesen Vermögenswert jedem Zugriff im Wege der ZV zu entziehen.

## Verfahrensrecht (6)

---

BGH, Urt. v. 29.04.2019; X ZB 4/17 –

Kommunikationssystem (GRUR 2019, 870)

- Kostenerstattung für RA und PA auf Seiten des Streithelfers
- Die Kosten für den nicht beim BGH zugelassenen RA und PA eines Streithelfers sind im Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde erstattungsfähig, wenn diese die Beschwerdebegründung geprüft, mit dem Mandanten erörtert und sich mit den anwaltlichen Vertretern des Beschwerdegegners abgestimmt haben.

## Verfahrensrecht (7)

---

---

BGH, Beschl. v. 09.05.2019; I ZB 83/18 –

Kosten des Patentanwalts V (GRUR 2019, 983)

- Werden in erster Linie nichtkennzeichenrechtliche Ansprüche und hilfsweise kennzeichenrechtliche Ansprüche geltend gemacht, können die Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, nach § 104 ZPO i.V.m. § 140 Abs. 3 MarkenG nur gegen den Prozessgegner festgesetzt werden, wenn über die kennzeichenrechtlichen Hilfsansprüche eine gerichtliche Entscheidung mit einer entsprechenden Kostengrundentscheidung ergangen ist.

## Verfahrensrecht (8)

---

---

BGH, Beschl. v. 31.01.2019; I ZB 114/17 – Kaffeekapsel

(GRUR 2019, 549)

- Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen desjenigen, der die Löschung einer Marke wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt, führt zur Unterbrechung des Lösungsverfahrens, wenn die Parteien Wettbewerber sind.
- In diesem Falle besteht auch ohne anhängiges Verletzungsverfahren ein Bezug des Lösungsverfahrens zum Vermögen des Lösungsantragstellers.

# Verfahrensrecht (9)

---

---

BGH, Urteil v. 31.10.2018; I ZR 20/18 –

Öffentliche Zustellung (GRUR 2019, 322)

- Zu den Anforderungen an die Feststellung einer öffentlichen Zustellung
- Von einem erneuten Zustellversuch kann vor der Anordnung der öffentlichen Zustellung nicht deswegen abgesehen werden, weil über ein halbes Jahr zuvor unter derselben Anschrift ein Schriftstück nicht zugestellt werden konnte.

---

## Allgemeines

---

---

- Rechtsmissbräuchliche Abmahnung
- Umfang der Drittauskunft

# Allgemeines (1)

---

BGH, Urteil v. 14.02.2019; I ZR 6/17 –

Kündigung der Unterlassungsvereinbarung (GRUR 2019, 638)

- Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten bei einer Abmahnung kann einen wichtigen Grund für die Kündigung einer auf der Abmahnung beruhenden Unterlassungserklärung darstellen.
- Bei einem aufgrund missbräuchlicher Abmahnung abgeschlossenen Unterlassungsvertrag steht der Geltendmachung von Vertragsstrafen für Verstöße, die der Schuldner vor Kündigung des Vertrages begangen hat, der Einwand des Rechtsmissbrauchs nach § 242 BGB entgegen.

# Allgemeines (2)

---

BGH, Beschl. v. 21.02.2019; I ZR 153/17 –

YouTube-Drittauskunft (GRUR 2019, 504)

- Vorlage zum EuGH zum Umfang des Anspruchs auf Drittauskunft
- Umfassen die in Art. 8 Abs. 2 der DurchsetzungsRiLi genannten Adressen auch E-Mail-Adressen, Telefonnummern und IP-Adressen nebst Zeitpunkt des Hochladens?
- Wenn ja, erstreckt sich die Auskunft auch auf die IP-Adresse, die von dem Nutzer, der zuvor rechtsverletzend Dateien hochgeladen hat, zuletzt für den Zugriff auf sein Google-/YouTube-Benutzerkonto verwendet wurden, nebst genauem Zeitpunkt des Zugriffs, unabhängig davon, ob dabei Verletzungen begangen wurden?



**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](mailto:jochen.buehling@krieger-mes.de)

# JUDIKATURÜBERSICHT ÖSTERREICH

Veronika Appl



## Judikaturübersicht Österreich

### Ausgewählte Entscheidungen zum Immaterialgüterrecht

#### Musterrecht

OGH 29.1.2019, 4 Ob 213/18d (*LED LENSER*)

ecolex 2019/183; MuR 2019, 32 und 37; ÖBl 2019/37; wbl 2019/72; ZTR 2019, 99

→ Umfang herauszugebender Verletzergewinn

# Judikaturübersicht Österreich

## Ausgewählte Entscheidungen zum Immaterialgüterrecht

### Markenrecht

1. OGH Wien 28.5.2019, 4 Ob 77/19f (*Werbung Bundesligaspiele*)  
→ Benutzung einer fremden Marke (iZm Rufausbeutung)
2. OLG Wien 1.2.2019, 133 R 110/18a (*Wortmarke T*)  
→ Wortmarke bestehend aus einem Buchstaben
3. OLG Wien 5.3.2019, 133 R 126/18d (*Black Friday*)  
ecolex 2019/311  
→ Fehlende Unterscheidungskraft

# Judikaturübersicht Österreich

## Ausgewählte Entscheidungen zum Immaterialgüterrecht

### Urheberrecht

1. OGH 27.11.2018, 4 Ob 216/18w (*Sonnenuntergang*)  
ecolex 2019/152; MR 2019, 29; RdW 2019/129; ÖBI 2019/39  
→ Urheberrechtliche Unternehmerhaftung
2. OGH 25.4.2019, 4 Ob 250/18w (*Draußen bleiben*)  
ecolex 2019/310; MR 2019, 126; wbl 2019/149; ZTR 2019, 103  
→ Werkschutz an Lichtbildern

# Judikaturübersicht Österreich

## Ausgewählte Entscheidungen zum Immaterialgüterrecht

### Patentrecht

1. OLG Wien 16.4.2019, 133 R 23/19h
2. OLG Wien 7.5.2019, 133 R 36/19w  
beide ÖBI 2019/61  
→ Zivilprozessuale Fragen

## Musterrecht

# OGH 4 Ob 213/18d (*LED LENSER*)

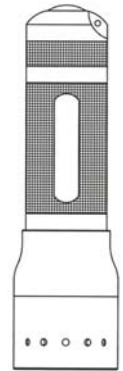
## Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

### Klägerin

- Herstellerin der Taschenlampen *LED LENSER* und Inhaberin des GGM

### Beklagte

- produzierte ähnliche Taschenlampen und verletzte dabei schuldhaft das GGM
- verkaufte diese Taschenlampen an nur einen Käufer, für den das Design nicht kaufentscheidend war
- erzielte durch den Verkauf dieser Lampen einen Reingewinn von rd 54.000€



### Klagebegehren

- Herausgabe des Verletzergewinns nach § 34 MuSchG im Rahmen einer Stufenklage

# OGH 4 Ob 213/18d (*LED LENSER*)

## Rechtsgrundlagen

### § 34 MuSchG

*"Wer in seinem **Musterrecht** verletzt worden ist, hat Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe des Gewinnes, Rechnungslegung und Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg. Auch wer eine solche Verletzung zu besorgen hat, hat Anspruch auf Unterlassung. Die §§ 147 bis 154 des Patentgesetzes 1970 gelten sinngemäß."*

→ Musterrecht umfasst auch Gemeinschaftsgeschmacksmuster  
(keine Rechtsgrundlage in VO 6/2002 über GGV)

# OGH 4 Ob 213/18d (*LED LENSER*)

## Rechtsgrundlagen

### § 150 PatG

*"(1) Der durch unbefugte Verwendung eines Patentes Verletzte hat gegen den Verletzer Anspruch auf ein angemessenes Entgelt.*

*(2) Bei **schuldhafter** Patentverletzung kann der Verletzte an Stelle des angemessenen Entgelts (Abs. 1)*

*a) Schadenersatz einschließlich des ihm entgangenen Gewinnes oder*

*b) die **Herausgabe des Gewinnes, den der Verletzer durch die Patentverletzung erzielt hat, verlangen.**"*

→ Bereicherungsanspruch

→ Voraussetzung: Verschulden des Verletzers (Bereicherter)

→ Anwendung auf alle Immaterialgüterrechte

(vgl § 53 Abs 2 Z 2 MSchG, § 87 Abs 4 UrhG, § 9 Abs 4 UWG)

# OGH 4 Ob 213/18d (*LED LENSER*)

## Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns

### Gegenstand der Prüfung

- nur das verletzte Muster, aber nicht Erzeugnis als solches
- *"es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verletzergewinn vollständig auf der Verletzung beruht"*

### Ergebnis OGH

- Herausgabe nur jenes Gewinnanteils, *"der gerade auf der Benutzung des fremden Schutzrechts beruht"*
- Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Rechtsverletzung und Reingewinn
- Nicht hingegen der gesamte Reingewinn (arg § 150 PatG *"durch die Verletzung erzielt hat"*)
- Dt Rsp und Lehre: *"Kausalitätsabschlag"*

# OGH 4 Ob 213/18d (*LED LENSER*)

## Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns

### Schlussfolgerungen

- Prüfung, welcher Anteil auf die Schutzverletzung zurückzuführen ist → Einheit von Schutzrecht und Gegenstand denkbar ("nicht stets zur Herausgabe des ungeschmäleren Reingewinns")
- Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Frage, welcher Anteil auf die Schutzrechtsverletzung tatsächlich zurückzuführen ist → können ästhetische Überlegungen des Käufers vom Produkt als solchem (Funktion, Technik, Einsatzmöglichkeiten) tatsächlich immer getrennt werden?
- Anspruch auf angemessenes Entgelt ist ein konkurrierender Anspruch
- Verkehrswert des strittigen Schutzrechts ist zu ermitteln → wenn Beweis nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten erbracht werden kann, erfolgt richterliche Schadensschätzung nach § 273 ZPO

## Markenrecht

# 1. OGH 4 Ob 77/19f (Werbung Bundesligaspiele)

## Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Klägerin

- Betriebsgesellschaft des Fußballvereins *LASK*
- Lizenznehmerin der Wortbildmarke "*LASK seit 1908*"



Beklagte

- Sportvermarktungsagentur
- Vermarktungsrechte der Betriebsgesellschaften für die niederösterreichische Bundesliga-Fußballklubs *Admira Wacker* und *SKN St. Pölten*
- Werbung für Bundesligaspiele von *Admira Wacker* und *SKN St. Pölten* gegen die Auswärtsmannschaft *LASK* per E-Mail unter Anfügung folgender Grafiken:

# 1. OGH 4 Ob 77/19f (Werbung Bundesligaspiele)

## Entscheidungsrelevanter Sachverhalt



Klagebegehren

- Unterlassung der Bewerbung geschäftlicher Leistungen unter der Verwendung der Marke von *LASK*





# 1. OGH 4 Ob 77/19f (*Werbung Bundesligaspiele*)

## Rechtsgrundlage

§ 10 Abs 3 Z 3 MSchG

"Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber **nicht** das Recht, einem Dritten zu verbieten,

...

3. die Marke zu Zwecken der Identifizierung von oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die **Benutzung der Marke als Hinweis** auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung, beispielsweise als Zubehör oder Ersatzteil, **erforderlich** ist,

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den **anständigen Gepflogenheiten** in Gewerbe und Handel entspricht."

→ Ausnahme vom markenrechtlichen Ausschließungsrecht

# 1. OGH 4 Ob 77/19f (*Werbung Bundesligaspiele*)

## Benutzung einer fremden Marke

Anforderungen an die Zulässigkeit

- Benutzung der fremden Marke ist zur Bestimmung einer anderen Ware oder Dienstleistung erforderlich **und**
- Benutzung entspricht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel
- **Schranke:** unlautere Benutzung  
Unlauterkeitskriterien: Rufausbeutung, Rufschädigung, Aufmerksamkeitsausbeutung oder Verwässerung

→ Fremde Marke darf **nicht für eigene Werbezwecke** eingesetzt werden, "die über die mit der **notwendigen Leistungsbeschreibung** (Beschreibung bzw Charakterisierung) einhergehende Werbewirkung **hinausgehen**." (RS0132732)

# 1. OGH 4 Ob 77/19f (*Werbung Bundesligaspiele*)

## Benutzung einer fremden Marke

Ergebnis OGH

- Beklagte kündigt nicht nur Bundesligaspiele an, sondern verbindet damit Eigenwerbung
- Bewusster Einsatz der fremden Marke, um Aufmerksamkeit für das eigene Angebot zu erhalten
- Keine Übung des redlichen Verkehrs, dass Fußballspiele unter Verwendung der Marken von Fußballklubs angekündigt werden
- Verwendung der *LASK*-Marke daher unlauter wegen Rufausbeutung

Schlussfolgerung

- Benutzen einer fremden Marke unzulässig und unlauter, wenn sie zur Werbung für eigene Produkte und Dienstleistungen verwendet wird (Rufausbeutung)

# 2. OLG Wien 133 R 110/18a (*T*)

## Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Antragstellerin

- Antrag auf Registrierung der Wortmarke "*T*„ beim ÖPA
- Für die Waren- und Dienstleistungsklassen
  - a) 7, 10, 11, 12  
(Wasch- und Reinigungsmaschinen, Ärztliche Instrumente und Apparate; Maschinen und Geräte; Fahrzeuge)
  - b) 35, 39, 44, 45  
(Veranstaltungsdurchführung; Energieversorgung; Medizinische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste)

ÖPA

- Abweisung des gesamten Antrags
- Nur unter der Voraussetzung der Verkehrsgeltung registrierbar

## 2. OLG Wien 133 R 110/18a (T)

### Unterscheidungskraft eines einzelnen Buchstabens

#### Gesetzliche Anforderungen

- Von Registrierung sind Zeichen ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben (§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG)
- Beurteilung anhand des Gesamteindrucks des Zeichens (RS0079038)
- Auch bloßen Buchstaben und Zahlen kann grundsätzlich Unterscheidungskraft zukommen → Voraussetzung: Eignung zur Kennzeichnung und Unterscheidung

#### Unterscheidungskraft bejaht für

- *α* für alkoholische Getränke (EuGH C-265/09 P)
- *Z* für Tabak, Tabakerzeugnisse, Raucherartikel und Streichhölzer (BGH I ZB 21/00)
- *M* für Sportwagen (Dt Patentgericht 27 W (pat) 111/11)

## 2. OLG Wien 133 R 110/18a (T)

### Unterscheidungskraft eines einzelnen Buchstabens

#### Begründung OLG

- Buchstaben, die als Typen-, Serien- oder Modellbezeichnung verwendet werden,
  - sind bei technischen Geräten allgemein bekannt
  - geben keinen Hinweis auf Unternehmen, von dem das Produkt/die Dienstleistung stammt
  - haben keine Unterscheidungskraft
- Abzustellen ist immer auf das Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises

## 2. OLG Wien 133 R 110/18a (*T*)

### Unterscheidungskraft eines einzelnen Buchstabens

Für die Wortmarke *T* ist daher zu differenzieren

- a) Waren der Klasse 7, 10, 11 und 12
  - *T* würde nicht dem Unternehmen der Antragstellerin zugeordnet
  - *T* würde als Typen-, Serien- oder Modellbezeichnung verstanden
  - *T* stellt keinen betrieblichen Herkunftsnachweis dar, daher keine Unterscheidungskraft
  - Registrierbar nur nach Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises (§ 4 Abs 2 MSchG)
  
- b) Dienstleistungen der Klasse 35, 39, 44, 45
  - *T* „nicht üblich und durchaus ungewöhnlich“
  - *T* begründet damit den betrieblichen Herkunftsnachweis und besitzt Unterscheidungskraft

## 3. OLG Wien 133 R 126/18a (*Black Friday*)

### Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Antragstellerin

- Inhaberin der Internationalen Wortmarke „Black Friday“ (Basismarke aus DE von 2013)
- Registriert für die Waren- und Dienstleistungsklassen 9, 35 und 41
- Internationaler Antrag auf Registrierung der Wortmarke „*Black Friday*“ beim ÖPA

ÖPA

- Abweisung des Antrags
- Keine Unterscheidungskraft, Verständnis als allgemeiner Hinweis auf den Gegenstand der Waren und Dienstleistungen

