

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens APPL, LL.M.

Donau-Universität Krems

Univ.-Prof. DDr. Walter BLOCHER

Universität Kassel

Mag. Dr. 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

Judikaturübersicht EuGH

RA Mag. Manuel Wegrostek, Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

IMMATERIALGÜTERRECHTLICHE ASPEKTE DER CORONA-KRISE

Gute Zeiten, schlechte Zeiten: IPR-Nachfrage und wirtschaftliche Krisen

Mag. Mariana Karepova, Präsidentin des Österreichischen Patentamtes
Dr. Stefan Harasek, Vorstand der Abteilung Strategie und Datenanalyse,
Österreichisches Patentamt

Die Rolle des geistigen Eigentums im Rahmen der Corona-Krise

Roger Kampf, Intellectual Property, Government Procurement and Competition
Division, World Trade Organization

DIGITALE PLATTFORMEN

Löschungsverpflichtung für persönlichkeitsrechtsverletzende Postings

Veronika Treitl, LL.M., WU Wien

Reichweite der urheber- und markenrechtlichen Ansprüche auf Beseitigung und angemessenes Entgelt auf digitalen Plattformen

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

IP PRACTICE

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von Marken als Herausforderung für die Beratungspraxis

Dr. Katharina Majchrzak, Cerha Hempel Rechtsanwälte

Immaterialgüterrechte und Werbepaxis: Agenturverträge und das (neue) Urhebervertragsrecht

Hon.-Prof. Dr. Guido Kucsko, Schoenherr Rechtsanwälte

**THEMENBLOCK I:
AKTUELLE JUDIKATUR ZUM
IMMATERIALGÜTERRECHT**

Judikaturübersicht Deutschland 2019/2020

Rechtsanwalt Prof. Dr. Jochen Bühling

IP-DAY 2020
WU Wien, 22. September 2020

Gliederung

- Verfassungsrecht
- Patentrecht
- Markenrecht
- Designrecht
- Urheberrecht
- Wettbewerbsrecht
- Verfahrensrecht/Allgemeines

Verfassungsrecht (1)

BVerfG, Beschl. v. 13.02.2020; 2 BvR 739/17 -

EPGÜ-ZustG (GRUR 2020, 506)

- Die Übertragung von Hoheitsrechten im Prozess der europäischen Integration unterliegt auch einer formellen Kontrolle.
- Das EPGÜ-ZustG erfordert eine Zweidrittel-Mehrheit im Gesetzgebungsverfahren.
- Die Übertragung von Rechtsprechungsaufgaben auf eine neu zu schaffende zwischenstaatliche Einrichtung stellt eine materielle Verfassungsänderung dar.
- Ob die Festschreibung des Vorrangs des Unionsrechts in Art. 20 EPGÜ verfassungsgemäß ist, bleibt ausdrücklich offen.

Verfassungsrecht (2)

BVerfG, Beschl. v. 03.06.2020; 1 BvR 1246/20 -

Personalratswahlen bei der Bundespolizei

(GRUR 2020, 773)

- Zur prozessualen Waffengleichheit in äußerungsrechtlichen Eilverfahren
- Die Einbeziehung der Gegenseite ist grds. auch dann erforderlich, wenn wegen besonderer Dringlichkeit eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ergehen darf.
- In Fällen einer ohne mdl. Verh. erlassenen e.V. besteht eine besondere Obliegenheit zur zeitnahen Anberaumung einer Verhandlung.
- Bestätigung von BVerfG GRUR 2018, 1288

Patentrecht

- Patentfähigkeit
- Auslegung des Anspruchs
- Verletzungsfragen und Schutzschranken
- Zwangslizenz
- FRAND
- Arbeitnehmererfinderrecht
- Gebrauchsmusterrecht

Patentrecht (1)

BGH, Urt. v. 14.01.2020; X ZR 144/17 –

Rotierendes Menü (GRUR 2020, 599)

- Zur Technizität von Lösungsmitteln der Erfindung
- Die Anweisung, für ein Auswahlmenü auf dem Bildschirm eine Darstellungsart zu wählen, die lediglich dem Zweck einer besonders anschaulichen Präsentation dient, betrifft kein technisches Lösungsmittel.
- Ein derartiges nicht-technisches Merkmal ist bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.
- Bestätigung von BGH GRUR 2015, 660 – *Bildstrom* und BGH GRUR 2015, 1184 - *Entsperrbild*

Patentrecht (2)

BGH, Urt. v. 21.04.2020; X ZR 75/18 – Konditionierverfahren (GRUR 2020, 833)

- Zur Neuheitsschädlichkeit einer Vorbenutzung
- Keine Offenkundigkeit durch Lieferung und Inbetriebnahme einer Anlage bei einer Käuferin
- Durch die Lieferung und Inbetriebnahme wird nicht ohne weiteres eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür begründet, dass beliebige Dritte die Anlage untersuchen und dadurch Kenntnis von einer Erfindung erhalten.

Patentrecht (3)

BGH, Urt. v. 24.09.2019; X ZR 62/17 – Lenkergetriebe (GRUR 2020, 159)

- Zur Auslegung von Patentansprüchen
- Fordert der Anspruch die Eignung der geschützten Vorrichtung zu einem bestimmten Vorgang, und benennt er ein Mittel dazu, ist der Anspruch im Zweifel dahin auszulegen, dass das Mittel dazu vorgesehen ist und dementsprechend geeignet sein muss, an dem Vorgang in erheblicher Weise mitzuwirken.

Patentrecht (4)

OLG München, Urt. v. 12.12.2019; 6 U 5042/19 –

Anti-Suit-Injunction (GRUR 2020, 379)

- Unterlassungsanspruch wegen drohender Beeinträchtigung der Rechtsausübung
- Die Beantragung einer Anti-Suit-Injunction vor einem amerikanischen Gericht mit dem Ziel, die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen im Inland zu verhindern, stellt einen tatbestandsmäßigen Eingriff in ein absolutes Recht des Patentinhabers dar.
- Nicht jedes nach dem Recht des Drittstaates zulässige Verhalten/Verfahren ist derart zu privilegieren, dass es die Rechtswidrigkeit des Vorgehens nicht indizieren könne.

Patentrecht (5)

BGH, Urt. v. 14.05.2019; X ZR 95/18–

Schutzverkleidung (GRUR 2019, 1171)

- Zur Reichweite eines Vorbenutzungsrechts nach § 12 PatG
- Eine Modifikation kann dem Vorbenutzer verwehrt sein, wenn sie zwar der Vorbenutzung der erfindungsgemäßen Lehre entspricht, die Modifikation aber die Lehre in einer anderen Ausgestaltung oder Verfahrensweise verwirklicht.
- Die Grenzen des Vorbenutzungsrechts können überschritten sein, wenn die Modifikation zusätzliche Vorteile verwirklicht.
- Der Hersteller von Einzelteilen darf unter besonderen Umständen auch ein patentgeschütztes Verfahren zur Herstellung der Gesamtvorrichtung benutzen, sofern die Verfahrensanweisungen allein den technisch und wirtschaftlich sinnvollen Zusammenbau lehren.

Patentrecht (6)

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

(GRUR 2019, 1038)

- Zur Zwangslizenz im Patentrecht (§ 24 PatG)
- Zu den Umständen und Zeitraum, über den sich der Lizenzsucher um eine Lizenz bemühen muss
- Das für die Zwangslizenz erforderliche öffentliche Interesse kann auch darin bestehen, dass der Wirkstoff des Arzneimittels Eigenschaften aufweist, die für andere auf dem Markt erhältliche Mittel nicht belegt sind, und dadurch das Sterberisiko für mit dem Mittel behandelte Patienten gesenkt wird.
- Fortführung von BGH GRUR 1996, 190 - *Interferon-gamma* und BGH GRUR 2017, 1017 - *Raltegravir*

Patentrecht (7)

BGH, Urt. v. 05.05.2020; KZR 36/17 – *FRAND-Einwand*

(GRUR 2020, 961)

- Zur Beurteilung der klageweisen Geltendmachung von Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufansprüchen des Patentinhabers als rechtsmissbräuchlich
- Der Patentinhaber muss sich auch gegenüber einem Verletzer, der sich noch nicht zur Lizenznahme zu fairen, angemessenen Bedingungen bereit erklärt hat, hinreichend um den Abschluss eines Lizenzvertrages bemühen.
- Im Einzelfall können sich besondere Verhaltenspflichten des Patentinhabers aus den Umständen ergeben, wenn der Verletzer nicht oder nicht ohne weiteres in der Lage ist, die Bedingungen zu formulieren, die ihm der Patentinhaber einräumen muss.

./.

Patentrecht (7)

BGH, Urt. v. 05.05.2020; KZR 36/17 – FRAND-Einwand

(GRUR 2020, 961)

./.

- Das Angebot eines Portfoliolizenzvertrages ist kartellrechtlich unbedenklich, soweit der Verletzer nicht dazu gezwungen wird, auch nicht-standardessentielle Patente zu lizenzieren.
- Bei der Vergütung dürfen Anwender, die ein Produkt für ein spezifisches, geografisch begrenztes Gebiet entwickeln wollen, nicht benachteiligt werden.
- Der Verletzer kann dem Schadensersatzanspruch des Patentinhabers eigene Schadensersatzansprüche entgegenhalten, die auf die Nichterfüllung des Anspruchs auf Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages gestützt werden.

Patentrecht (8)

BGH, Urt. v. 17.12.2019; X ZR 148/17 – Fesoterodin-
hydrogenfumarat (GRUR 2020, 388)

- Zu den Anforderungen an die schriftliche Meldung einer Dienst-erfindung
- Bei Beteiligung mehrerer Miterfinder an der Erfindung genügt die Meldung durch einen Miterfinder, sofern der Arbeitgeber der Meldung entnehmen kann, dass Miterfinder beteiligt waren und wie er deren Anteile ermitteln kann.
- Überträgt der Arbeitnehmer die Rechte an einer Erfindung auf den Arbeitgeber, weil er von einer wirksamen Inanspruchnahme ausgeht, kann er die Rückübertragung der abgetretenen Rechte und der aufgrund der Anmeldung erlangten Rechtspositionen nach Bereicherungsrecht verlangen, wenn sich die unwirksame Inanspruchnahme später herausstellt.

Patentrecht (9)

BGH, Urt. v. 09.06.2020; X ZR 142/18 – Penetrometer (GRUR 2020, 388)

- Zur Vereinbarung einer Erfindergemeinschaft mit einem Dritten über die Nutzung der Erfindung
- Soll einem Dritten die entgeltliche Nutzung der Erfindung mit Stimmenmehrheit gestattet werden, so muss die Vereinbarung so gestaltet sein, dass den Teilhabern, die der Gestattung nicht zugestimmt haben, der Zugriff auf den ihnen gebührenden Anteil an den Nutzungen möglich bleibt.