## 3. OLG Wien 133 R 126/18a (*Black Friday*)

### Beschreibende Wirkung

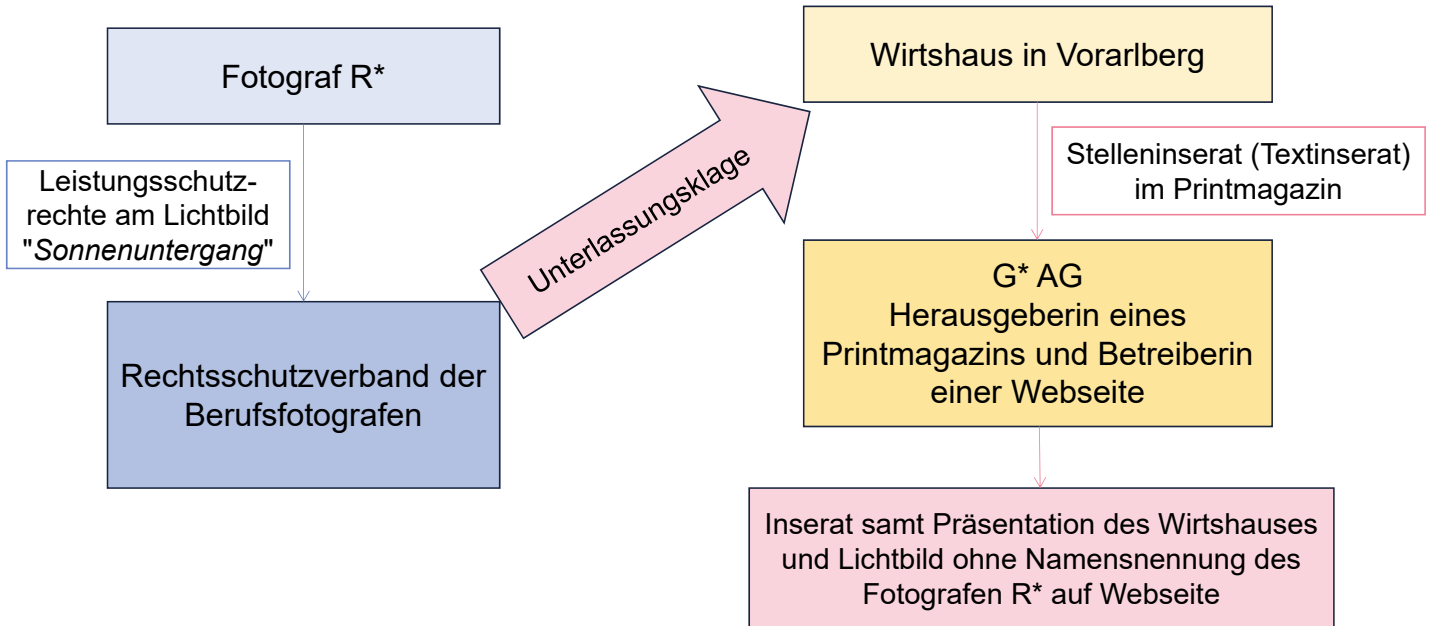
Begründung OLG

- Unterscheidungskraft nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG
- Bei Wortmarken kommt nur Phantasiewörtern Unterscheidungskraft zu
- Auch bei Fremdwörtern ist darauf abzustellen, „*ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte*“
- Beteiligte Verkehrskreise verstehen unter *Black Friday* "den Tag des Shoppings Ende November" und nicht etwa die Herkunft aus dem Betrieb der Antragstellerin
- *Black Friday* ist beschreibend und werbend → fehlende Unterscheidungskraft

## Urheberrecht

# 1. OGH 4 Ob 2016/18w (Sonnenuntergang)

## Entscheidungsrelevanter Sachverhalt



# 1. OGH 4 Ob 2016/18w (Sonnenuntergang)

## Rechtsgrundlage

### § 81 UrhG

„(1) Wer in einem auf dieses Gesetz gegründeten Ausschließungsrecht verletzt worden ist oder eine solche Verletzung zu besorgen hat, kann auf Unterlassung klagen. Der Inhaber eines Unternehmens kann hierauf auch dann geklagt werden, wenn eine solche Verletzung **im Betrieb seines Unternehmens** von einem **Bediensteten oder Beauftragten** begangen worden ist oder droht; ...“

- Urheberrechtliche Haftung des Unternehmensinhabers
- Weite Begriffsauslegungen
- Erfolgshaftung

# 1. OGH 4 Ob 2016/18w (*Sonnenuntergang*)

## Urheberrechtliche Unternehmerhaftung

### Bisherige Rechtsprechung

- Verletzung kommt dem Unternehmensinhaber *zugute* und
- Unternehmensinhaber hat aufgrund seiner Beziehung zum Geschäftspartner „*die rechtliche Möglichkeit, für die Abstellung des Verstoßes zu sorgen*“
- S insb RS0079799 und RS0079674
  
- Haftungsgrenze ist dann erreicht, wenn der Beauftragte „*gelegentlich bzw ohne inneren Zusammenhang zum erteilten Auftrag*“ einen Verstoß begeht (OGH 17 Ob 9/09m)

# 1. OGH 4 Ob 2016/18w (*Sonnenuntergang*)

## Urheberrechtliche Unternehmerhaftung

### Ergebnis OGH

- Einflussmöglichkeit des Wirtshauses auf die G\* AG aufgrund der vertraglichen Beziehung gegeben
- Wirtshaus hätte sich das Inserat „*zur Genehmigung vorlegen lassen können*“ und damit der Verletzungshandlung vorbeugen können
- Verwendung des Lichtbilds für Online-Inserat steht „*nicht außerhalb jeglichen inneren Sachzusammenhangs*“ mit dem beauftragten Stelleninserat

### Schlussfolgerungen

- Haftung für ein/e nicht beauftragte/s Werk/Leistung
- Entscheidung bedeutet faktisch eine umfassende Prüfpflicht des Auftraggebers, für die es mE keine gesetzliche Grundlage gibt

## 2. OGH 4 Ob 250/18w (*Draußen bleiben*)

### Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Kläger

- Fotograf: fertigte im Rahmen des *Akademikerballs* im ein Lichtbildwerk der Politiker an
- Lizenz einräumung an APA unter Bedingung der Urhebernennung
- In der Folge wurde das Lichtbildwerk für das Cover einer *Profil*-Ausgabe unter Nennung des Urhebers verwendet



## 2. OGH 4 Ob 250/18w (*Draußen bleiben*)

### Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Beklagter

- Betreiber einer Musikbar in einem Tiroler Wintersportort
- kaufte eine *Profil*-Ausgabe und legte sie in seiner Musikbar auf
- ein Mitarbeiter des Beklagten sah das Cover, schnitt das Bild aus, gestaltete damit eine Collage und hängte diese an der Eingangstür zur Musikbar auf – der Beklagte beließ es dort





## 2. OGH 4 Ob 250/18w (*Draußen bleiben*)

### Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

#### Klagebegehren

- Unterlassung der öffentlichen Benutzung von klägerischen Lichtbildern oder Bearbeitungen davon, „*wenn sie gekürzt oder mit Zusätzen versehen oder verändert werden, insbesondere wenn sie mit nationalsozialistischen Symbolen versehen werden*“
- Leistung von 2.000€ an immateriellem Schadenersatz

## 2. OGH 4 Ob 250/18w (*Draußen bleiben*)

### Rechtsgrundlagen

#### § 21 UrhG

"(1) Wird ein Werk auf eine Art, die es der Öffentlichkeit zugänglich macht, benutzt oder zum Zweck der Verbreitung vervielfältigt, so dürfen auch von dem zu einer solchen Werknutzung Berechtigten an dem Werke selbst, an dessen Titel oder an der Urheberbezeichnung **keine Kürzungen, Zusätze oder andere Änderungen** vorgenommen werden, soweit nicht der Urheber einwilligt oder das Gesetz die Änderung zulässt. Zulässig sind insbesondere Änderungen, die der Urheber dem zur Benutzung des Werkes Berechtigten nach den im redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuchen nicht untersagen kann, namentlich Änderungen, die durch die Art oder den Zweck der erlaubten Werknutzung gefordert werden...

(3) Die Erteilung der Einwilligung zu nicht näher bezeichneten Änderungen hindert den Urheber nicht, sich Entstellungen, Verstümmelungen und anderen Änderungen des Werkes zu widersetzen, die seine **geistigen Interessen am Werke schwer beeinträchtigen.**"

→ Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechts

## 2. OGH 4 Ob 250/18w (*Draußen bleiben*)

### Rechtsgrundlagen

#### § 57 UrhG

*"(1) Die Zulässigkeit von Kürzungen, Zusätzen und anderen Änderungen an dem Werke selbst, an dessen Titel oder an der Urheberbezeichnung ist auch bei freien Werknutzungen nach § 21 zu beurteilen. Sinn und Wesen des benutzten Werkes dürfen **in keinem Fall entstellt** werden."*

- Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechts
- Änderungen können auch Beeinträchtigungen der geistigen Interessen des Urhebers sein
- Änderungen können auch durch verfassungsrechtlich geschützte Rechte gerechtfertigt sein

## 2. OGH 4 Ob 250/18w (*Draußen bleiben*)

### Werkschutz am Lichtbild

#### Gegenstand der Prüfung

- Interessenabwägung zwischen dem urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch iHa Änderungen und den verfassungsrechtlich geschützten Rechte der Kunst- und Meinungsfreiheit
- Grenze des Änderungsrechts: schwere Beeinträchtigung der geistigen Interessen des Urhebers
- **Kriterien für die Interessenabwägung:**
  - a) Art und Intensität des Eingriffs
  - b) Grad der schöpferischen Eigenart des Werks
  - c) Verwertungszweck und Verwertungsgebiet
- OGH Rechtsprechung zur Zulässigkeit von fremden Lichtbildern im Rahmen der eigenen Meinungsäußerung im politischen Diskurs (insb OGH 4 Ob 127/01g, 4 Ob 66/10z und 4 Ob 194/01k)
- Vgl auch Dt BGH I ZR 14/16 (Urheberrechtlicher Werkschutz an Musikstücken)

## 2. OGH 4 Ob 250/18w (*Draußen bleiben*)

### Werkschutz am Lichtbild

Ergebnis OGH

- Lichtbild "*ohne politische Aussage*" ist unzutreffend (Foto von 2 Politikern im Rahmen einer von einer Partei organisierten Ballveranstaltung)
  - Verwertungszweck auf *Profil-Cover* zugestimmt (politisches Magazin, provokante Bildunterschrift)
  - Schöpferische Eigenart des Lichtbildes nicht stark ausgeprägt, typisches Pressefoto
  - Anführen von nationalsozialistischen Symbolen bringt keine Verbindung zum Kläger (sondern allenfalls zu den abgebildeten Politikern)
- Künstlerischer Gesamteindruck ist keinesfalls „*intensiv oder sinnentstellend verändert*“
- Interessenabwägung zugunsten des Beklagten

## 2. OGH 4 Ob 250/18w (*Draußen bleiben*)

### Immaterieller Schadenersatz

Rechtsgrundlage: § 87 Abs 2 UrhG

Voraussetzung: **ernste Beeinträchtigung** des Verletzten, „*die den mit jeder Zuwiderhandlung verbundenen natürlichen Ärger überschreitet*“ (RS0077369)

Ergebnis OGH

- Keine Verletzung des Werkschutzes nach § 21 UrhG
- Verstoß gegen das Recht auf Urheberbezeichnung nach § 20 UrhG  
→ diese Rechtsverletzung führt zu keiner derart gravierenden Beeinträchtigung, die einen immateriellen Schadenersatz rechtfertigen würde

## 2. OGH 4 Ob 250/18w (*Draußen bleiben*)

### Werkschutz und Immaterieller Schadenersatz

#### Schlussfolgerungen

- Änderungen iSv § 21 UrhG sind nicht nur verändernde Eingriffe mit Bearbeitungscharakter, sondern auch Beeinträchtigungen der geistigen Interessen des Urhebers
- Durchführung einer Interessenabwägung zwischen dem Recht des Urhebers auf Werkschutz und den (Grund-) Rechten des Verletzers
- Anspruch auf immateriellen Schadenersatz besteht beim bloßen Verstoß gegen das Recht auf Urhebernennung nicht

## Patentrecht

# 1. OLG Wien 133 R 36/19w (ESZ)

## Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

### Klagsgegenstand

- Unterlassung aufgrund der Schutzverletzung vom ESZ eines Pharmazeutikums, gestützt auf das Grundpatent AT E 180249

### Verfahrensgang

- Erstgericht wies Sicherungsantrag ab – Begründung: ESZ nicht rechtsbeständig
- ESZ verlor während des Rekursverfahrens seine Wirksamkeit
- Beschluss Rekursgericht:
  - a) Zurückweisung im Hinblick auf das Unterlassungsbegehren
  - b) Kein Kostenersatzanspruch der Beklagten
  - c) Kein Kostenersatz im Kostenrekursverfahren

# 1. OLG Wien 133 R 36/19w (ESZ)

## Aus der Begründung

### Ad a) Zurückweisung im Hinblick auf das Unterlassungsbegehren

- Kein Rechtsschutzinteresse, wenn im Zeitpunkt der Rechtsmittelentscheidung die Beschwer für das (Unterlassungs-) Begehren fehlt
- Rechtsbestand des ESZ muss nicht mehr geklärt werden

### Ad b) Kein Kostenersatzanspruch der Beklagten

- Beschwer iHa Kostenersatzpflicht bleibt aber bestehen
- Prüfung nach § 50 Abs 2 ZPO (wäre das Rechtsmittel ohne Wegfall der Beschwer erfolgreich gewesen?) darf keinen „*unverhältnismäßigen Verfahrensaufwand*“ erfordern

### Ad c) Kein Kostenersatz im Kostenrekursverfahren

- § 50 Abs 2 ZPO aufgrund der Subsidiarität dieses Rechtsmittels nicht anwendbar

## 2. OLG Wien 133 R 23/19h (ESZ)

### Sachverhalt und Begründung

- Parallelverfahren zu 133 R 36/19w
- Sicherungsantrag wurde in 1. Instanz aber erlassen
  - einstweilige Verfügung war befristet mit dem Datum, an dem die Wirkung des ESZ endete
- Einstweilige Verfügung verlor während des Rekursverfahrens mit Ende der Schutzfrist des ESZ seine Wirksamkeit
- Auch hier: kein Rechtsschutzinteresse mehr im Rekursverfahren, weil die Beschwer für das (Unterlassungs-) Begehren im Zeitpunkt der Rechtsmittelentscheidung fehlt
- Zur Kostenentscheidung: siehe 133 R 36/19w

# Thank you

---



**Dr. Veronika Appl, LL.M.**  
Rechtsanwältin | Attorney-at-Law

T: +43 1 531 78 1453  
F: +43 1 533 52 52  
veronika.appl@dlapiper.com



# New perspectives in EPO Patent information

Products and services for the future




Richard Flammer

Patent Information & European Patent Academy

September 2019

## The EPO's patent information strategy

- Acting as leading data provider
- Providing services to intermediaries and stakeholders
- Providing public services to end users
  
- implemented in view of current environment
-  continuous development

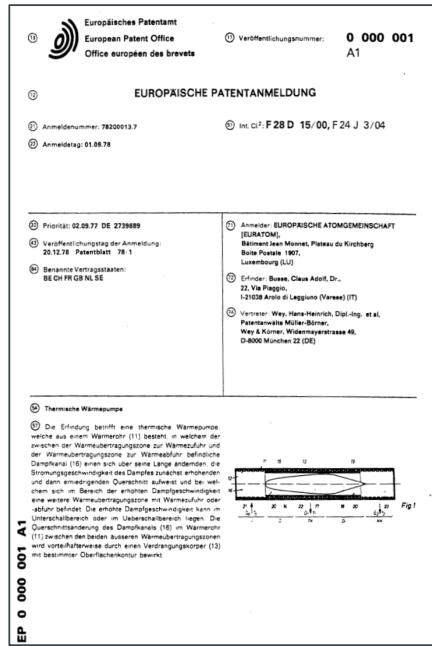




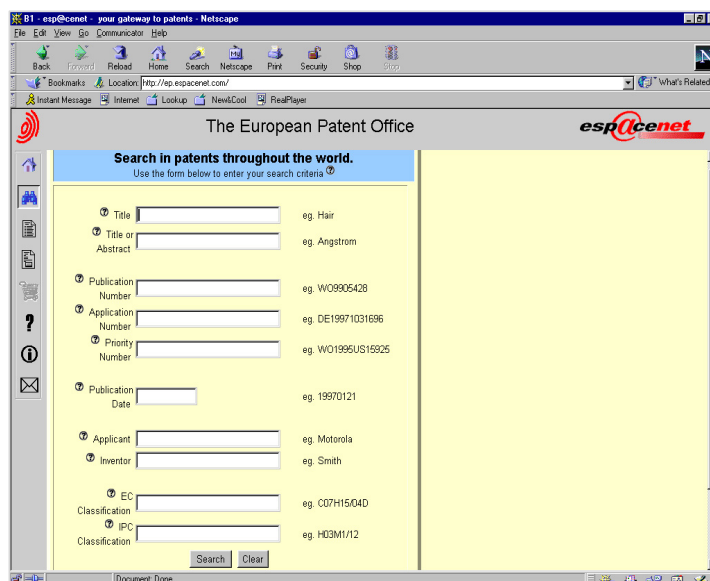
# Anniversaries:

- 40 years of EP publications
- 20 years of Espacenet

Time to re-think!



# Search tools in the past



# And today?

The screenshot shows the Espacenet Patent search interface. The top navigation bar includes the Espacenet logo and language options (English, Deutsch, Français). Below the navigation bar, there are tabs for 'About Espacenet' and 'Other EPO online services'. The main content area is titled 'Advanced Search' and contains several sections:

- 1. Database:** A dropdown menu set to 'Worldwide - full collection of published patent applications from 80+ countries'.
- 2. Search terms:** A section for entering keywords in English. It includes fields for 'Keyword(s) in title' (containing 'plastic and bicycle'), 'Keyword(s) in title or abstract' (containing 'hair'), 'Publication number' (containing 'WO2008014520'), 'Application number' (containing 'DE19871031698'), 'Priority number' (containing 'WO1985US15925'), 'Publication date' (containing 'yyyymmdd'), 'Applicant(s)' (containing 'Institut Pasteur'), and 'Inventor(s)' (containing 'Smith').

At the bottom of the search form, there is a 'SEARCH' button and a 'Clear' button. Below the search form, there is a section for 'Your espacenet team.' and a sidebar with 'Quick Help' and 'Related links'.