Patentrecht (10)

BPatG, Beschl. v. 06.11.2018; 35 W (pat) 412/16 – Lithiumsilikat-Glaskeramik (GRUR 2019, 808)

- Zum Ausschluss von Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz (§ 2 Nr. 3 GebrMG)
- Der Ausschlussstatbestand ist nicht erfüllt, wenn sich in einem Verwendungsanspruch, der nicht auf ein Verfahren, insbesondere nicht auf ein Arbeits- oder Herstellungsverfahren gerichtet ist, stoffliche bzw. gegenständliche Eigenschaften manifestieren, die einem Stoff oder einer Vorrichtung innewohnen.
- Enge Auslegung des Ausschlussstatbestandes
- Verweis auf BGH GRUR 2006, 135 – *Arzneimittelgebrauchsmuster*

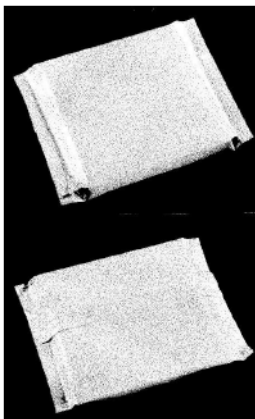
Markenrecht

- Schutzfähigkeit
- Verletzungsfragen
- Schutzschranken
- Lizenzrecht

Markenrecht (1)

BGH, Beschlüsse v. 23.07.2020; I ZB 42/19 und I ZB 43/19 –
Quadratische Tafelschokoladenverpackung II (Ritter Sport)

(GRUR-RS 2020, 19254)



Markenrecht (1)

BGH, Beschlüsse v. 23.07.2020; I ZB 42/19 und I ZB 43/19 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II (Ritter Sport)

(GRUR-RS 2020, 19254)

- Zur Auslegung des absoluten Schutzhindernisses der Form, die der Ware einen besonderen Wert verleiht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)
- Das Schutzhindernis bezieht sich nicht nur auf die Form von Waren, die einen rein künstlerischen oder dekorativen Wert haben, sondern auch auf Warenformen, die außer einem bedeutenden ästhetischen Element auch wesentliche funktionelle Eigenschaften aufweisen.

./.

Markenrecht (1)

BGH, Beschlüsse v. 23.07.2020; I ZB 42/19 und I ZB 43/19 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II (Ritter Sport)

(GRUR-RS 2020, 19254)

./.

- Das Schutzhindernis liegt vor, wenn aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten hervorgeht, dass die Kaufentscheidung des Verbrauchers in hohem Maße dadurch bestimmt wird, dass die Form der Ware einen besonderen Wert verleiht.
- Maßgeblich dafür sind Beurteilungskriterien wie die Art der Warenkategorie, der künstlerische Wert der Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen Formen, ein bedeutender Preisunterschied zu ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht.

Markenrecht (2)

BGH, Urt. v. 12.09.2019; I ZR 173/16 – ÖKO-TEST I

BGH, Urt. v. 12.09.2019; I ZR 117/17 – ÖKO-TEST II

(GRUR 2020, 405)

- Zu den Anforderungen an eine bekannte Marke
- Für eine Berücksichtigung von Investitionen genügt es, wenn die Marke mittelbar davon profitiert, z.B. durch Publikationen.
- Die Prüfung der gedanklichen Verbindung erfordert auch Feststellungen dazu, ob das angegriffene Zeichen für identische, ähnliche oder unähnliche Waren verwendet wird.
- Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften der Ware, wie etwa die Testergebnisse, informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistungen der Verbraucherberatung und –information.

Markenrecht (3)

BGH, Urt. v. 11.04.2019; I ZR 108/18 – Damen Hose MO

(GRUR 2019, 1289)

- Kriterien für die markenmäßige Benutzung einer Modellbezeichnung als Herkunftshinweis
- Das Verständnis eines Zeichens als Herkunftshinweis bedarf in jedem Einzelfall der positiven Feststellung. Nicht ausreichend ist, dass das Zeichen originär unterscheidungskräftig und die konkrete Verwendung nicht glatt beschreibend ist.
- Wird eine nicht bekannte Modellbezeichnung zusammen mit einer Herstellerkennzeichnung oder Dachmarke verwendet, hängt das Verständnis als Marke von der konkreten Zeichengestaltung und den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warenaktor ab.

Markenrecht (4)

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

(GRUR 2019, 1053)

- Zur Frage der Berechtigung eines Wiederverkäufers zur Nutzung einer Marke als Adwords in Google-Anzeigen
- Der Umstand, dass der Wiederverkäufer neben den Waren des Markenherstellers auch Konkurrenzprodukte anbietet, steht der Verwendung der Marke in Werbeanzeigen nicht entgegen, sofern die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben.
- Bei einer irreführenden Verwendung, so dass die Kunden durch die auf diese Weise ausgebeutete Werbewirkung der Marke zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden, kann sich der Markeninhaber dieser Verwendung der Marke widersetzen.

Markenrecht (5)

BGH, Urt. v. 07.11.2019; I ZR 222/17 – Club Hotel Robinson

(GRUR 2020, 647)

- Zur Frage der relevanten Verletzungshandlung im Inland bei inländischer Kennzeichenbenutzung mit Auslandsberührung
- Besondere Feststellungen sind nur erforderlich, wenn das dem Verletzer vorgeworfene Verhalten seinen Schwerpunkt im Ausland hat.
- Fehlt es an einem solchen Schwerpunkt kann eine Verletzungshandlung im Inland bereits dann gegeben sein, wenn im Inland unter dem Zeichen Waren oder DL angeboten werden.
- Fortführung von BGH GRUR 2005, 431 – *HOTEL MARITIME* und BGH GRUR 2018, 417 - *Resistograph*

Markenrecht (6)

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

(GRUR 2019, 953)

- Die Schutzschränke des Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV greift nur, wenn das Zeichen (auch) als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, z.B. als Ersatzteil oder Zubehör, verwendet worden ist.
- Bei einem Ersatzteil (hier: Kühlergrill), das sich nicht in der Wiedergabe der Marke erschöpft, sondern eine Aufnahmevorrichtung für die Verkörperung der Unionsmarke (hier: AUDI-Emblem) aufweist und diese erkennen lässt, kann dies nicht von vornherein verneint werden.
- Kann im Text eines Internetangebots die Eignung des Ersatzteils für bestimmte Fahrzeugmodelle deutlich gemacht werden, besteht keine Notwendigkeit für die Anbringung einer Aufnahmevorrichtung in Form der Marke des Fahrzeugherstellers.

Markenrecht (7)

BGH, Urt. v. 17.10.19; I ZR 34/18 – Valentins

(GRUR 2020, 57)

- Zur schriftlichen Dokumentation des Abschlusses eines Lizenzvertrages genügt eine schriftliche Vereinbarung, der sich im Wege der Vertragsauslegung die Gestattung entnehmen lässt.
- Die Nichteinhaltung eines Versprechens zur Unterlassung bestimmter nicht gestatteter Verwendungen kann zu einer außerordentlichen Kündigung des Lizenzvertrages durch den Markeninhaber berechtigen.
- Das Kündigungsrecht kann isoliert an der Erwerber der Marke abgetreten werden, wenn sich der Lizenznehmer auf den Sukzessionschutz des § 30 Abs. 5 MarkenG beruft.

Designrecht

- Schutzgegenstand
- Nicht-eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Designrecht (1)

BGH, Beschl. v. 28.05.2020; I ZB 25/18 – *Sportheim*
(GRUR 2020, 832)

- Zum Schutzgegenstand eines im Wege der Einzelanmeldung angemeldeten Designs
- Zeigen mehrere Darstellungen verschiedene Ausführungsformen mit unterschiedlichen Merkmalen der Erscheinungsform, geben sie nicht die Erscheinungsform „eines“ Musters wieder.
- Wird für die abweichenden Merkmale Schutz begehrt, kann nicht ein einheitlicher Schutzgegenstand auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale ermittelt werden.

Designrecht (2)

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

(GRUR 2020, 835)

- Ist einer Anmeldung eines Designs eine S/W-Fotografie zur Wiedergabe des Designs mit einer Darstellung eines Farbkontrasts in Graustufen beigefügt, wird der daraus ersichtliche Hell-Dunkel-Kontrast unabhängig von einer konkreten Farbgestaltung zum Schutzgegenstand gemacht.
- Ein einheitlicher Schutzgegenstand ist nicht zu erkennen, wenn der Anmeldung S/W-Abbildungen beigefügt sind, in denen die Farbkontraste einmal in einer Hell-Dunkel-Kombination und ein anderes Mal in einer Dunkel-Hell-Kombination dargestellt werden.

Designrecht (3)

BGH, Beschl. v. 30.01.2020; I ZR 1/19 – Front kit

(GRUR 2020, 392)



Designrecht (3)

BGH, Beschl. v. 30.01.2020; I ZR 1/19 – *Front kit*

(GRUR 2020, 392)

- Vorlage des BGH an den EuGH zur Offenbarung einer Gesamtabbildung eines Erzeugnisses
- Können durch die Offenbarung einer Gesamtabbildung eines Erzeugnisses gem. Art. 11 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der VO (EG) 6/2002 nicht eingetragene Geschmacksmuster an einzelnen Teilen des Erzeugnisses entstehen?
- Wenn ja, welcher rechtliche Maßstab ist im Rahmen der Prüfung der Eigenart bei der Ermittlung des Gesamteindrucks im Falle eines Bauelements anzulegen, das – wie etwa ein Teil einer Fahrzeugkarosserie – in ein komplexes Erzeugnis eingefügt wird?

Urheberrecht

- Vervielfältigung
- Angemessene Beteiligung
- Erzeugniseigenschaft

Urheberrecht (1)

BGH, Urt. v. 05.03.2020; I ZR 32/19 – *Internet-Radiorecorder* (GRUR 2020, 738)

- Bei der Vervielfältigung eines Musikstücks unter Nutzung der automatisierten Vorrichtung eines Internet-Radiorecorders ist allein der Kunde als Hersteller einer Privatkopie i.S.v. § 53 Abs.1 S.1 UrhG anzusehen, sofern der Vorgang ohne menschlichen Eingriff von außen abläuft.
- Für die Berufung auf die Schutzschränke des § 53 UrhG ist maßgebend, ob bei den Vervielfältigungen (offensichtlich) rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlagen verwendet worden sind.
- Zusätzlich ist zu prüfen, ob das Ergebnis des Dreistufentests gem. Art.5 Abs. 5 der RiLi 2001/29/EG einer Anwendung der Privatkopieschränke entgegensteht.