# New Espacenet : Query builder

The screenshot shows the New Espacenet Query builder interface. The search bar at the top contains the query: `(txt = "laser" OR txt = "x-ray") AND txt = "cutter"`. Below the search bar, there are tabs for 'Search', 'Classification search', 'My Espacenet', and 'Help'. The main content area is titled 'Results' and shows a collection of 87 results found. The interface includes a 'Collection' dropdown set to 'all', a 'Filters' button, and a 'Search' button. The results list is displayed in a table format with columns for 'List view', 'List content', and 'Sort by'. The results list includes several patent entries:

- 8. METHODS AND APPARATUS FOR PERFORMING KNEE ART...**  
US2015209053A1 • SMITH & NEPHEW INC  
Priority: 2009-05-29 • Publication: 2010-12-02  
Methods and apparatus for performing knee arthroplasty, including, but not limited to, bicruciate retaining knee arthroplasty, are described herein. Methods and apparatus for preparing a distal femur for a femora implant as well as
- 9. Cap device for mouthpiece of container and methods of sealing ...**  
EP0415691A1 • KIRIN BREWERY  
Priority: 1989-08-28 • Publication: 1991-02-28  
A cap device to be mounted to a mouthpiece of a container, in one aspect, comprises a cap member (25) provided with an inner hollow portion (E1) and a film member (21) accommodated in the inner hollow portion. The film member
- 10. TOBACCO SMOKE FILTER**  
ZA8103552B • CIGARETTE COMPONENTS LTD  
Priority: 1980-05-27 • Publication: 1981-06-01  
No abstract available

# New Espacenet : Results display

Home > Results > WO2011159716A1

Advanced search Filters

85 results found

List view List content Sort by

1. METHOD OF MANUFACTURING A RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE  
 WO2011159716A1 • AVERY DENNISON CORP +5  
 Priority: 2010-06-14 • Publication: 2011-12-22  
 ... selectively tune an antenna for a particular end use application. The cutting may be performed by a **laser**, die cutting, stamping or combinations thereof.

2. DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING PELLETS  
 US2013043616A1 • AUTOMATIK PLASTICS MACHINERY  
 Priority: 2010-04-21 • Publication: 2013-02-21  
 ... from which nozzles the melt emerges. The perforated plate is located opposite a **cutter** arrangement with a **cutter** head with at least one blade, and a **cutter** shaft driven by a motor so that the at least one blade passes... melt material emerges.

3. DEVICE WITH MULTIPLE CUTTING ELEMENTS USED IN FO...  
 US2014326120A1 • SEOUL LASER DIEBOARD SYSTEM CO LTD  
 Priority: 2007-11-06 • Publication: 2009-05-14  
 ... plate coupled to the base plate, the first plate including a plurality of **cutter** holes formed on its surface; a plurality of cutting elements configured to engage the corresponding plurality of **cutter** holes on the first plate to make cuts.

4. PORTIONING APPARATUS AND METHOD  
 CA2531857A1 • FMC TECHNOLOGIES  
 Priority: 2004-12-30 • Publication: 2006-06-30  
 Portioning system (10) includes a conveyor (12) for conveying work produc... (14) next a scanner (16). A data processor (22) receives the scanning data and

☆ WO2011159716A1 METHOD OF MANUFACTURING A RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE

Also published as Patent Translate

Bibliographic data Description Claims Drawings Original document Citations Legal status Patent family

Inventor(s): COCKERELL PETER, FORSTER IAN J, KINGSTON BENJAMIN, OELSNER CHRISTIAN K, REVELS ROBERT  
 Applicant(s): AVERY DENNISON CORP, COCKERELL PETER, FORSTER IAN J, KINGSTON BENJAMIN, OELSNER CHRISTIAN K, REVELS ROBERT

Classification  
 - international: B32B15/08, B32B38/10, B32B7/12, G06K19/077, H05K3/04  
 - cooperative:

Application number: US2011040379W

Publication date: 2011-12-22  
 Application date: 2011-06-14  
 Priority date: 2010-06-14

Also published as: US2013055555A1 US9039868B2 US2012280047A1 US2012061473A1 US2014034739A1 WO2011159716A1 US2012060359A1 US9231290B2 US2014047703A1 WO2011159722A2 WO2011159722A3 WO2011159720A1 WO2011159727A1 WO2011159727A9 US2012064307A1 US9876265B2 US2012090877A1 US8981936B2

FIG. 1  
 FIG. 2

# New Espacenet : Responsive design

laser mirror

Home > Results > EP1000000

en

Install radio frequency laser instrument of cylinder collimating mirror  
 CN209070182U

My patents list Options Also published as: Select language

Bibliographic data

Inventor(s): LAI HAOTIAN  
 Applicant(s): BEIJING RECI LASER TECHNOLOGY CO LTD

Classification  
 - international: B29D99/00, B60S1/04, B60S1/38, B60S1/52  
 - cooperative: B29D99/0025, B60S1/0413, B60S1/3801, B60S1/52, B60S1/3808, B60S1/524, B60S1/3411, B60S2001/3812, B60S2001/3813, B60S2001/3898

Application number:  
 Priority number(s):

Also published as: WO2015032568(A1) FR3010368(A1) EP3044048(A1)

Abstract  
 The utility model provides an install radio frequency laser instrument of cylinder collimating mirror mainly includes radio frequency laser instrument, cylinder collimating mirror and the mirror of turning back.

Previous Next

EP 1 000 000 A1

# Globalisation of information

## Need to:

- access it
- understand it

## EPO initiatives:

- Machine translation
- Federated register
- Global dossier
- Asian patent information
- Legal event categories



# Machine translation

The screenshot shows the Espacenet patent search interface. At the top, there are logos for the European Patent Office and Espacenet, along with language options (Deutsch, English, Français) and a 'Change country' dropdown. Below this is a navigation bar with 'About Espacenet' and 'Other EPO online services'. The main content area shows search results for 'CN206812247 (U)'. The description is 'Stone material bead cutter with optical locating function swashes'. A red box highlights a machine translation tool that says 'Translate this text into' with a dropdown menu set to 'English' and a 'patenttranslate' button. Below the translation tool, there is a disclaimer: 'The EPO does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from other authorities than the EPO; in particular, the EPO does not guarantee that they are complete, up-to-date or fit for specific purposes.' The abstract is also visible at the bottom.

# Federated Register

**Federated register: EP2419728**

Application No. EP2419728 Publication No. EP2419728 Applicant Transpage SA IPC G21H0235

Status	Application No.	Publication No.	Proprietor	Invalidated	Not in force since	Renewed fees last paid	Record last updated
Patent in force	EP10719235	EP2419728	Transpage SA	---	---	---	---
Patent lapsed	EP10719235	EP2419728	Transpage SA	12.04.2010	12.04.2010	29.04.2010	21.04.2011
Patent in force	EP10719235	EP2419728	Transpage SA	---	---	---	05.07.2010
Patent lapsed	C22010	EP2419728	Transpage SA	12.04.2010	12.04.2010	31.03.2010	19.10.2010
Patent validated	E10719205	E52440190	Transpage SA	---	---	---	---
Patent lapsed	---	2419728	Transpage SA	12.04.2010	---	---	07.03.2011
Patent lapsed	EP10719235	EP2419728	Transpage SA	06.11.2010	---	---	06.11.2010
Patent lapsed	HRP20140257	HRP20140252	Transpage SA	12.04.2010	12.04.2010	23.03.2010	28.05.2011
Patent in force	EP10719235	EP2419728	Transpage SA	---	---	---	05.02.2014
Patent lapsed	---	2419728	Transpage SA	---	---	---	05.02.2014
Patent lapsed	EP10719235	EP2419728	Transpage SA	12.04.2010	---	---	10.04.2010
Patent validated	EP10719235	EP2419728	Transpage SA	---	---	---	02.06.2011
Patent lapsed	10719205	2419728	Transpage SA	02.08.2010	---	---	18.02.2011
Patent validated	MC2014107	EP2419728	Transpage SA	---	---	---	19.10.2010
Patent validated	EP10719235	EP2419728	Transpage SA	---	---	---	20.05.2011
Patent lapsed	EP10719235	EP2419728	Transpage SA	12.04.2010	---	---	07.03.2011
Patent in force	EP10719235	EP2419728	Transpage SA	---	---	---	02.04.2014
Patent lapsed	EP10719235	EP2419728	Transpage SA	---	---	---	08.01.2010
Patent lapsed	S20100503	EP2419728	Transpage SA	---	---	---	07.03.2011
Patent lapsed	P20140046	HRP20140046	Transpage SA	---	---	---	21.11.2010
Patent lapsed	201405429	2014-05429	Transpage SA	---	---	---	06.04.2014

**National patent registers**

Designated contracting states: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IL, IT, JP, KR, LI, LU, MC, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, US, VN, YU, ZA, ZW

Extension states: AL, BA, ME, RS

**EP Register**

National register data (EPO member states)

- reliable legal status
- in real time
- EP in national phase

Links to national registers

# Global Dossier Service (IP5 project)

European Patent Register

European Patent Office

Smart search Quick search Advanced search Help

**EPO Global Dossier**

File wrapper data provided courtesy of SIPO, for family member with application no. CN201110289572

Date	Action
24.04.2014	<a href="#">Nth Office Action (ORIGINAL)</a>
24.04.2014	<a href="#">Nth Office Action (TRANSLATED)</a>
01.11.2013	<a href="#">First Office Action (TRANSLATED)</a>
01.11.2013	<a href="#">First search (ORIGINAL)</a>
27.03.2013	<a href="#">Invention Publication (ORIGINAL)</a>

Chinese Office Action (361089): 第二次审查意见通知书

English Office Action (361089): The State Intellectual Property Office of People's Republic of China

## Asian patent information services by EPO

Support for European users

- *to better understand Asian patent information*
- *to gain easier access to documents in Asian languages*

- help solving PI / documentation issues
- regular news, training, presentations, webinars
- annual "East meets West" forum in Vienna
  - exchange between Asian experts & (European) users
- countries from Asia and beyond
- virtual helpdesk [www.epo.org/asia](http://www.epo.org/asia)
- **free of charge or marginal cost**



## Legal event categories (classification) in INPADOC

- Many different legal event codes in different countries
- Difficult to understand & compare
- Need to harmonise similar codes for different patent authorities

- Categorisation according to “type” of event
- Compatible with WIPO ST.27

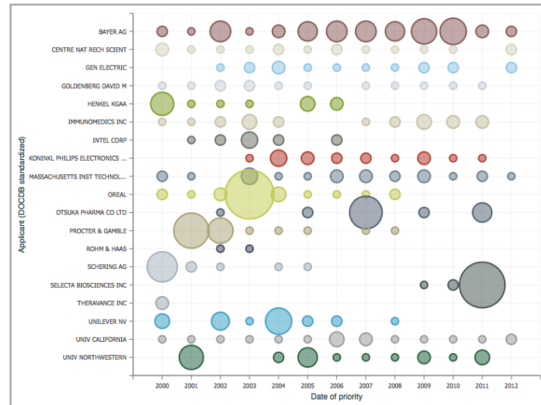
Main category	Title
A	Application filing
B	Application discontinuation
C	Application revival
D	Search and examination
E	Pre-grant review/request
F	IP right grant
G	Protection beyond IP right term
H	IP right cessation
I	IP right revival
L	IP right review/request
M	IP right maintenance
N	Permanent termination
P	Document modification
Q	Document publication
R	Party data change
S	Licensing information
T	Administrative procedure adjustment
U	Payment
V	Appeal
W	Other
X	Correction and deletion of event information
Z	Not classifiable



# Business use of patent information

## PATSTAT product line

- Statistical analysis
- Markets, sectors, applicants
- Relevance outside patent world



# Promotion and User Support for Patent Information

## Our Mission

Enabling understanding and effective use of patent information





## We talk to patent information users

### EPO Patent Information Conference (~400 participants)



2019: Bucharest, RO

### Meetings with Target Groups

Industry, searchers, data providers, PATLIB centres, ...



### Trade fairs and other events



## Summary: PI trends and EPO's actions

- **Modern patent searching:**
  - New Espacenet
- **Globalisation of patent information:**
  - Machine translation
  - Federated Register
  - Global Dossier
  - Asian patent information services
  - Legal event categorisation
- **Information is the new currency:**
  - Linked open EP data
  - Promote use outside patent world (business, economics)



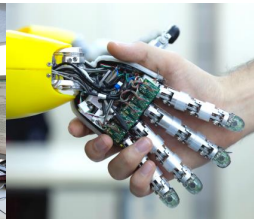
Europäisches  
Patentamt  
European  
Patent Office  
Office européen  
des brevets

# Thank you!

Richard Flammer



Richard Flammer



Patent Information & European Patent Academy



September 2019



**THEMENBLOCK II:  
URheberRECHT UND SOCIAL MEDIA**



Copyright and Normative  
Hierarchies  
IP Day 2019  
30.9.2019

Prof. Dr. Guido Westkamp



6b5X

# Normative Hierarchies in the EU Legal Order

- Normative hierarchies = concept to detect collision clauses
- Primary and Secondary Law
- Primary Law = Treaties (market integration aims, fundamental freedoms), EU Charter.
- Often, reliance on recitals reflecting market integration aims (EUCD)  
-> No clear boundaries
- Contrast with ECHR jurisprudence (“necessary in a democratic society”, Art. 10 (2) ECHR)
- Biding effect of international copyright conventions (Art 351 TFEU)
- EU primary law takes precedence before national constitutional law
- But limited by principle of conferral of powers (Articles 118, 114 TFEU)

## *“Metal on Metal”*

- Positions:
- BGH et al: Sampling generally not permitted (property, international convention law, secondary law)
- BVerfG: Sampling permitted if covered by German constitutional law (freedom of art applied via free use clause)
- CJEU: Permitted where sample not recognisable to the human ear (??)

# Doctrinal – Secondary Law (EUCD)

- Economic Rights (reproduction) vs conflicting interests
  - Exemptions (Art 24 German Author's Right Act)
  - Exceptions
  - Fair dealing defences (UK, now includes parodies and pastiches)
  - TPM rules → Art 6(4)(4) EUCD
- Three-step test
  - Compensation
  - Prejudice
  - Special case

# Copyright and Fundamental Rights in National Laws

- BVerfG, 31.5.2016 - 1 BvR 1585/13
- Sound Recording rights and Sampling
  - Citation
  - Free Use
- Specific regard to constitutional protection afforded to freedom of art to be weighed against property guarantee
- Property → does not guarantee control over every conceivable market, does not guarantee income at all
- Fair Balance? – interpretation of copyright norms must recognise constitutional guarantee of freedom of art , in particular possible chilling effect of claims (existing licensing structures?) on specific genre (Hip Hop)



# The normative hierarchy problem in the case of sound recordings

- Autonomous concepts in EU copyright law
- I. Function of copyright protection (sound recordings)
- II. Property (Art. 17 (2) EUCh.) vs. freedom of art (Art. 13 EUCh.)
- → no meta rule in triangular scenarios (Art. 52 EUCh.)
- III. “Written” L&E’s in EUCD vs. open clauses (§ 24 (1) German Authors Right Act)
- IV. Claims to “negative” freedom of art

## I. Autonomous Concepts: The “Property” Rationale under Secondary EU law

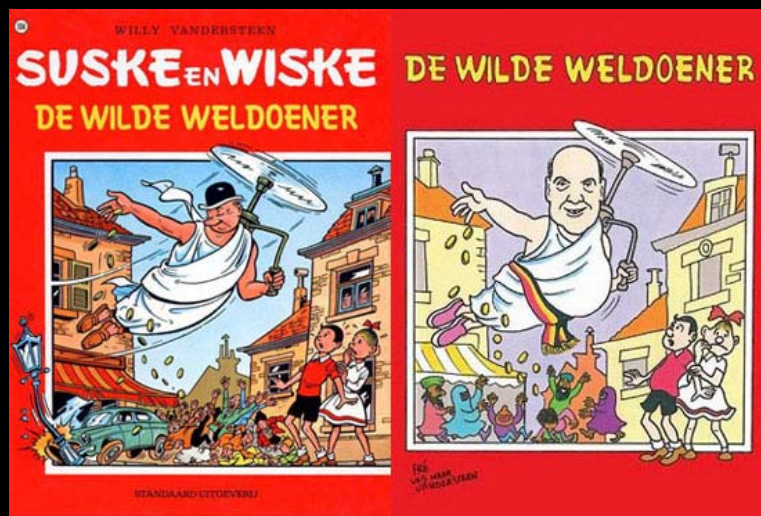
- EUCD (InfoSo Dir 2001/29/EC) ART 5
- “high level of protection”
- Copyright as property right (not a mere interest)
- Fair balance – interests of authors, exploiters, users
- Copyright as Property in the interest of market integration and “incentivisation “
- Normative hierarchies within the Directive
  - Right holders
  - Technological protection: the Code
  - Scope of Exclusivity
  - Limitations, Exceptions, Exemptions: **(32) This Directive provides for an exhaustive enumeration of exceptions and limitations to the reproduction right and the right of communication to the public. Some exceptions or limitations only apply to the reproduction right, where appropriate. This list takes due account of the different legal traditions in Member States, while, at the same time, aiming to ensure a functioning internal market. Member States should arrive at a coherent application of these exceptions and limitations, which will be assessed when reviewing implementing legislation in the future.**
  - EXISTING LIMITATIONS – FUNDAMENTAL RIGHTS (BECK; DECKMYN)
  - “ADDITIONAL” LIMITATIONS ON THE BASIS OF FREEDOM ART?

## II. “Property”

- Policy Aims (Market integration, freedom of services...)
  - CJEU: Reliance on Art. 1 Geneva Phonogram Convention but solution via copyright, not fundamental rights
- Article 17 (2) EU-Ch.
  - Applied to sound recordings?
    - → Rationale: investment protection, unfair competition (Geneva Convention)
- Article 17 (2) EuCh → property in sound recordings? (→ “normgeprägtes Grundrecht”).