Urheberrecht (2)

BGH, Urt. v. 30.04.2020; I ZR 115/16 – *Metall auf Metall IV* (GRUR 2020, 843)

- Die Übernahme eines im Wege des elektronischen Kopierens (Sampling) entnommenen Audiofragments in ein neues Werk stellt eine Vervielfältigung dar, wenn das Audiofragment nach dem Hörverständnis eines durchschnittlichen Musikhörers in wiedererkennbarer Form übernommen wird.
- Der deutsche Gesetzgeber hat von der in Art. 5 Abs. 3 lit. k der RiLi 2001/29/EG vorgesehenen Möglichkeit, eine eigenständige Schutzschränkenregelung für die Nutzung von Werken zum Zwecke von Pastiche vorzusehen, keinen Gebrauch gemacht.
- Die Aufhebung eines Berufungsurteils durch das BVerfG im Verfahren über eine Verfassungsbeschwerde erstreckt sich auch auf die tatsächlichen Feststellungen, auf die deshalb im wiedereröffneten Revisionsverfahren nicht zurückgegriffen werden kann.

Urheberrecht (3)

BGH, Urt. v. 20.02.2020; I ZR 176/18 – *Das Boot II*

(GRUR 2020, 611)

- Zur weiteren angemessenen Beteiligung i.S.v. § 32a UrhG
- Bei der Bestimmung dieser Beteiligung hat das Tatgericht die sachgerechteste Bewertungsart auszuwählen und anzuwenden, um eine angemessene Beteiligung des Urhebers an den Vorteilen der Auswertung des von ihm (mit)geschaffenen Werkes sicherzustellen.
- Im Rahmen des ihm eingeräumten weit gefassten Ermessens kann das Tatgericht auch tarifvertragliche Bestimmungen oder gemeinsame Vergütungsregeln indiziell heranziehen, sofern es dabei die sachlichen Übereinstimmungen und Unterschiede dieser Regeln mit den Umständen des Einzelfalles in den Blick nimmt.

Urheberrecht (4)

KG, Urt. v. 16.01.2020; 2 U 12/16.Kart – *Produktbilder*

(GRUR 2020, 280)

- Zum Erzeugnisbegriff nach § 72 UrhG
- Eine am Computer mittels elektronischer Befehle erstellte Abbildung eines virtuellen Gegenstandes stellt kein Erzeugnis i.S.v. § 72 UrhG dar, das ähnlich wie ein Lichtbild hergestellt wird. Dies gilt auch dann, wenn die Grafik wie eine Fotografie wirkt, da es auf das Ergebnis des Schaffensprozesses nicht entscheidend ankommt. Maßgeblich ist vielmehr allein das Herstellungsverfahren und insoweit die Vergleichbarkeit der technischen Prozesse.

Wettbewerbsrecht

- Zulässigkeit von und Haftung für Bewertungen
- Belästigung
- Zulässigkeit der Tätigkeit nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)
- Anspruchsberechtigung und Klagebefugnis

Wettbewerbsrecht (1)

BGH, Urt. v. 14.01.2020; VI ZR 496/18 – www.yelp.de

(GRUR 2020, 435)

- Zur Zulässigkeit einer Bewertungsdarstellung eines Unternehmens in einem Internet-Bewertungsportal
- Auch bei ausländischen Betreibern des Portals ist die vermeintliche Rechtsverletzung nach deutschem Recht zu beurteilen.
- Maßstab für die Bewertung ist, ob es sich um unwahre Tatsachenbehauptungen handelt.
- Eine Bewertung als „empfohlen“ oder „nicht empfohlen“ ist durch die Meinungsfreiheit gedeckt.
- Sofern der Betreiber des Portals nicht eigene Beurteilungen in das Portal einstellt oder sich Beurteilungen Dritter zu eigen macht, kann sich eine Haftung des Betreibers allenfalls aus der Reflexwirkung der Beurteilungen ergeben.

Wettbewerbsrecht (2)

BGH, Urt. v. 20.02.2020; I ZR 193/18 –

Kundenbewertungen auf Amazon

(GRUR 2020, 543)

- Den Anbieter eines auf der Online-Handelsplattform Amazon angebotenen Produkts trifft für von ihm nicht veranlasste Kundenbewertungen keine wettbewerbsrechtliche Haftung, wenn er sich diese Bewertungen nicht zu eigen macht.
- Ob das Angebot auf der Handelsplattform eine Garantenstellung mit der Rechtspflicht begründet, irreführende Kundenbewertungen abzuwenden, bestimmt sich nach den Umständen des konkreten Einzelfalles und bedarf einer Abwägung.
- Für zurechenbare irreführende oder gefälschte Kundenbewertungen haftet der Anbieter als Täter eines Wettbewerbsverstoßes.

Wettbewerbsrecht (3)

BGH, Urt. v. 28.05.2020; I ZR 7/16 – Cookie-

Einwilligung-II

(GRUR 2020, 891)

- Zur Wirksamkeit der Einwilligung in telefonische Werbung i.S.v. § 7 Abs. 2 Fall 1 UWG
- Eine wirksame Einwilligung liegt nicht vor, wenn der Verbraucher mit einem aufwendigen Verfahren zur Abwahl konfrontiert wird und ihn dies dazu veranlassen kann, dem Unternehmer die Wahl der Werbepartner zu überlassen.
- Der Einsatz von Cookies zur Erstellung von Nutzerprofilen ist nur mit Einwilligung des Nutzers erlaubt. Eine elektronische Einwilligung, die den Abruf von Informationen im Wege eines voreingestellten Ankreuzkästchens gestattet, genügt diesem Einwilligungserfordernis nicht.