## III. Written limitations and open clauses

- § 24 German Authors Right Act as impermissible “exception”?
- EUCD – very limited recognition of user freedom (transformative, intertextual)
  - Quotation, parody, pastiche, caricature
- Generally: not an exception, but reference to basic copyright principle (exception: older German case law on parodies)
- Ontology of written exceptions re transformative/referential uses



Property  
(as a means of  
integration)

Statutory Interpretation  
(reinforces property  
logic)

Limitation: narrow interpretation,  
prejudice, marketability,  
compensation schemes

## IV. A More Principled Approach? Negative Freedom of Art

- EU Directive – Integration
- EU Charta → protection of privacy, free speech and property (cf. *Promusicae*)
- Fair balance test applied
  - Proportionality (TPMs)
  - Exhaustion: “online” and “new public”
  - Authors vs Right Holders
- → Negative freedom of art (vs Freedom of art re hip hop culture)?



# Switching the Hierarchy

## A Reverse Approach

- US Fair Use principle: American culture honours humour
- General: parodies (as incongruous humour) safeguarded by first amendment
- Copyright: focus on nature and social function of humour under fair use clause
- TM infringement:
  - general preference – not a defence (analysis *begins* with “recognition...that parody serves as a humorous form of social commentary that dates back as far as Greek antiquity” – Anheuser Bush v Balducci 28 F.3d 769 (8th Cir.1994)
- Defamation: “breathing space” – reasonableness test.



- *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc., 1:2014-cv-03419 (2016)*
- “A parody must convey two simultaneous — and contradictory — messages: that it is the original, but also that it is not the original and is instead a parody.’ MOB bags do just that. At the same time they mimic LV’s designs and handbags in a way that is recognizable, they do so as a drawing on a product that is such a conscious departure from LV’s image of luxury — in combination with the slogan ‘My Other Bag’ — as to convey the image that MOB tote bags are NOT LV handbags.”
- He continued on to note that “the fact that the joke on LV’s luxury image is gentle, and possibly even complimentary to LV, does not preclude it from being a parody... Indeed, a parody of LV’s luxury image is the very point of MOB’s plebeian product.”

**Oh, Pretty Woman" -  
by Roy Orbison and William Dees**

Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman, the kind I like to meet,  
Pretty Woman, I don't believe you, you're not the truth,  
No one could look as good as you  
Mercy

Pretty Woman, won't you pardon me, Pretty Woman, I couldn't help but see,  
Pretty Woman, that you look as lovely as can be ,  
Are you lonely just like me?

Pretty Woman, stop a while, Pretty Woman, talk a while,  
Pretty Woman, give your smile to me, Pretty Woman, yeah, yeah, yeah  
Pretty Woman, look my way, Pretty Woman, say you'll stay with me  
'Cause I need you, I'll treat you right, Come to me baby, Be mine tonight

Pretty Woman, don't walk on by, Pretty Woman, don't make me cry,  
Pretty Woman, don't walk away, Hey, O.K.  
If that's the way it must be, O.K., I guess I'll go home now it's late  
There'll be tomorrow night, but wait!

What do I see  
Is she walking back to me?  
Yeah, she's walking back to me!  
Oh, Pretty Woman.

**"Pretty Woman" -  
as Recorded by 2 Live Crew**

Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman, girl you look so sweet,  
Pretty Woman, you bring me down to that knee,  
Pretty Woman, you make me wanna beg please,  
Oh, Pretty Woman

Big hairy woman, you need to shave that stuff, Big hairy woman, you know I bet it's tough  
Big hairy woman, all that hair ain't legit, 'Cause you look like Cousin It  
Big hairy woman

Bald headed woman, girl your hair won't grow, Bald headed woman, you got a teeny weeny afro  
Bald headed woman, you know your hair could look nice, Bald headed woman, first you got to roll it with rice  
Bald headed woman here, let me get this hunk of biz for ya, Ya know what I'm saying, you look better than Rice a Roni  
Oh, Bald headed woman

Big hairy woman, come on in, And don't forget your bald headed friend  
Hey Pretty Woman, let the boys  
Jump in

Two timin' woman, girl you know it ain't right, Two timin' woman, you's out with my boy last night  
Two timin' woman, that takes a load off my mind,  
Two timin' woman, now I know the baby ain't mine  
Oh, Two timin' woman  
Oh, Pretty Woman.



Centre for Commercial Law Studies

## Categories of Reputation

- Association
- political comment?  
(Lafontaine) (Deckmyn)
- Serious Harm?
- Unsavory associations?
- Self-determination - TPMs



Mit den flexiblen Mobilitätslösungen von Sixt hätte die Regierung jetzt noch ein Problem weniger. Denn nur bei Sixt können Leasingverträge jederzeit aufgelöst und Autos sofort zurückgegeben werden – falls ein Mitarbeiter einmal schlappt. Und das bei ohnehin schon ermäßigten Leasingraten. Wie das nicht ein willkommenes Spickmaß für unsere Regierung? Mehr erfahren Sie unter 0965 20 25 25 oder per E-Mail: [leasing@sixt.de](mailto:leasing@sixt.de).

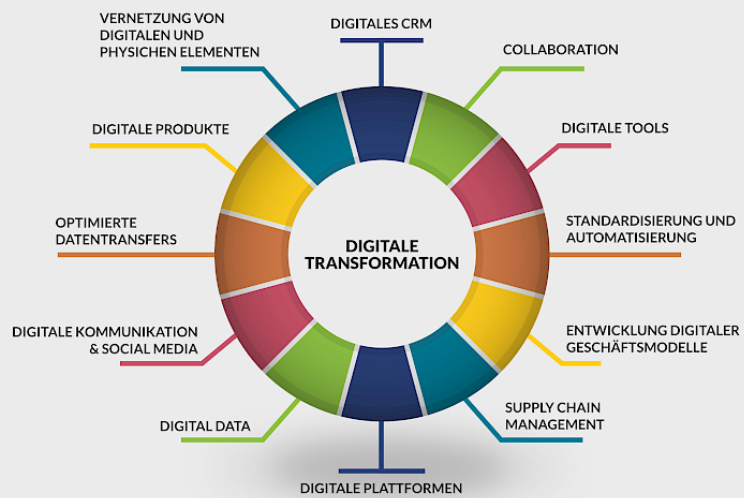


**Sixt verleast auch Autos für  
Mitarbeiter in der Probezeit.**

**EU-Urheberrechts-Reform  
Einführung**

*Walter Blocher*  
Universität Kassel  
30. Sept. 2019

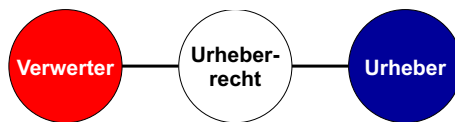
**Möglichkeiten und Chancen der  
Digitalen Transformation**



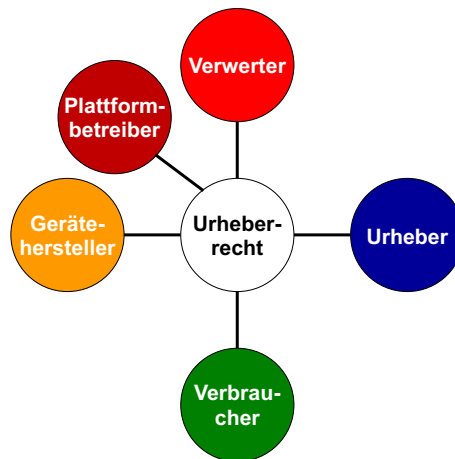
## Urheberrecht und Digitale Transformation



Interessenlage im **analogen** Kontext



## Interessenlage im digitalen Kontext



## Legislative Maßnahmen auf EU-Ebene

- Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft („Infosoc-RL“)
- Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG („CDSM-RL“)

## Die „Hotspots“ der Auseinandersetzung um die Urheberrechtsreform 2019

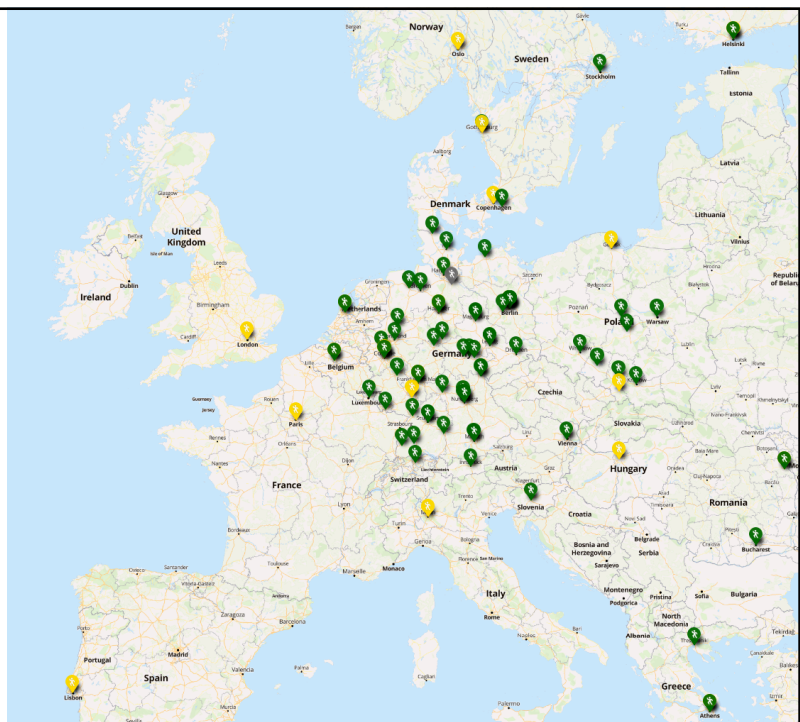
- **Artikel 15 (ehem. 11): Schutz von Presseveröffentlichungen im Hinblick auf die Online-Nutzung**  
(Stichwort: „Leistungsschutz für Zeitungsverleger“)
- **Artikel 17 (ehem. 13): Nutzung geschützter Inhalte durch Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten**  
(Stichwort: „Uploadfilter“)

## Aufbegehren

gegen die Urheberrechtsreform 2019

- 5 Mio. unterzeichnen die Petition gegen Art. 13 (nunmehr Art. 17).
- 200.000 gingen auf die Straße.
- Zwischen September 2018 und März 2019 sank die Zustimmung im Parlament von 62 % auf 53 %. Es stimmte schließlich mit einer Mehrheit von 73 Stimmen zu. In der vorangehenden Abstimmung war die Auseinandersetzung mit Abänderungsanträgen mit einer Mehrheit von bloß 5 Stimmen abgelehnt worden.

Grafik: <http://u.osmfr.org/n/297560/>



# Streiflichter der Protestbewegung

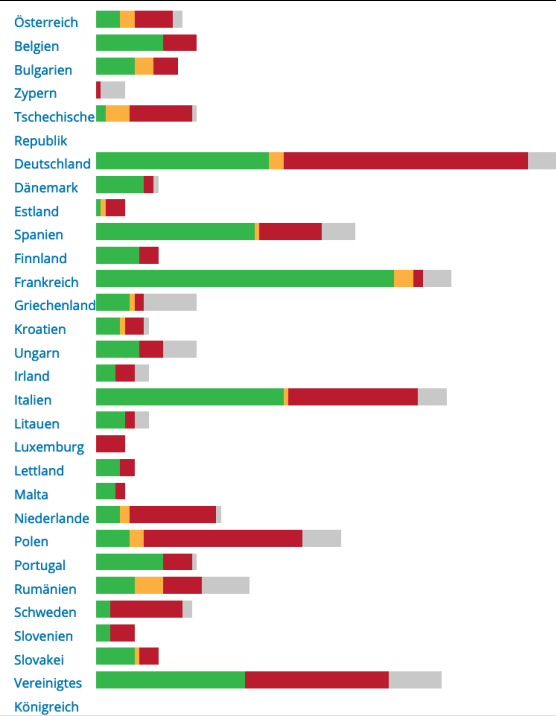


Abbildungen: Friedhelm Greis/Giolem.de

Ist „Reform“ die richtige Bezeichnung für einen Schritt vor gefolgt von zwei Schritten zurück?

## Abstimmung im EU-Parlament

Die CDSM-RL ist nun bis zum 7. Juni 2021 umzusetzen.



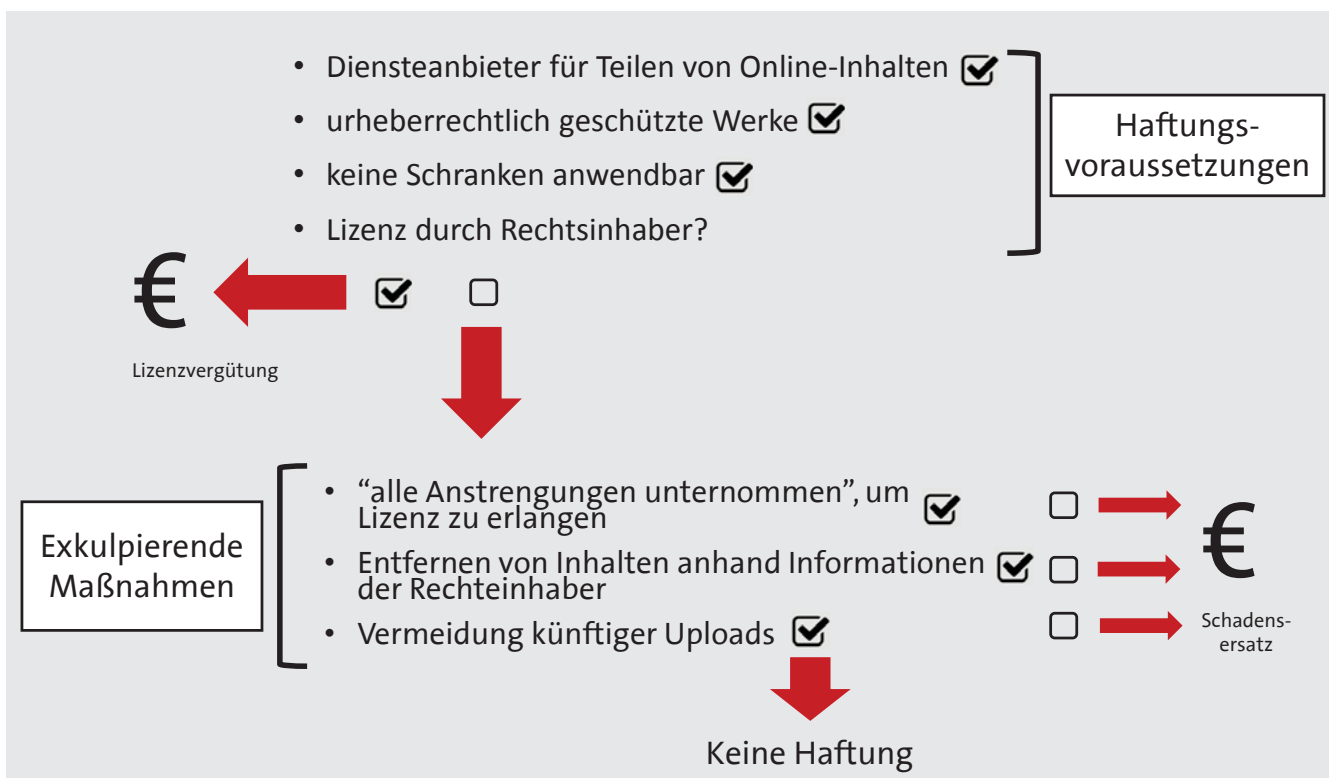


# UMSETZUNGSGEDANKEN ZU ART. 17 DSMRL

Dr. Tobias Holzmueller, LL.M. (NYU)

IP-Day Wien, 30. September 2019

## STRUKTUR ART. 17





# ART. 17 – ZENTRALE UMSETZUNGSTHEMEN

Anwendungsbereich Art. 2 Abs. 6 und	Erleichterung der Lizenzierung Art. 17 Abs. 2 und 4(a)	Rechtssicherheit für UGC-Uploader Art. 17 Abs. 7	Stay Down- Verpflichtungen Art. 17 Abs. 4 (b) und (c), Abs. 5
„Rechtssicherheit für Plattformen“	„Uploader schützen, Urheber vergüten“	„Memes erlauben“	„Upload-Filter vermeiden“
<ul style="list-style-type: none"> <li>Weitere Konkretisierung Definition DTO?</li> <li>Enumerative Liste?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reichweite der „best efforts“ Bemühungen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umfang bestehender Schranken, insb. § 24 UrhG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notice and Takedown</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>„Hauptzweck“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extended Collective Licensing (ECL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verhältnis zu Art. 5 Abs. 3 InfoSoc RiLi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staydown – ggf. „delayed staydown“?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>„Große Mengen“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vermutungs-Regelungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neue UGC-Schranke möglich/sinnvoll?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„verfahrensrechtliche Garantien“ beim Upload von Satire etc?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>„Organisation &amp; Bewerbung“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Zwangslizenzen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergütungsfrei vs. Vergütungspflicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tagging/Trusted Uploader</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EG 62 (wichtige Rolle, Konkurrenz)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Verwertungsgesellschaftspflicht)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EuGH-Rspr. beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Best practices</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EuGH-Rspr. beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zentrale Datenbank?</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Counter-Notice-Verfahren (Abs. 9)</li> </ul>

30.09.2019

Umsetzung der DSM-Richtlinie

## LIZENZIEREN STATT FILTERN

### Artikel 17 DSM-RL

- (1) ... Ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten muss deshalb die Erlaubnis von den in Artikel 3 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2001/29/EG genannten Rechteinhabern einholen, etwa durch den Abschluss einer Lizenzvereinbarung, damit er Werke oder sonstige Schutzgegenstände öffentlich wiedergeben oder öffentlich zugänglich machen darf.
- (4) Wird die Erlaubnis nicht erteilt, so ist der Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten für nicht erlaubte Handlungen der öffentlichen Wiedergabe, einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung, urheberrechtlich geschützter Werke oder sonstiger Schutzgegenstände verantwortlich, es sei denn, der Anbieter dieser Dienste erbringt den Nachweis, dass er
- a) alle Anstrengungen unternommen hat, um die Erlaubnis einzuholen; und

### Protokollerklärung der Deutschen Bundesregierung vom 15.04.2019

8. Ziel muss es sein, das Instrument „Uploadfilter“ weitgehend unnötig zu machen.
11. Das Urheberrecht hält zur Lösung dieser Frage – wie können Lizenzen möglichst für alle Inhalte auf Upload-Plattformen abgeschlossen werden – neben der „klassischen“ Einzel-Lizenzierung viele andere Mechanismen bereit (z.B. sog. Schranken, ggf. verbunden mit Vergütungsansprüchen, Möglichkeit der Umwandlung von Ausschließlichkeitsrechten in Vergütungsansprüche, Kontrahierungszwang zu angemessenen Bedingungen; Einschaltung von Zusammenschlüssen von Kreativschaffenden wie z.B. Verwertungsgesellschaften).