Wettbewerbsrecht (4)

BGH, Urt. v. 27.11.2019; VIII ZR 285/18 – LexFox

(GRUR 2020, 326)

- Zur Vereinbarkeit der Tätigkeit eines registrierten Inkassodienstleisters mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)
- Der Begriff der Rechtsdienstleistung ist nicht in einem engen Sinne zu verstehen.
- Im Einzelfall ist eine am Schutzzweck des RDG orientierte Würdigung der Umstände des Einzelfalles vorzunehmen.
- Die Zurverfügungstellung eines Mietpreisrechners auf der Internetseite des Inkassounternehmens zur Berechnung von Forderungen ist von der Inkassodienstleistungsbefugnis nach § 10 Abs.1 S.1 Nr. 1 RDG noch gedeckt.

Wettbewerbsrecht (5)

BGH, Urt. v. 28.11.2019; I ZR 23/19 – Pflichten des

Batterieherstellers (GRUR 2020, 303)

- Das Verbot des Vertriebs von Batterien ohne vorherige Anzeige gegenüber dem Umweltbundesamt (§ 4 Abs.1 S.1 BattG) stellt eine dem Schutz der Mitbewerber dienende Marktverhaltensregelung i.S.v. § 3a UWG dar.
- Eine im Zeitpunkt der Verletzungshandlung gegebene Anspruchsberechtigung des Mitbewerbers besteht nicht mehr, wenn der Mitbewerber die unternehmerische Tätigkeit aufgegeben hat. Die Möglichkeit als mindestens potenzieller Wettbewerber auf dem Markt genügt insoweit nicht.
- Fortführung von BGH GRUR 2016, 1187 - *Stirnlampen*

Wettbewerbsrecht (6)

BGH, Urt. v. 04.07.2019; I ZR 149/18 – Umwelthilfe

(GRUR 2019, 966)

- Einwand des Rechtsmissbrauchs gegenüber nach UKlaG klagebefugtem Verbraucherverband
- Ob ein beanstandetes Verhalten eines Verbandes bei der Anspruchsverfolgung als Rechtsmissbrauch oder als Aspekt der Klagebefugnis zu prüfen ist, richtet sich danach, ob der Vorwurf auf das Vorgehen im konkreten Fall oder auf die allgemeine Ausnutzung der durch die Eintragung erworbenen Rechtsposition gerichtet ist.
- Überschüsse aus der Marktverfolgung und die Verwendung für andere Zwecke sind solange kein Indiz für Rechtsmissbrauch, wie der Verbraucherschutz durch Marktüberwachung als Verbandszweck nicht lediglich vorgeschoben ist.

Verfahrensrecht/Allgemeines

- Erstbegehungsgefahr
- Einstellung der Zwangsvollstreckung
- Geschäftsgeheimnisse im Verfahren
- Elektronische Einreichung von Schriftsätzen
- Kostenerstattung für Patentanwälte
- USt-Pflicht für Abmahnkosten

Verfahrensrecht/Allgemeines (1)

BGH, Urt. v. 07.03.2019, I ZR 53/18 –

Bring mich nach Hause (GRUR 2019, 947)

- Zur Begründung der Erstbegehungsgefahr für eine Verletzung
- Die Erhebung einer Klage, mit der die Feststellung begehrt wird, zu einer außergerichtlich verfolgten Unterlassung nicht verpflichtet zu sein, begründet regelmäßig keine Erstbegehungsgefahr für das im Feststellungsantrag bezeichnete Verhalten.
- Bestätigung von BGH GRUR 2017, 79 – *Segmentstruktur*

Verfahrensrecht/Allgemeines (2)

BGH, Beschl. v. 06.08.2019, I ZR 97/18 (BPatG) –

Dampfdruckverringering (GRUR 2019, 947)

- Anforderungen an die Einstellung der Zwangsvollstreckung
- Ein durch die Vollstreckung drohender Verlust der wirtschaftlichen Existenzgrundlage des Schuldners kann als nicht zu ersetzender Nachteil die Einstellung der ZV rechtfertigen (§§ 707, 719 ZPO).
- Bei der Einstellung ohne Sicherheitsleistung sind die Interessen der Parteien abzuwägen und die gesetzliche Wertung zu berücksichtigen, die dem Gläubiger die Vollstreckung aus einem nicht rechtskräftigen Urteil grds. gestattet.
- Die Risiken einer Unternehmensausrichtung auf ein einziges Schutzrecht sind dem Schuldner regelmäßig nicht dadurch abzunehmen, dass dieser Vermögenswert dem Zugriff im Wege einer vorläufigen Vollstreckung entzogen wird.

Verfahrensrecht/Allgemeines (3)

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.04.2020; I-2 W 9/20 –
Cholesterinsenker (GRUR 2020, 734)

- Geschäftsgeheimnisse im Zwangsmittelverfahren
- Die Erfüllung des ausgeurteilten Anspruchs auf Rechnungslegung und Auskunftserteilung setzt eine formal vollständige Rechnungslegung voraus.
- Die Hinterlegung bestimmter Auskünfte bei einem Notar stellt keine Erfüllung dar, wenn die Auskünfte nach dem Urteilstenor der Gläubigerin zu erteilen sind.
- Ohne Vorbehalt im Tenor kann die Übermittlung der Informationen nicht von dem vorherigen Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung abhängig gemacht werden.
- Der Einwand der Notwendigkeit des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen muss bereits im Erkenntnisverfahren erhoben werden.