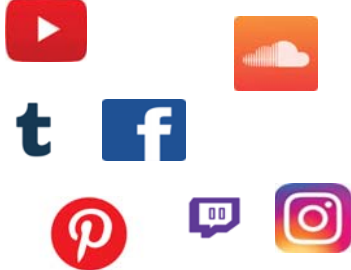
30.09.2019


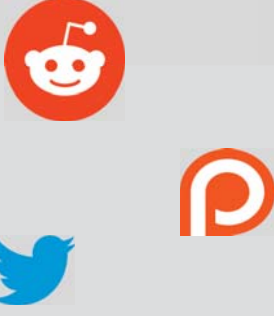
Umsetzung der DSM-Richtlinie

# DIANSTEBANBIETER FÜR DAS TEILEN VON ONLINE-INHALTEN (DTO)


**Erfasst (Art. 2 Abs.6):**

- **Hauptzweck** (bzw. einer der Hauptzwecke):
- **Speicherung und Zugriff** für die Öffentlichkeit
- **große Menge an von Nutzern hochgeladenen geschützten Inhalten**
- Organisation und Bewerbung zu Gewinnerzielungs-Zwecken



**Nicht erfasst:**



## INHALTE AUF DTO-PLATTFORMEN

### Inhalte auf YT nach Kategorien weltweit

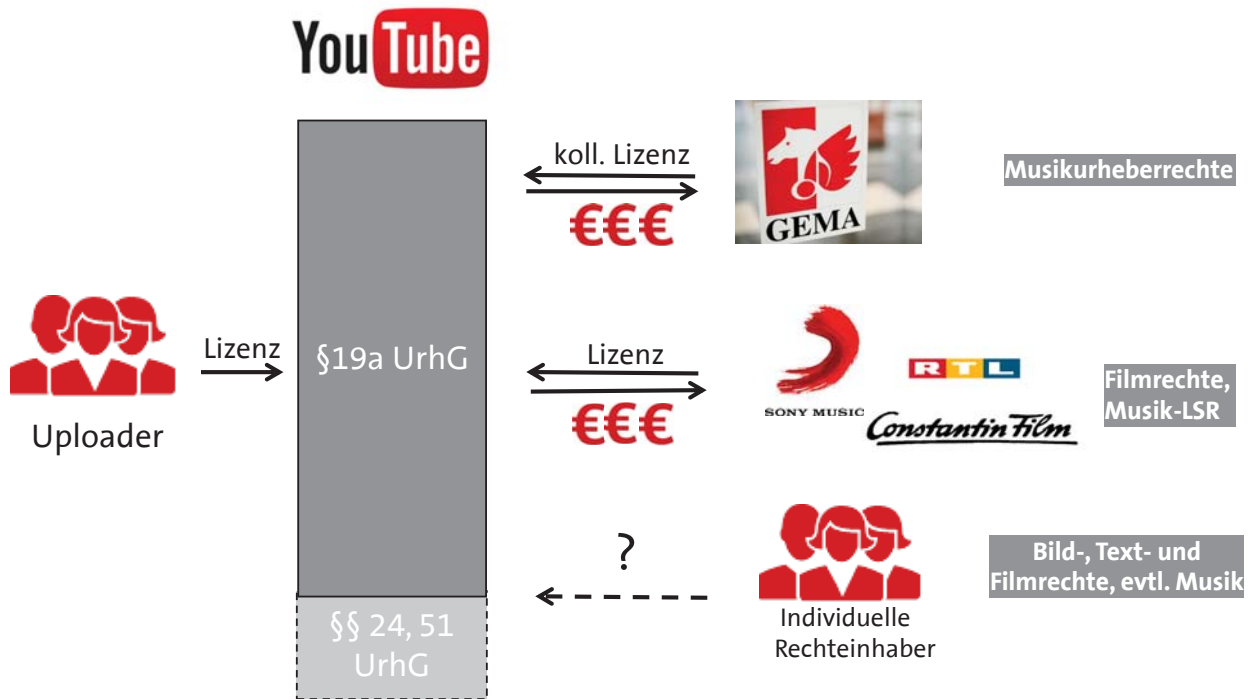
Absolute Numbers per Category in 2018

CATEGORY	2018 VIEWS	% OF TOTAL VIEWS	% OF TOTAL CONTENT	VIEWS / CONTENT
Entertainment	2,416,751,142,191	25%	10%	2.5
<b>Music</b>	<b>1,987,019,200,235</b>	<b>20%</b>	<b>5%</b>	<b>4.0</b>
People & Blogs	1,886,505,945,596	19%	32%	0.6
Film & Animation	694,160,298,315	7%	6%	1.2
Gaming	693,287,499,930	7%	31%	0.2
Other	2,194,418,785,047	22%	17%	1.3
<b>Total</b>	<b>9,872,142,871,314</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.0</b>

**Am Beispiel YT zeigt sich, dass Original-Musikinhalt ca. 20% aller Abrufe ausmachen.**

# STATUS QUO LIZENZIERUNG ONLINE-PLATTFORMEN

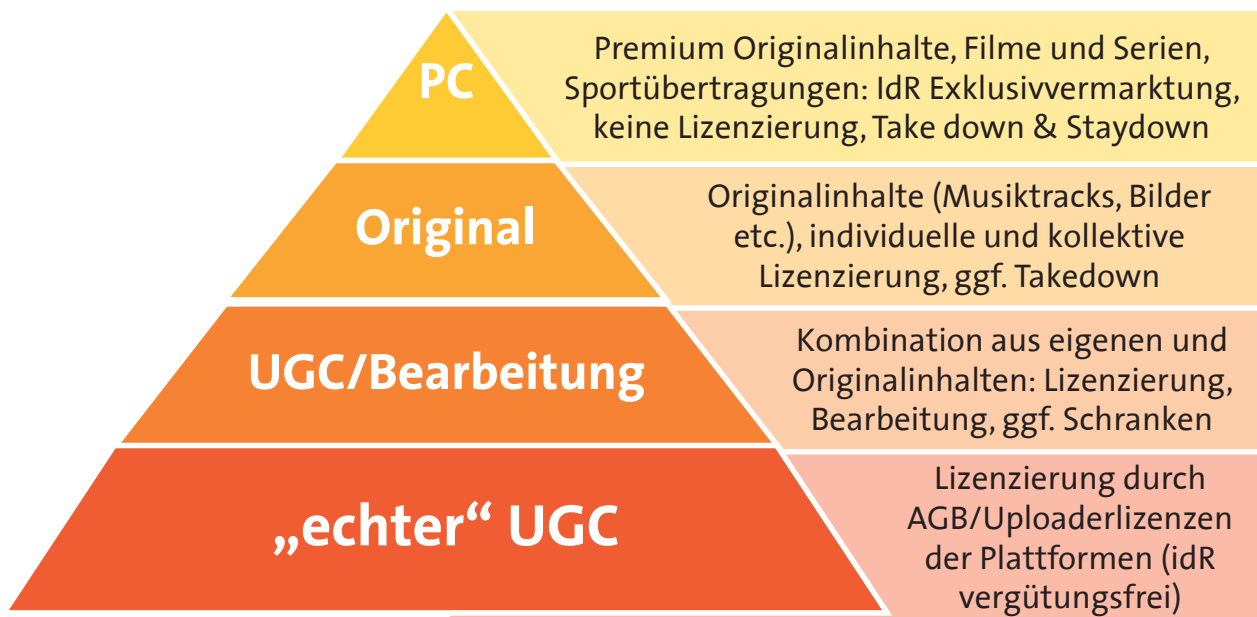
## Kollektive und individuelle Lizenzierung



30.09.2019

Umsetzung der DSM-Richtlinie

## LIZENZPYRAMIDE



30.09.2019

Umsetzung der DSM-Richtlinie

# ERLEICHTERUNG VON LIZENZLÖSUNGEN

## Ziele

- Plattformen zum Abschluss angebotener Lizenzen motivieren
- Rechtsinhaber zum Angebot angemessener Lizenzen motivieren
- Rechtklärung und Sammellizenzen erleichtern
- Vergütung für Kreative sichern
- Uploader durch breite Lizenzlösungen schützen
- Keine Haftung der Plattform bei Ablehnung unangemessener Lizenzbedingungen
- Was lizenziert ist, wird nicht gefiltert!

30.09.2019

Umsetzung der DSM-Richtlinie

## Alle Anstrengungen zum Lizenzerwerb (Art. 17.4 (a))

- Verfügbare Kollektivlizenzen **müssen erworben werden**, bei Rüge unangem. Bedingungen müssen existierende Verfahren (Schiedsstelle und Hinterlegung) genutzt werden
- Lizenzen mit individuellen Rechteinhabern müssen **aktiv angefragt werden** wenn Inhalte zum typischen Angebot des Dienstes gehören und Rechtsinhaber mit geringem Aufwand identifiziert werden können (zB Spielfilme, Games)
- Für sonst. Inhalte genügt **passive Lizenzbereitschaft** (zB Hinweis auf Webseite: „Wir sind lizenzbereit“)
- Keine Pflicht zur Suche unbekannter Rechteinhaber
- Keine Pflicht zum Abschluss unangemessener Lizenzbedingungen

## ECL/ Vermutungsregel

- Ausdehnung kollektiver Lizenzangebote auf „passives Repertoire“
- **Opt-Out** Möglichkeit für RI
- Repräsentative Lizenzangebote identifizieren
- Uploader muss ebenfalls von Vermutungsregel profitieren
- Nicht für Premium-Content wie aktuelle Spielfilme, Sportinhalte etc.

## Lizenzierungspflicht/VG-Pflicht

- EU-rechtlich kaum umsetzbar

# SATIRISCHE NUTZUNGEN ERMÖGLICHEN

## Ziele

- Satire, freie Meinungsäußerung und Netz-kreativität fördern
- Erlaubnisfrei mögliche Nutzungen ggü. aktueller Rechtslage erweitern (Memes, Gifs, Satire und
- Bestehende Rechtsunsicherheit (insb. § 24 UrhG) überwinden
- Vergütungsbeteiligung der Urheber für Vermarktungsgewinne der Plattformen sichern
- Gerechter Ausgleich zwischen Originalwerk und satirischer Bearbeitung

30.09.2019

Umsetzung der DSM-Richtlinie

## Option 1: Bestehenden Schrankenrahmen erhalten

- Bestehender § 24 UrhG EU-rechtlich kritisch, ggf. Reformbedarf
- Aktueller Schrankenrahmen aus §§ 24 und 51 sehr eng auszulegen (fehlende Vergütungsregel), Erweiterung ohne Vergütungspflicht verfassungsrechtlich bedenklich
- Wohl keine Ausschöpfung des Rahmens aus Art. 5 Abs. 3 InfoS-RL
- Kein politisches Signal pro Netzkultur

## Option 2: Neue UGC-Schranke i.R.v. Art. 17 Abs. 7 (5 Abs. 3 InfoS-RL)

- Volle Ausschöpfung des EU-rechtlichen Rahmens (Zitat, Kritik, Rezension, Karikatur, Parodie, Pastiche) evtl. auch noch Art. 5 (3) i und I InfoS-RL erfasst erheblichen Teil von UGC
- Klarer Zuschnitt auf UGC-Inhalte auf DTOs
- Beschränkung auf kurze Werke und Werkteile (≠ganze Spielfilme)
- Vergütungsfrei für Uploader, ggf. Vergütungspflicht auf Seiten der Plattform
- Ggf. Regelungen zur Vergütungsaufteilung Original-Bearbeitung
- Nicht von der Schranke erfasste Inhalte => ECL bzw. N&T

## Option 3: De minimis Schranke für kurze Werkteile

- EU-rechtlich nicht umsetzbar



**VIELEN DANK!**

# Praktische Aspekte der Rechtsdurchsetzung in Social Media

**IP-Day**

**30.9.2019**

**Andreas Seling**

**D O R D A**

WIR SCHAFFEN KLARHEIT.

WIR SCHAFFEN KLARHEIT.

**D O R D A**

## Agenda

Effektive Rechtsdurchsetzung in Social Media

Praktische Aspekte der Urteilsveröffentlichung

## 1. Einleitung

### Grundlagen

- Bedeutung von Social Media steigt ständig
- Privat, vor allem aber auf Unternehmensebene
  - 90% der Unternehmen setzen Social Media für ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten ein
- Dadurch bedingt: Zunahme potentieller Rechtsverletzungen
  - zB kreditschädigende Bewertung auf Bewertungsplattform
  - zB in Geschäftsgeheimnisse eingreifende Offenlegung
  - ggf in Kombination mit IP-Rechtsverletzungen

## 1. Einleitung

### Herausforderungen

- Social Media als eigene Welt
  - „Regulierung durch private Akteure“ (Berka)
- Angewiesenheit des Publikums
- Schwere Greifbarkeit, keine Ansprechpartner
- Meist im Ausland beheimatet
- Kenntnis der technischen Möglichkeiten erforderlich

## 2. Effektive Rechtsdurchsetzung in Social Media

### Grundlagen

- Bei Rechtsverletzungen grds zwei Möglichkeiten:
  1. direktes Vorgehen gegen Poster
    - Schwierigkeiten an die Daten zu gelangen (Datenschutz?)
    - oft erst über Umweg nationaler Strafverfolgungsbehörden
  2. Plattform als Intermediär in Anspruch nehmen
  
- Kombination oft sinnvoll

## 2. Effektive Rechtsdurchsetzung in Social Media

### Empfohlenes Vorgehen

- Vorgesehene Mechanismen verwenden
- Formulare sind formalen Schreiben vorzuziehen
- Meldefunktionen nützen

**Meldung eines Verstoßes gegen deine Rechte**

Welches Recht wird verletzt?


Urheberrecht

Marke

Wenn du der Meinung bist, dass Inhalte auf Facebook unsere [Gemeinschaftsstandards](#) (z. B. zu Mobbing, Belästigung oder Hassbotschaften) verletzen, besuche bitte unseren [Hilfebereich](#), um mehr darüber zu erfahren, wie du das bei uns melden kannst.


[Fragen](#)


**Wähle ein Problem, um fortzufahren** ×

 Du kannst den Beitrag melden, nachdem du ein Problem ausgewählt hast.


---

Was du sonst noch tun kannst

 **DORDA Rechtsanwälte GmbH blockieren**  
Ihr könnt euch dann gegenseitig nicht mehr sehen oder kontaktieren.

 **DORDA Rechtsanwälte GmbH nicht mehr abonnieren**  
Beiträge von dieser Seite nicht mehr zeigen

---

 Sollte sich jemand in unmittelbarer Gefahr befinden, rufe den örtlichen Notdienst an. Zögere nicht.

[Fragen](#)



## 2. Effektive Rechtsdurchsetzung in Social Media

### Empfohlenes Vorgehen

- Zangengriff einsetzen
  - Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen
  - zusätzliche Verletzungen plattforminterner Regeln

#### 1. Nutzerpflichten und besondere Bestimmungen für Nutzer

1.1 Der Nutzer ist verpflichtet,

(a) Arbeitgeber und Arbeitsstätten genau zu bezeichnen,

(b) eine Bewertung nur abzugeben, wenn er selbst bei dem zu bewertenden Arbeitgeber arbeitet oder gearbeitet hat, bzw. sich bei diesem Arbeitgeber beworben hat.

(c) keine unwahren und/oder unsachlichen Bewertungen und/oder Aussagen zum Arbeitgeber, zu bei diesem beschäftigten Arbeitnehmern oder sonstigen Verhältnissen beim Arbeitgeber zu machen,

(d) keine natürlichen Personen namentlich zu bezeichnen,

(e) keine Links auf externe Inhalte zu setzen.

## 2. Effektive Rechtsdurchsetzung in Social Media

### Reaktionen der Plattformen

- Zuerst Zurückweisen der Ansprüche
  - oft pauschale Begründungen („durchgeführte Interessensabwägung“)
- Meistens: keine komplette Löschung
- Beschränkung des Zugriffs in bestimmten Ländern
  - Wo haben Rechtsverletzungen stattgefunden?
- Temporäre Lösungen (Offlinenehmen für Löschung)
- Reaktion der Plattformen abhängig von Beanstandung
  - gutes Ansprechen bei IP-Verletzungen (eigene Meldemechanismen)
  - oft keine Reaktion bei Beanstandung negativer Äußerungen
    - ➔ Verweis auf Gegenrede/Counterspeech
- ➔ Kontinuierliche Prüfung des Status erforderlich
- ➔ Prüfung des Status über Proxy Server, um Sperren zu kontrollieren

## 2. Effektive Rechtsdurchsetzung in Social Media

### Beschwerde bei Datenschutzbehörde

- Denkbar zB bei Verstoß gegen Recht auf Löschung
  - zB Plattform löscht alte Beiträge über Vorleben von Gf nicht
- Vorteil
  - Behörde betreibt Verfahren
  - keine Kosten
- DSB fordert Plattform zur Stellungnahme auf
- Behörde muss binnen drei Monaten Bf über Status informieren
- Reaktion der Plattform oft faktisch durch Löschen der Beiträge

## 2. Effektive Rechtsdurchsetzung in Social Media

### Exkurs: Deutsches Netzwerkdurchsetzungsgesetz

- Betreiber sozialer Netzwerke, Inland mehr als zwei Mio Nutzer
- Inhalt:
  - halbjährliche Berichte über den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte
  - Einrichtung eines Beschwerdemanagements
  - Ernennung eines inländischen Zustellbevollmächtigten
- Zweck:
  - Unterbindung von Hasskriminalität
  - Sicherstellung der Einhaltung von deutschem (Straf-)Recht
- Österreich: Digitales Vermummungsverbot?

### 3. Praktische Aspekte der Urteilsveröffentlichung

#### Grundlagen

- Publikum soll über wahren Sachverhalt aufgeklärt werden
- Talionsprinzip
  - jene Aufmachung und Form, in der die Rechtsverletzung veröffentlicht wurde
- Lange Zeit nur traditionelle Medien

#### Wendepunkt

- HG Wien 25.8.2010, 10 Cg 115/10g
  - in Fotoalbum auf Facebook von Unternehmer Bild veröffentlicht, auf dem Frau das Abwischen des Gesäßes mit Werbeflyer des Konkurrenten andeutet
- Zuspruch der Urteilsveröffentlichung auf Facebook
- Logische Konsequenz des Talionsprinzips

### 3. Praktische Aspekte der Urteilsveröffentlichung

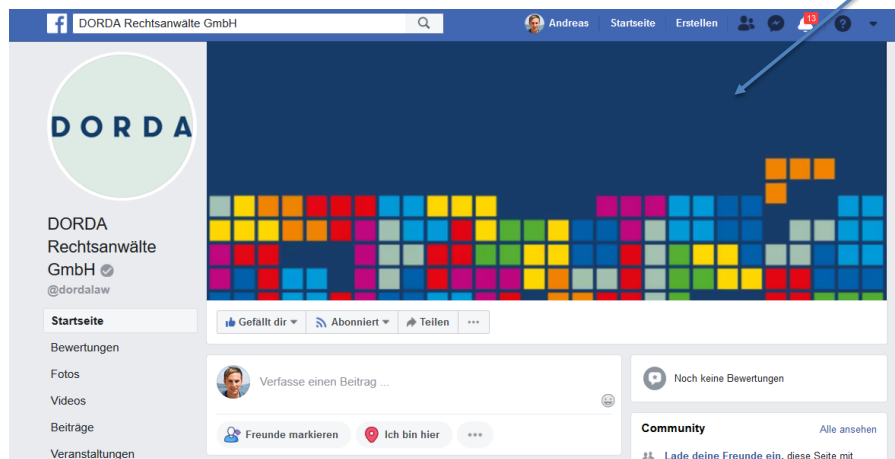
#### Art und Weise der Veröffentlichung – Herausforderungen

- Bindung an die Instrumente der jeweiligen Plattform
    - keine beliebige Strukturierung
  - Bei unbestimmten Angaben: Ausmanövrieren durch Verpflichteten
    - zB Posten weiterer Beiträge ("nach unten Rutschen")
- ➔ Begehren auf Urteilsveröffentlichung in Social Media möglichst konkret stellen

### 3. Praktische Aspekte der Urteilsveröffentlichung

#### Facebook

- Posten eines Bildes mit Text des Urteils im Fotoalbum
  - Lösung im damaligen Fall des HG Wien
- Veröffentlichung als Titelbild



www.dorda.at

Seite 13

### 3. Praktische Aspekte der Urteilsveröffentlichung

#### Facebook

- Beitrag auf Pinwand "fixieren"
  - dadurch kein "nach unten rutschen" der Urteilsveröffentlichung



www.dorda.at

Seite 14

### 3. Praktische Aspekte der Urteilsveröffentlichung

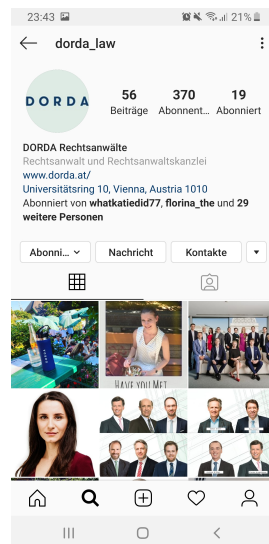
#### Instagram

- Fokussierung auf Bilder
  - Verwendung von hashtags ("#urteilsveröffentlichung")

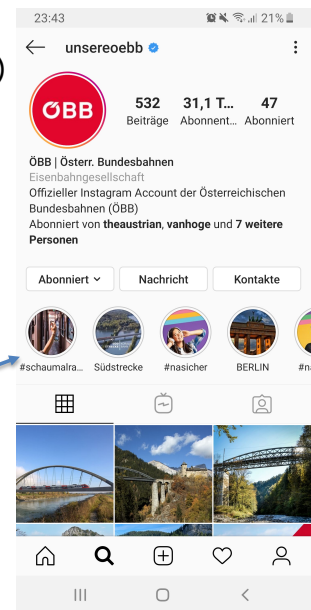
- Anzeige als Bild im Feed



www.dorda.at



- Anzeige als Story-Highlights



Seite 15

### 3. Praktische Aspekte der Urteilsveröffentlichung

#### YouTube

- Insbesondere relevant bei urheberrechtsverletzenden Videos
- Betroffene User als Abonnenten des Kanals
- Vergleichbarkeit mit Fernsehkanal
- Möglichkeiten
  - Verlesen des Urteils
  - Standbild/Einblendung

### 3. Praktische Aspekte der Urteilsveröffentlichung

#### YouTube

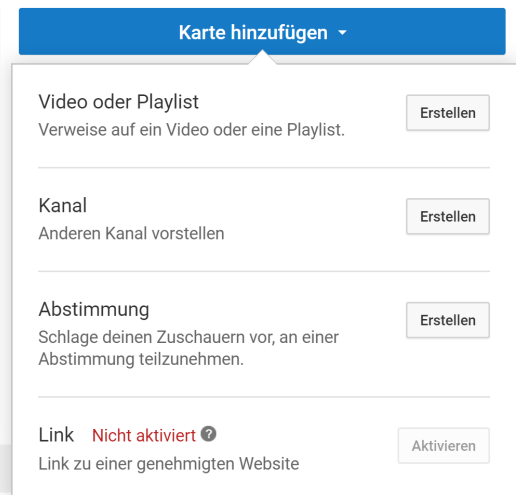
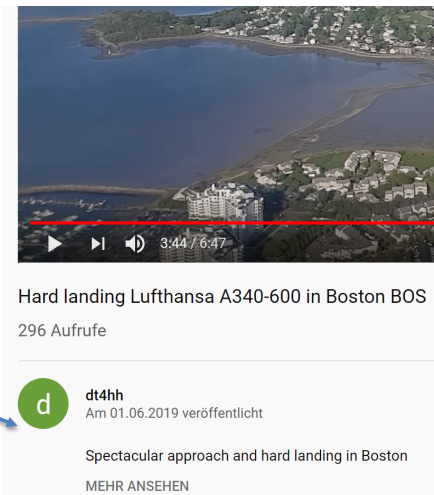
- Besondere Herausforderung, wenn inkriminiertes Video online bleiben soll

- zB Nennung als Miturheber

➔ bei Neuhochladen Verlust der Aufrufe/Views

- Lösung:

- Anpassung des Titels
  - Richtigstellung im Kommentarfeld
  - ➔ Platzierung vor „MEHR ANSEHEN“



Verwendung von Infokarten (Zeitpunkt festlegen!)

## 4. Fazit

- Social Media Plattformen haben eigene Logik
- Maßnahmen sind entsprechend anzupassen
- Technischen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen
- Kreative Lösungen sind gefragt!

## Kontakt

**Dr Andreas Seling, M.B.L.**

T: +43 1 533 47 95 - 23

E: [andreas.seling@dorda.at](mailto:andreas.seling@dorda.at)



**DORDA Rechtsanwälte GmbH** · Universitätsring 10 · 1010 Wien

**International Law Office - Information Technology Award for Austria 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019**

**International Law Office - E-Commerce Award for Austria 2012 & 2013**

**International Law Office - Austrian Client Choice Award 2012, 2013 & 2014**

**JUVE - Austrian Law Firm of the Year 2017**

**THEMENBLOCK III:  
AI UND IP**





# AI & Law – a technical perspective

**WU**  
WIRTSCHAFTS  
UNIVERSITÄT  
WIEN VIENNA  
UNIVERSITY OF  
ECONOMICS  
AND BUSINESS

Prof. Dr. Axel Polleres

**WU**  
OPENDATA  
data.wu.ac.at

Institute for Information Business. data.wu.ac.at

EFMD  
**EQUIS**  
ACCREDITED

AACSB  
ACCREDITED

ASSOCIATION  
**AMBA**  
ACCREDITED

© 2014 BOANET.AT

## What is (the state of the art in) AI?


- Types of (Artificial) Intelligence
- (Deep) Neural Networks
- Some examples:
  - Question Answering
  - Surveillance, face recognition (mood, sexual orientation)
  - Diagnosis based on images
  - Image Creation
  - Text Creation
  - Deep Fakes

# What is Intelligence?

# What is Intelligence?

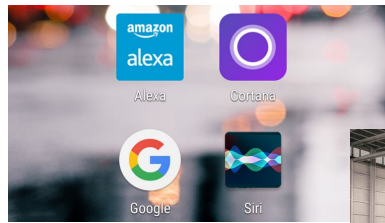
- A very general mental capability that, among other things, involves the ability to **reason, plan, solve problems**, think **abstractly, comprehend** complex ideas, learn quickly and **learn from experience**. It is not merely book learning, a narrow academic skill, or test-taking smarts. Rather, it reflects a broader and deeper capability for comprehending our surroundings — "catching on," "**making sense**" of things, or "**figuring out**" **what to do** - Wall Street Journal, 1994

- Intelligence ...

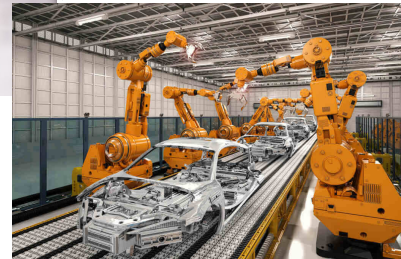
- 
- Perception (sound, images...)
  - Abstraction (Language understanding, Vision: situation, object detection)
  - Decision Making
  - Problem solving
  - Planning
  - Creativity
  - Emotional knowledge
  - Self-awareness/Consciousness

# What is Artificial Intelligence? – in Daily life

- Siri/Alexa/Google Now
- iRobot cleaners
- Robot Grass Cutters
- Fingerprint recognizers
- Collision avoidance systems
- Loan Scoring/"AMS-Algorithmus"
- Face recognition/surveillance
- Stock market predictor
- Industry automation
- military/defense
- **More examples you heard of?**



What makes these products "intelligent"?

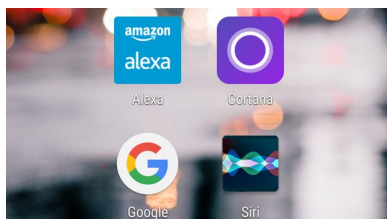


## What is (the state of the art in) AI?

### "Types" of AI:

- **Weak AI** refers to narrow embodiments of an AI – AI as a tool
- **Strong AI** refers to a machine with consciousness, sentience and mind
- **Artificial general intelligence (AGI)** (a machine with the ability to apply intelligence to any problem, rather than just one specific problem).

We are not yet there... and it will probably still take a while!



Have you ever tried having a reasonable conversation with Alexa?

# What is (the state of the art in) AI?

- Distinction between “AI main strands”
  - **Model-based vs. Function-Based AI**
- Boost of Machine Learning/Deep Learning:
  - **Data, Hardware, Algorithms**
    - Lots of data and the ability to store/process it
    - GPUs
    - New Neural network architectures Deep Neural Networks, LSTMs ...etc.
- *"What just happened is the successful employment of AI technology in some widespread applications, aided greatly by developments in related fields, and by new modes of operation that can tolerate lack of robustness or intelligence."*

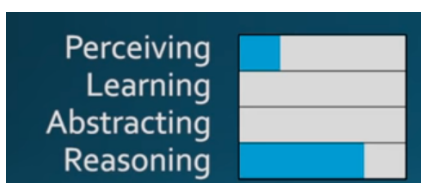


A. Darwiche. Human-Level Intelligence or Animal-Like Abilities?

<https://cacm.acm.org/magazines/2018/10/231373-human-level-intelligence-or-animal-like-abilities/fulltext>

## Model-Based AI (or Rule-based AI)

- Up to large-scale real-world applications:

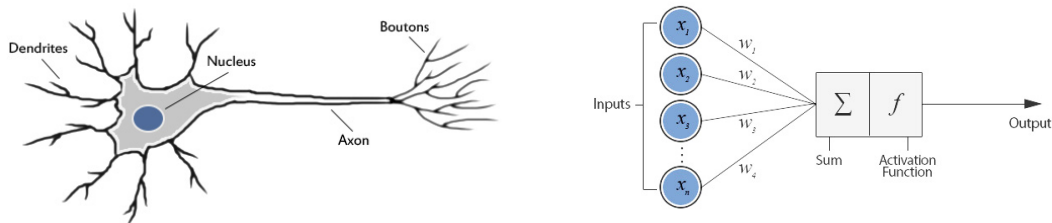


Works very well in structured, regulated domains:

- Automated Verification of chips
- Scheduling and logistics,
- Production planning in automated plants
- Playing games with a finite, discrete search space and finite rules (Chess, but not Go – why?)
- Tax declarations
- → **big advantage:** Declarative Rules and constraints are “explainable by design”.

# Function-Based AI (or (Deep) Learning)

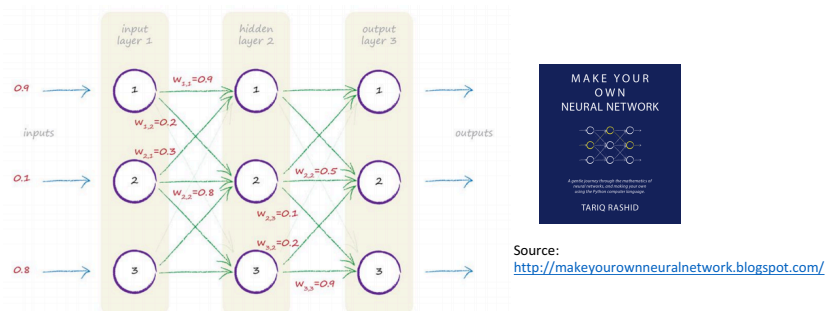
The original ideas are not so new, starting around the 1950s, around the idea of the **perceptron** (a simplified mathematical model of a neuron):



Rosenblatt, Frank (1957), **The Perceptron - a perceiving and recognizing automaton**. Report 85-460-1, Cornell Aeronautical Laboratory.

# Function-Based AI (or (Deep) Learning)

• (Deep) Neural Networks Learning:



- Pro:
  - Given enough example data, a neural network can “learn” any function [1]
  - Works great for: predictions from large amounts of training data, can even re-create new data itself!
- Con: Can’t **explain** what it does, not easy to “train” constraints, works *only* with enough training data



1. Kurt Hornik, Maxwell B. Stinchcombe, Halbert White: Multilayer feedforward networks are universal approximators. *Neural Networks* 2(5): 359-366 (1989)

# Why (now) Neural Networks?

- Some Milestones (non-chronological):
- Multi-Layer (feedforward) networks with one hidden layer have been proven to be able to approximate essentially **any** functions:
  - Kurt Hornik, Maxwell B. Stinchcombe, Halbert White: Multilayer feedforward networks are universal approximators. *Neural Networks* 2(5): 359-366 (1989)



Specialized architectures with multiple layers - inspired by nature:

- **Convolutional Neural Networks (CNN) (nowadays often used for image recognition)**
  - Hubel, David H., and Torsten N. Wiesel. "Receptive fields of single neurones in the cat's striate cortex." *The Journal of physiology* 148.3 (1959): 574-591.
  - Fukushima, Kunihiko. "Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position." *Biological cybernetics* 36.4 (1980): 193-202.
- **Long-Short-Term Memory Networks (LSTM) (nowadays often used for sequential data (speech, text))**
  - Hochreiter, Sepp, and Jürgen Schmidhuber. "Long short-term memory." *Neural computation* 9.8 (1997): 1735-1780.
- **Generative Adversarial Networks (GAN):**
  - Goodfellow, Ian, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. "Generative adversarial nets." In *Advances in neural information processing systems*, pp. 2672-2680. 2014.

## What is (the state of the art in) AI?

- Use of (function-based) AI got a lot easier (many new software tools, easy access to cloud infrastructure)



**Andrej Karpathy** ✓

@karpathy

Follow



You can now understand state of the art AI with before high school math. You forward a neural net and repeat guess&check. works well enough.