Verfahrensrecht/Allgemeines (4)

BGH, Urt. v. 14.05.2020; X ZR 119/18 –
Aktivitätsüberwachung (GRUR 2020, 980)

- Zur Verwendung des elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (EGVP)
- Ein elektronisches Dokument ist beim BGH wirksam eingegangen, wenn es auf dem Empfänger-Intermediär im Netzwerk für das EGVP gespeichert worden ist.
- Ein elektronisches Dokument ist für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet, wenn es den aufgrund von § 130a Abs. 2 S. 2 ZPO und § 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG aufgestellten Vorgaben genügt.

Verfahrensrecht/Allgemeines (5)

BGH, Beschl. v. 14.04.2020, X ZB 2/18 – EPA-Vertreter

(GRUR 2020, 781)

- Zur Erstattungsfähigkeit von Kosten des mitwirkenden Patentanwalts
- Die Kosten der Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache sind entsprechend § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig.

Verfahrensrecht/Allgemeines (6)

BFH, Beschl. v. 13.02.2019, XI R 1/17 –

Tonaufnahmen im Internet

(GRUR 2019, 825)

- Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Abmahnungen bei Urheberrechtsverletzungen
- Zahlungen an einen Unternehmer als Aufwendungsersatz für Abmahnkosten sind unabhängig von der zivilrechtlichen Grundlage des Anspruchs als Entgelt im Rahmen eines Leistungsaustauschs zu bewerten und unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.
- Zwischen der Entgeltzahlung und der Abmahnleistung besteht ein ausreichender unmittelbarer Zusammenhang.

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

JUDIKATURÜBERSICHT ÖSTERREICH

Veronika Appl



Judikaturübersicht Österreich

Ausgewählte Entscheidungen zum Immaterialgüterrecht

Urheberrecht

1. OGH 22.8.2019, 4 Ob 53/19a (*Maria J*)
MR 2019, 291; ÖBI 2020/25
→ Bildzitat und Meinungsäußerungsfreiheit
→ vgl auch OGH 22.4.2002, 4 Ob 16/20m (*Retuschierte Bilder*)
2. OGH 30.3.2020, 4 Ob 36/20b (*Lügenpresse*)
jusIT 2020, 103; MR 2020, 130; wbl 2020/114
→ Überwachungspflicht Host-Provider

Judikaturübersicht Österreich

Ausgewählte Entscheidungen zum Immaterialgüterrecht

Markenrecht

1. OGH 26.11.2019, 4 Ob 152/19k (*Sophienwald*), ÖBI 3/2002
OLG Wien, 11.7.2019, 133 R 20/19t
→ Geographische Herkunftsangabe
2. OGH 2.7.2020, 4 Ob 99/20t (*Coyote*)
→ Kennzeichnungsmäßiger Markengebrauch und Anspruch auf angemessenes Entgelt
3. OLG Wien 4.2.2020, 133 R 145/19z (*Farbmarke weißgrün-telemagenta*)
→ Fehlende Unterscheidungskraft

Judikaturübersicht Österreich

Ausgewählte Entscheidungen zum Immaterialgüterrecht

Musterrecht

1. OGH 28.1.2020, 4 Ob 239/19d (*Einkaufswagenlöser I*)
AnwBI 2020/174
2. OGH 30.3.2020, 4 Ob 174/19w (*Einkaufswagenlöser II*)
→ Gesamteindruck bei Musterrechtsverletzungen

Urheberrecht



1. OGH 4 Ob 53/19a (Maria J)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

KLÄGERIN

Bei Rot über die Kreuzung WIEN 22.01.2015

Radlerin fuhr 2 Sekunden zu früh los – 140 Euro Strafe!

POSTEN LINK TWITTERN SENDEN EMPFEHLEN

Letztes Update 23.01.2015 01:01

Radfahren bei Rot, das wurde teuer. Foto: Sabine Herzig

Ein an sich harmloses Verkehrsdelikt endete für eine Wienerin mit einer saftigen Strafe.

Manja J. fuhr am Radweg Franz-Josefs-Kai Richtung Urania. An einer Kreuzung startete sie bei Rot, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass kein Auto kam – und die Ampel gleich umschalten würde.

Chefredakteurin

Artikel über 140-Euro-Bußgeld Frau Chefredakteurin ist wütend

Die österreichische Zeitung "H..." berichtet über die "wütende" Radfahrerin Maria J., die eine 140-Euro-Strafe kassierte, weil sie bei Rot über die Ampel fuhr. Jetzt kommt heraus: Bei J. handelt es sich um die Online-Chefredakteurin.



Sonntag, 24.01.2015 10:29 Uhr

Wien - "Radlerin fuhr 2 Sekunden zu früh los - nun muss sie 140 Euro Strafe zahlen!": So ist ein Artikel überschrieben, der in der österreichischen Zeitung "H..." veröffentlicht wurde. Darin geht es um Maria J., die mit ihrem Rad über eine rote Ampel fuhr, von drei Polizisten gestoppt wurde und nun wütend ist. "Ein an sich harmloses Verkehrsdelikt endete für eine Wienerin mit einer saftigen Strafe", [Zielfix es in dem Text](#).

"Sie umstellten mich, kontrollierten das Rad, verlangten rüde meinen Ausweis, ich wurde behandelt wie eine Schwerverbrecherin", titelt die Zeitung Maria J. und veröffentlichte auch ein Foto der Radfahrerin. Das wird gerade auf Twitter und Facebook geteilt. Denn die blonde Frau auf dem Foto sieht der Online-Chefredakteurin der Zeitung sehr ähnlich. Ihr Name: Maria J. ...