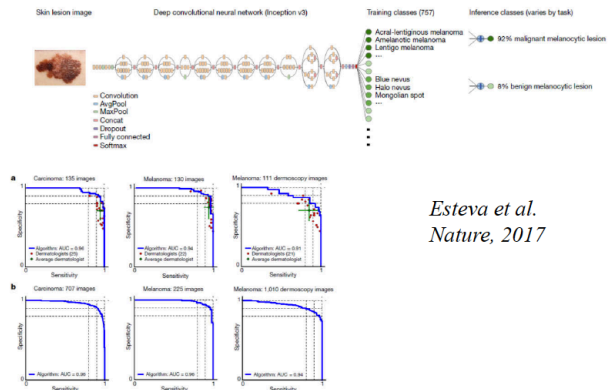
- <https://twitter.com/karpathy/status/841739127796125696?lang=en>

# Function-Based AI: Example

## Medical Example 1: Diagnostics in Dermatology

Thanks to Prof. Georg Dorfner (MedUni Wien)

**Image recognition** in diagnosis. Typical example use of Convolutional NNs



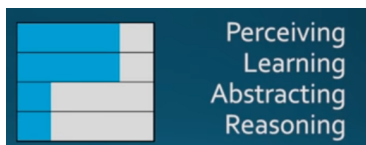
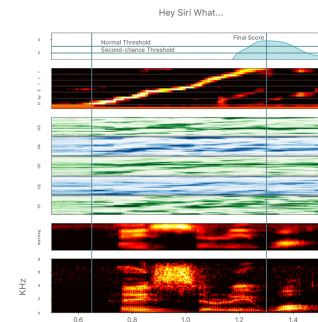
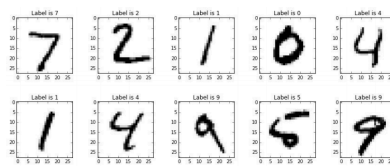
Esteva et al. Nature, 2017

- Achieves (better than) human-level performance in recognizing melanoma



## Function-Based AI other examples:

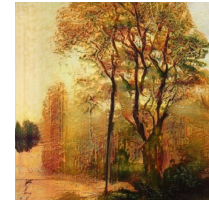
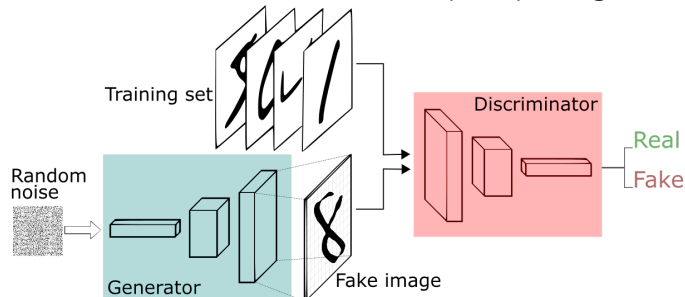
- Many useful applications:



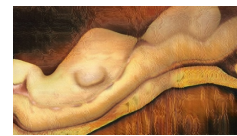


## Function-Based AI : “Creating” Data... Example:

- Examples from <https://twitter.com/drbeef> for usage of a Generative Adversarial Networks (GAN): **Image Generation**



Example - Landscape paintings



Example – Nude paintings

### Pro:

Not only learns patterns, but also re-creates (similar) new data itself!  
Works quite well already for texts!

### Con:

not easy to “train” constraints  
Applying needs a lot of training data

## Function-Based AI other examples:

- Also problematic applications (fake manipulation of video content or generation of voice characteristics): <https://en.wikipedia.org/wiki/Deepfake>



## So, what is current AI?

- Learning **patterns** from massive data.
- Making **predictions** from learnt **patterns**.
- **Generating similar data** according to these patterns.
  
- What about making **decisions** from learnt patterns?
  - Machines make less error than humans vs.
  - Machines make different errors than humans vs.
  - Machines make errors because of humans (programmers or data)

## Where's the IP?

### *Traditional view:*

- Programming = Data + Algorithms

vs.

- AI = **Data** + (Deep) Neural Networks  
+ Data Preparation + Parameter Tuning

# Related Questions: Where we need better regulations...

- Data ownership:
  - Data Ownership and IP ... what about synthesized data?
  - Data Licenses
- Personal Data Protection and Bias:
  - GDPR is a good start, but (how) can we automate it?
    - Challenges: Consent, Trusted Computing, Sticky Policies
- Explainability and Responsibility
  - Knowledge Graphs & Hybrid AI

## Model-based AI for Data ownership & Licensing: **Machine-readable policies** **Digital Rights Management** **A Data Licensing Perspective...**



<https://pixabay.com/en/data-computer-businessmen-monitor-2899902/>

**dalicc**  
DATA LICENSES CLEARANCE CENTER

<https://www.dalicc.net/>

DALICC is funded by the Austrian Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology (BMVIT) under the program "ICT of the Future" between November 2016 - October 2018. More information <https://iktderzukunft.at/en/>



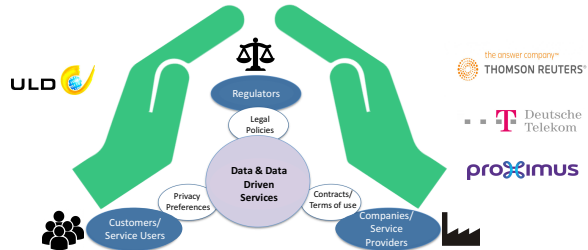
## Model-based AI for Personal Data Protection: **Machine-readable policies**



Research and innovation Action  
 9 partners from 6 countries  
 January 2017 to December 2019  
 3,991,389 €



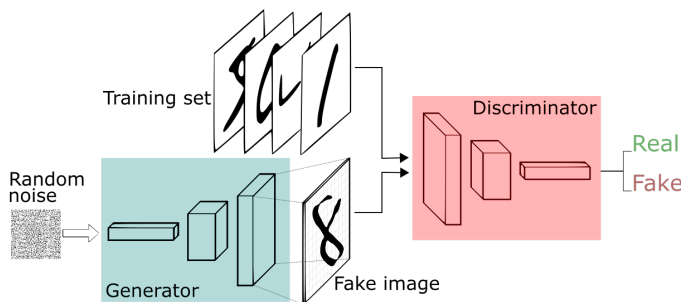
Scalable Policy-aware Linked Data arChitecture for prIvacy, trAnsparency and complIance



<https://www.specialprivacy.eu/>

## Function-Based AI for Personal Data Protection:

Can GANs be used as a way to anonymize data?



mostly AI

Home

**Go Synthetic!** for  
**Big Data Privacy**

Unlock your big data assets, while keeping individuals' privacy completely safe & secure.

# Last, but not least: Bias and Explainability

<https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>

This article relates to a computer program that generates a score predicting the likelihood of criminals committing a future crime.

In 2014, then U.S. Attorney General Eric Holder warned that the risk scores might be injecting bias into the courts.

ProPublica did, as part of a larger examination of the powerful, largely hidden effect of algorithms in American life.

**Still largely unresolved – Subject of research:**

Solution? **Hybrid AI** – i.e., combining Model-based and function-based AI

## Image references:

- <http://makeyourownneuralnetwork.blogspot.com/>
- <https://twitter.com/drbeef>
- <https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0>
- John Launchbury: A DARPA Perspective on Artificial Intelligence - <https://www.youtube.com/watch?v=-O01G3tSYpU>
- A. Darwiche. Human-Level Intelligence or Animal-Like Abilities? Communications of the ACM, October 2018, Vol. 61 No. 10, Pages 56-67 <https://cacm.acm.org/magazines/2018/10/231373-human-level-intelligence-or-animal-like-abilities/fulltext>

## Acknowledgements:

- Thanks to Sabrina Kirrane, Georg Dorffner for some of the slides.

# AI im Urheberrecht

## Künstliche Intelligenz als Schöpfung und Schöpfer

MMag. Philipp Homar

E-Mail: [philipp.homar@donau-uni.ac.at](mailto:philipp.homar@donau-uni.ac.at)

Tel: +43-2732-893-2435

[www.donau-uni.ac.at/ipcenter](http://www.donau-uni.ac.at/ipcenter)



## Dimensionen der Diskussion

### AI als Schöpfung (#OBJEKT)

- Schutzfähigkeit von Algorithmen, selbstlernenden Systemen?

### AI als Schöpfer (#SUBJEKT)

- Schutzfähigkeit AI-generierter Leistungsergebnisse?
- Inhaberschaft?
- Urheberrechtliche Freiräume für AI?

### AI als Instrument (#INSTRUMENT)

- „Algorithmic Enforcement“ (Art 17 DSM-RL)

### De lege lata / De lege ferenda

# 1.

## AI als Schöpfung #OBJEKT



## ➤ Schutzfähigkeit von AI

- ▶ „AI“
  - Computerprogramme
  - Algorithmen
  - „Struktur“ neuronaler Netzwerke
- ▶ Schutz des Programmcodes von Computerprogrammen (§ 40a UrhG)
- ▶ Kein Schutz der Ideen, Grundsätze, Funktionalitäten etc
- ▶ Selbstlernende AI → Schutz des Programmcodes in autonom weiterentwickelter Form?

# 2.

## AI als Schöpfer #SUBJEKT



### Urheberrechtliche Schutzvoraussetzungen

- ▶ § 1 UrhG: **eigentümliche geistige Schöpfungen** auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst
- ▶ **Art der Generierung durch AI unschädlich**
  - Schutzfähigkeit von Bearbeitungen § 5 Abs 1 UrhG
  - Freie Bearbeitung iSd § 5 Abs 2 UrhG
  - Schutzfähigkeit von Sammelwerken § 6 UrhG
- ▶ Eigentümlichkeit (iSd „Gestaltungshöhe“) unproblematisch



# 2.1.

## Urheberschaft der AI



### AI als Urheber?

#### ▶ Anthropozentrische Schutzvoraussetzungen

- Werkbegriff § 1 UrhG
  - „Geistige“ Schöpfung → OGH RS0076658
  - Eigentümlichkeit → Persönlichkeit des Schöpfers (OGH RS0076841)
- Bearbeiterurheberrecht § 5 UrhG (OGH 4 Ob 105/11m)
- Schöpferprinzip § 10 UrhG → „Urheber“ (OGH RS0076658)

#### ▶ Kein Schutz für Schöpfungen durch Tiere oder Maschinen

#### ▶ Keine Urheberschaft der AI

- Anthropozentrische Schutzvoraussetzungen des UrhG
- Mangelnde Rechtsfähigkeit der AI

# Exkurs: US Copyright Law

- ▶ *„Because copyright law is limited to ‘original intellectual conceptions of the author,’ the Office will refuse to register a claim if it determines that a human being did not create the work.“*
- ▶ *„Similarly, the Office will not register **works produced by a machine or mere mechanical process that operates randomly or automatically without any creative input or intervention from a human author.**“*

US Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices<sup>3</sup>, Sec 306, 313.

Homar, AI im Urheberrecht

## 2.2.

**Urheberschaft der in den Schöpfungsprozess involvierten Personen**



# Exkurs: Leistungsschutzrechte

## ▶ Lichtbilder

- § 74 UrhG: „Bei gewerbsmäßig hergestellten Lichtbildern gilt der Inhaber des Unternehmens als Hersteller.“

## ▶ Datenbanken

- § 76d UrhG: „Wer die Investition im Sinne des § 76c vorgenommen hat (Hersteller), [...]“

## ▶ Presseverlegerrecht

- Art 15 DSM-RL: „Presseverlage für die Online-Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen“
- § 87f dUrhG „Hersteller eines Presseerzeugnisses“

## → Zurechnung möglich

Homar, AI im Urheberrecht

# Menschliche Schöpfung?

## ▶ Mensch im Kontext AI → Reduktion bzw Verlust des Einflusses und Vorhersehbarkeit

- Schöpfungsprozess
- Ergebnis

## ▶ Kein Schutz für

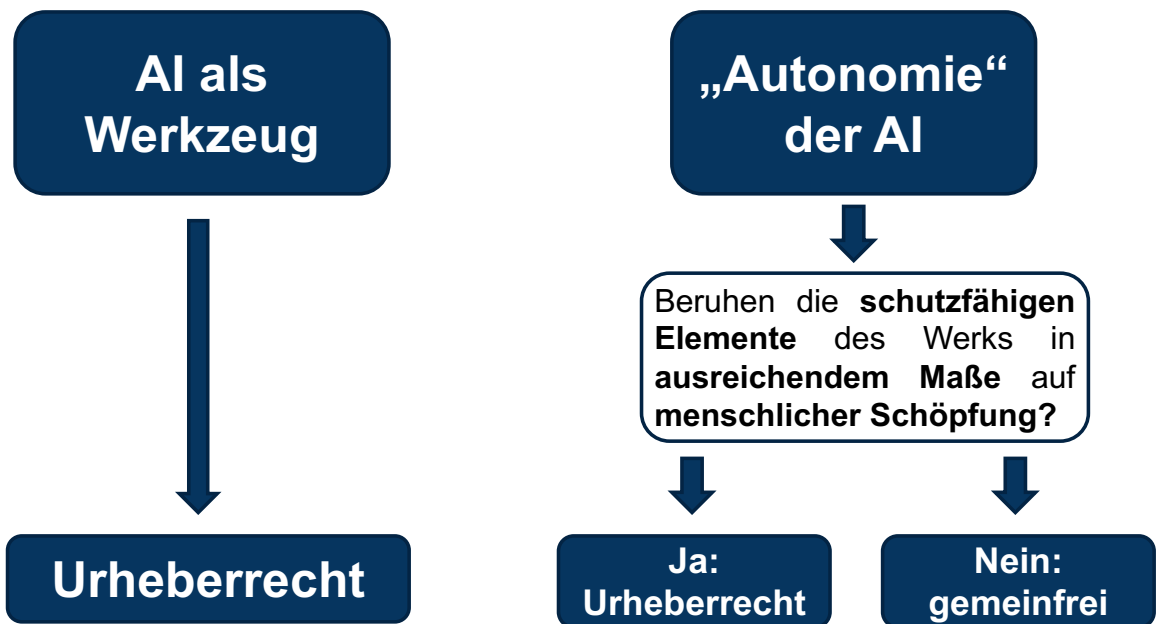
- Zufallsschöpfungen
- ausschließlich computergenerierte Ergebnisse wie „computer-generated-works“, Maschinenübersetzungen, automatisiert erstellten Thumbnails (OGH 4 Ob 105/11m)
- Bloße Selektion und/oder Präsentation als Kunst (hM)

## ▶ Zufallsgenerator

- Schutzfähigkeit wenn mit eigener Gestaltung kombiniert
- Schutzfähigkeit wenn Urheber wesentliche Grundmuster des Werks schafft und aus Ergebnissen auswählt?

Homar, AI im Urheberrecht

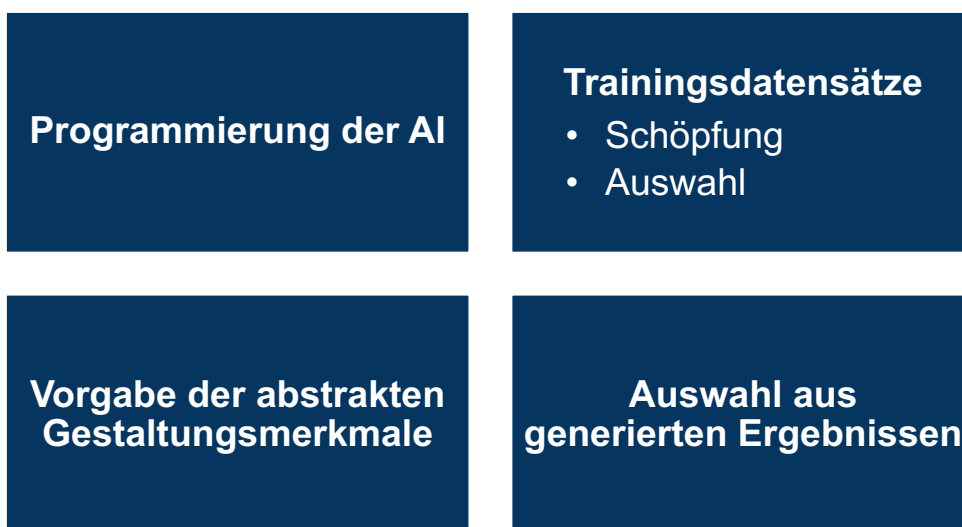
# Menschliche Schöpfung?



Homar, AI im Urheberrecht

# Menschliche Schöpfung?

## ► Mögliche Anknüpfungspunkte für eine menschliche Schöpfung



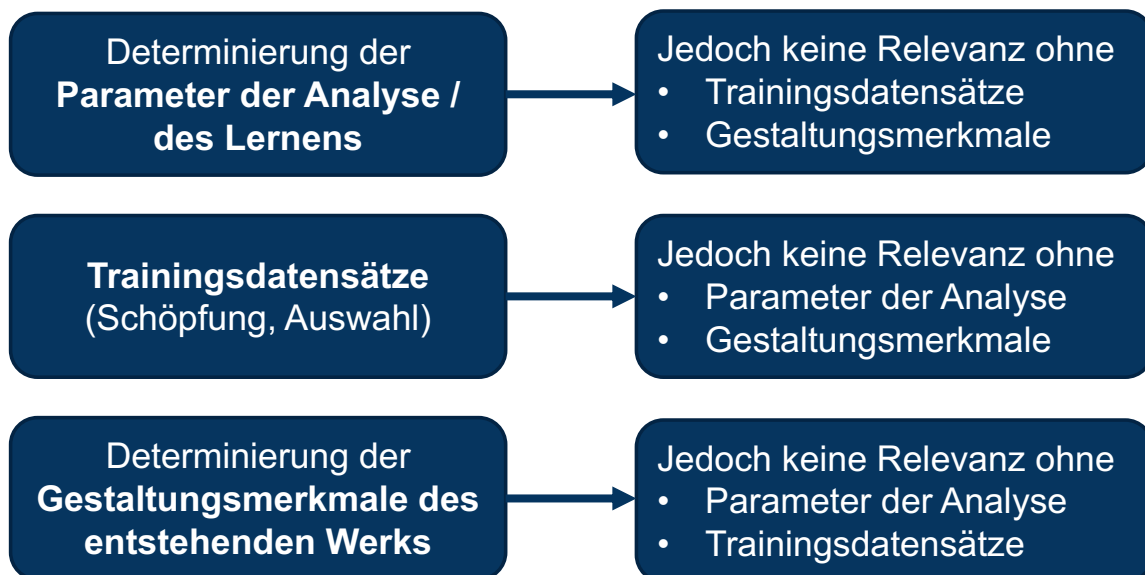
Homar, AI im Urheberrecht

# Beurteilungsmaßstab

- ▶ Beurteilung ausschließlich hinsichtlich der **schutzfähigen Elemente** des Werks
  - Kein Schutz der Idee zum Einsatz der AI
- ▶ Bereits **geringfügige Manifestation des menschlichen Geistes kann ausreichen**
  - Kleine Münze
  - Freie Bearbeitung (§ 5 Abs 2 UrhG)
  - Miturheberschaft (OGH 4 Ob 229/02h)
- ▶ **Vorhersehbarkeit** (ex ante)?
- ▶ **Kausalität** alleine ist **nicht ausreichend** (OGH 4 Ob 15/00k)
  - Kein Schutz aufgrund des Urheberrechts am Computerprogramm (≠ § 22 Abs 2 PatG)

Homar, AI im Urheberrecht

# Beurteilungskriterien



Homar, AI im Urheberrecht

# Conclusio

## ▶ Urheberrechtsschutz möglich wenn

- Schöpferische Nachbearbeitung des Ergebnisses oder
- Auswahl der Trainingsdatensätze + hinreichend konkrete Definition der Gestaltungsmerkmale des entstehenden Werks oder
- Anwendung iSd „trial and error“ zur Erzielung bestimmter Gestaltungsmerkmale

## ▶ Arbeitsteilung kann dem Urheberrechtsschutz im Weg stehen

- Miturheberschaft erfordert gemeinsames Schaffen (OGH RIS-Justiz RS0076693)

## ▶ Mangelnde Rechtssicherheit

Homar, AI im Urheberrecht

# De lege ferenda?

## ▶ UK / Hong Kong...

- Sec 178 CDPA „‘computer-generated‘ [work], means that the work is generated by computer in circumstances such that there is **no human author** of the work;
- Sec 9(3) CDPA „In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, **the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.**“

## ▶ Schutzfrist: 50 Jahre

## ▶ Keine Urheberpersönlichkeitsrechte

Homar, AI im Urheberrecht

# De lege ferenda?

## Schutzbedürfnis?

Wirtschaftlich

Persönlichkeitsrechtlich

Schutz an der AI  
ausreichend?

## Ausgestaltung?

Urheberrecht?

„Urheber“

Rechte-  
einräumung

Leistungsschutzrecht?

Reichweite?

Dauer?

Inhaber?

Homar, AI im Urheberrecht

Zentrum für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht  
Donau-Universität Krems. Die Universität für Weiterbildung.



# AI im Urheberrecht

## Künstliche Intelligenz als Schöpfung und Schöpfer

MMag. Philipp Homar

E-Mail: [philipp.homar@donau-uni.ac.at](mailto:philipp.homar@donau-uni.ac.at)  
Tel: +43-2732-893-2435

[www.donau-uni.ac.at/ipcenter](http://www.donau-uni.ac.at/ipcenter)

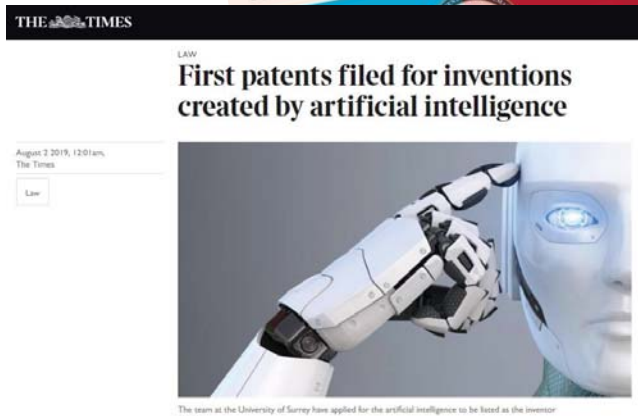
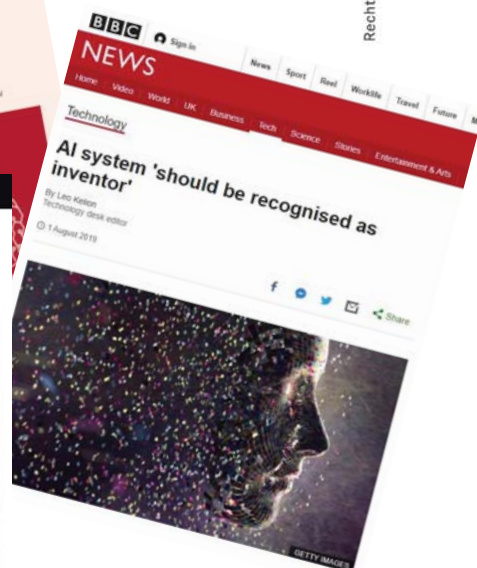
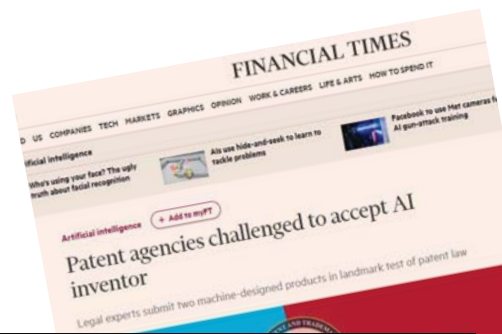


Alexander Koller  
Michael Stadler

# AI im Patentrecht

## Künstliche Intelligenz als Erfinder und Erfindung

IP Day 2019, WU Wien





- Kann eine KI autonom „**erfinden**“, oder ist sie bloß **Werkzeug**?
  - Ist eine „KI-Erfindung“ **patentierbar**?
- 

**Kann eine KI autonom „erfinden“,  
oder ist sie bloß Werkzeug?**

---

*Each month, it seems, deep neural networks, or deep learning, as the field is also called, spread to another scientific discipline. They can predict the best way to synthesize organic molecules. They can detect genes related to autism risk. They are even changing how science itself is conducted. The AIs often succeed in what they do. But they have left scientists, whose very enterprise is founded on explanation, with a nagging question: Why, model, why?*

(Quelle: Science 7.7.2017, Vol. 357, Issue 6346, pp. 22-27)

---

### Kein Erfinder ist, wer ...

- ... nur das zu lösende **Problem formuliert** (OPM Op 5/88, PBI 1989, 138);
  - ... **Anschauungsmaterial** oder **Hinweise** auf im Stand der Technik bereits bekannte Gegenstände oder Verfahren beschafft (*Keukenschrijver in Busse*<sup>7</sup>, § 6 Rz 35 unter Verweis auf BGH 28.4.1970, X ZR 42/67);
  - ... **Anregungen** zu einer Erfindung gibt (OPM Op 3/90, PBI 1993/ 46)
  - ... (nur) die **Patentfähigkeit** der Erfindung „**erkennt**“ (*Keukenschrijver in Busse*<sup>7</sup>, § 6 Rz 35 unter Verweis auf SstA 6.2.1996, ArbErf 61/94);
  - ... ein (konkretes) **Ausführungsbeispiel** zur (fertigen) Erfindung beisteuert (BGH 28.2.1963, Ia ZR 92/63)
  - ... **Versuche** durchführt, die lediglich **zum Ausprobieren** (Testen) der gegebenen Lehre dienen (BGH 10.11.1970, X ZR 54/67);
  - ... die **Anmeldeunterlagen** (mit-)verfasst (*Keukenschrijver in Busse*<sup>7</sup>, § 6 Rz 35 unter Verweis auf BGH 28.4.1970, X ZR 42/67)
-

## Keine fertige Erfindung liegt vor, wenn ...

... ein Durchschnittsfachmann auf Basis des Outputs der KI (noch) nicht arbeiten (die Erfindung ausführen) kann, sondern etwa noch Versuche durchführen muss, die ihm erst Klarheit darüber geben sollen, ob der von der KI eingeschlagene Weg zu dem beabsichtigten technischen Erfolg führt (vgl BGH 10.11.1970, X ZR 54/67; vgl auch *Gufler/Stadler* in *Stadler/Koller*, PatG, § 23 Rz 11 und Fn 14)

---

## Ist eine „KI-Erfindung“ patentierbar?

---

§ 1. (1) Für **Erfindungen** auf allen Gebieten der Technik werden, sofern sie neu sind (§ 3), sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt.

§ 4. (1) Auf die Erteilung des Patentbesitzes hat nur der **Erfinder** oder sein Rechtsnachfolger Anspruch.

---

§ 1. (1) Für **Erfindungen** auf allen Gebieten der Technik werden, sofern sie neu sind (§ 3), sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt.

§ 4. (1) Auf die Erteilung des Patentbesitzes hat nur der **Erfinder** oder sein Rechtsnachfolger Anspruch.



**Natürliche Person**

(zB Kresbach in Stadler/Koller, PatG, § 4 Rz 9)

---

§ 1. (1) Für **Erfindungen** auf allen Gebieten der Technik werden, sofern sie neu sind (§ 3), sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt.

§ 4. (1) Auf die Erteilung des Patenten hat nur der **Erfinder** oder sein Rechtsnachfolger Anspruch.

**Werk eines (oder mehrerer) Menschen**

(Kraßer/Ann, Patentrecht<sup>7</sup>, § 19 Rz 7)

**Geistige Schöpfung**

(Melullis in Benkard, EPÜ<sup>2</sup>, Art 60 Rz 9)



**Natürliche Person**

(zB Kresbach in Stadler/Koller, PatG, § 4 Rz 9)

Von einer KI (autonom) aufgefundene Lösung eines Problems ist

**KEINE Erfindung im Sinne des § 1 PatG**

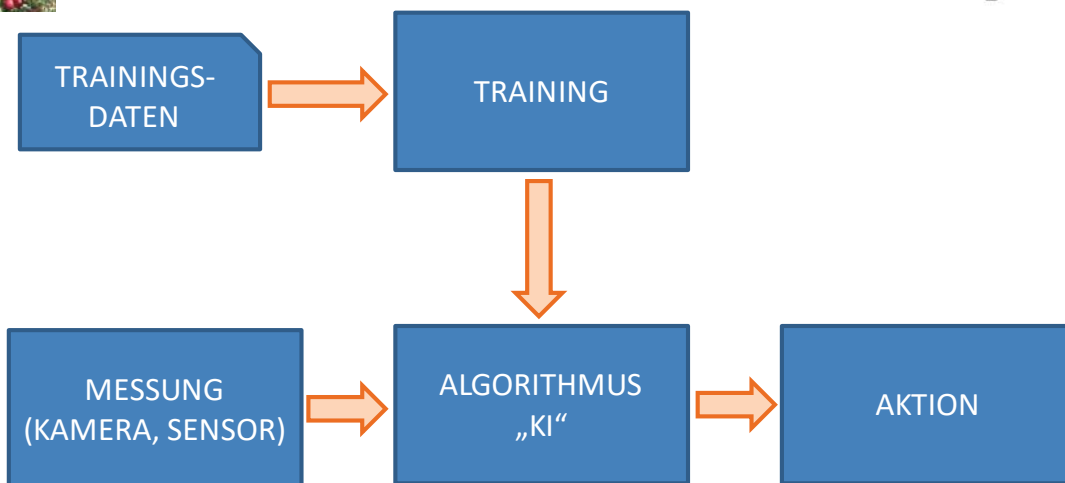
Von einer KI (autonom) aufgefundene Lösung eines Problems ist  
**NICHT PATENTIERBAR**  
KEINE Erfindung im Sinne des § 1 PatG

---

**Ist die KI selbst patentierbar?**

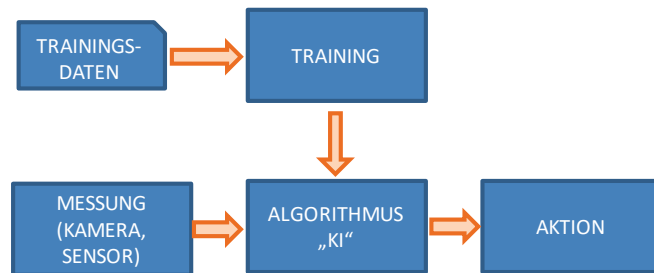
---

# Beispiel: Optimaler Erntezeitpunkt für Äpfel?



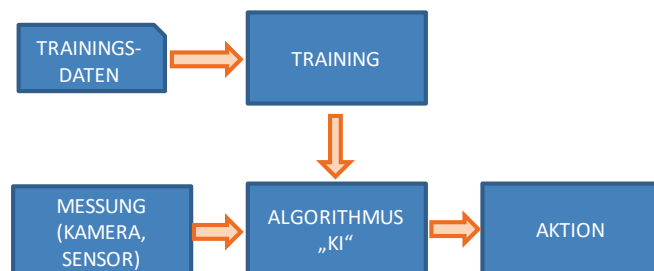
## Was soll eigentlich geschützt werden?

- **Notwendigkeit der Beanspruchung**
  - Vor der Einreichung
  - Systems mit Komponenten
  - Abfolge von Schritten



## Rechtsbeständigkeit

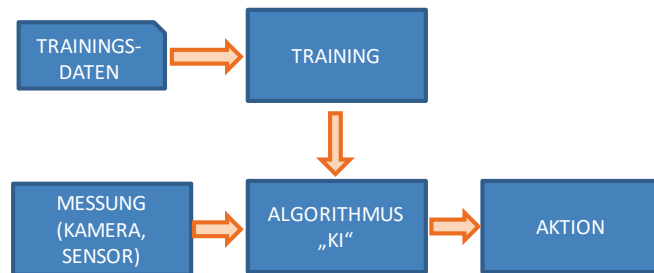
- **Technizität**
- **Neuheit**
- **Ausführbarkeit**



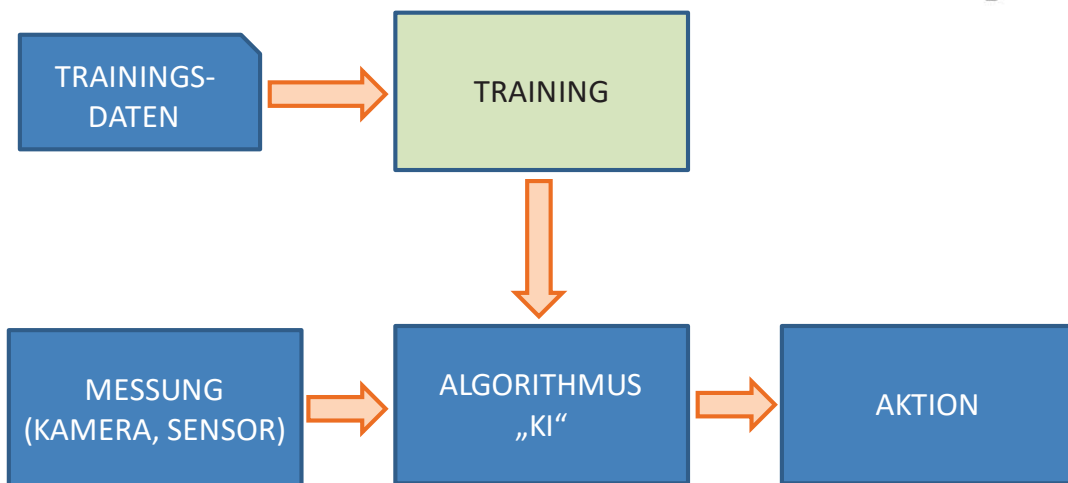


## Praktische Durchsetzung

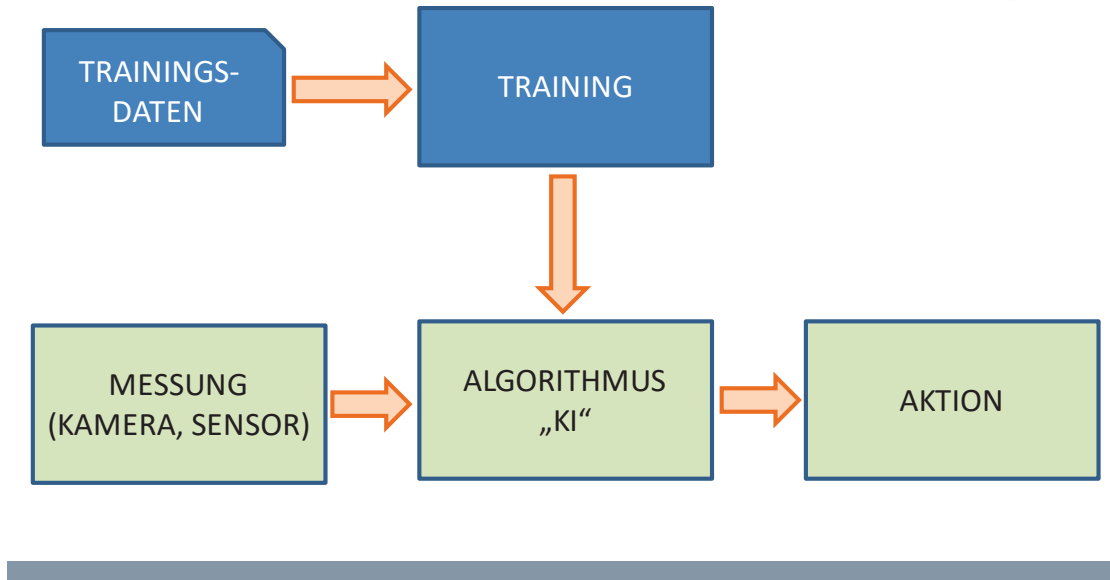
- Nachweisbarkeit
- Umgehungen?
- „Flucht ins Ausland“



## Schutz Training?



## Schutz Gesamtsystem?



## Schutz für die spezielle „KI“ selbst?