"Wie hält es die Redaktion von 'H...' eigentlich mit dem Transparenzgebot?", brütet [einer der Facebook-Kommentare](#). Ein anderer: "Dass es nicht um das Verkehrsdelikt geht, sondern darum, dass eine Journalistin im Medium missbraucht, um eine persönliche Fehde gegen die Polizei zu führen, scheinen nur wenige kopiert zu haben."

BEKLAGTE

1. OGH 4 Ob 53/19a (*Maria J*)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Klagebegehren

- Unterlassungsanspruch (Beklagte soll Bild nicht mehr ohne Zustimmung der Klägerin in Österreich öffentlich zur Verfügung stellen und/oder vervielfältigen dürfen)
- Schadenersatz iHd doppelten angemessenen Entgelts

Einwendungen der Beklagten

- Berichterstattung über ein Tagesereignis (§ 42c UrhG)
- Zitatrecht (§ 42f UrhG)

1. OGH 4 Ob 53/19a (*Maria J*)

Rechtsgrundlage: Berichterstattung über Tagesereignisse

§ 42c Urheberrechtsgesetz

*Zur Berichterstattung **über Tagesereignisse** dürfen Werke, die bei Vorgängen, über die berichtet wird, öffentlich wahrnehmbar werden, in einem durch den **Informationszweck gerechtfertigten Umfang** vervielfältigt, verbreitet, durch Rundfunk gesendet, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und zu öffentlichen Vorträgen, Aufführungen und Vorführungen benutzt werden.*

1. OGH 4 Ob 53/19a (*Maria J*)

Berichterstattung über Tagesereignisse (§ 42c UrhG)

- gilt für Werke, die im Rahmen der Berichterstattung über ein Tagesereignis wahrnehmbar werden
- gilt nicht für Werke, die selbst ein Tagesereignis zeigen
- die Analyse der Berichterstattung eines anderen Mediums ist keine Berichterstattung über ein Tagesereignis

Entscheidung des OGH

- Artikel der Beklagten ist keine Berichterstattung über ein Tagesereignis, sondern eine Berichterstattung über den Artikel der Klägerin
- keine freie Werknutzung nach § 42c UrhG

1. OGH 4 Ob 53/19a (*Maria J*)

Rechtsgrundlage: Zitate

§ 42f Urheberrechtsgesetz

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

(2) Für die Zwecke dieser Bestimmung ist einem erschienenen Werk ein Werk gleichzuhalten, das mit Zustimmung des Urhebers der Öffentlichkeit in einer Weise zur Verfügung gestellt wurde, dass es für die Allgemeinheit zugänglich ist.

1. OGH 4 Ob 53/19a (*Maria J*)

Zitatrecht (§ 42f UrhG)

- Bildzitat muss Zitat- und Belegfunktion (nicht: bloße Illustrationszwecke)
 - Kann Zitatzweck anders erreicht werden?
Einholung der Zustimmung von Berechtigten
Darstellung mit eigenen Worten
- } **nur ergänzendes Kriterium bei Gesamtbetrachtung!**
Abgehen von 4 Ob 81/17s – *Bild des Wilderers*

Entscheidung des OGH

- Zitatzweck anders nicht erreichbar
- Interessenabwägung zugunsten der Beklagten: Bild als optischer Beleg für die Verdeutlichung der verbalen Kritik (Verstoß gegen journalistische Sorgfaltspflicht)
- Freie Werknutzung nach § 42f UrhG erfüllt

2. OGH 4 Ob 36/20b (*Lügenpresse*)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt



KLÄGER



BEKLAGTE

2. OGH 4 Ob 36/20b (*Lügenpresse*)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Klagebegehren auf Unterlassung

- Beklagte soll das klagsgegenständliche Lichtbild über ihre Plattform nicht mehr zur Verfügung zu stellen, insbesondere nicht mit dem Begleittext „*Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF.*“
- Beklagte soll die Behauptung, der Kläger mache Lügen zu Nachrichten und/oder gleichsinnige Behauptungen unterlassen
- Verletzung von ausschließlichen Werknutzungsrechten nach § 81 UrhG
- Verletzung von Persönlichkeitsrechten nach § 1330 ABGB
- Begehren ohne räumliche Beschränkung

2. OGH 4 Ob 36/20b (*Lügenpresse*)

Rechtsgrundlagen

Artikel 15 EC-Richtlinie 2000/31/EG: **Keine allgemeine Überwachungspflicht**

(1) Die Mitgliedstaaten erlegen Anbietern von Diensten im Sinne der Artikel 12, 13 und 14 **keine allgemeine Verpflichtung auf**, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu **überwachen oder aktiv nach Umständen zu forschen**, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

(2) Die Mitgliedstaaten können Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft dazu verpflichten, die zuständigen Behörden unverzüglich über mutmaßliche rechtswidrige Tätigkeiten oder Informationen der Nutzer ihres Dienstes zu unterrichten, oder dazu verpflichten, den zuständigen Behörden auf Verlangen Informationen zu übermitteln, anhand deren die Nutzer ihres Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen über die Speicherung geschlossen haben, ermittelt werden können.

2. OGH 4 Ob 36/20b (Lügenpresse)

Rechtsgrundlagen

§ 16 ECG: Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Speicherung fremder Inhalte (Hosting)

(1) Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer eingegebene Informationen speichert, ist für die im Auftrag des Nutzers gespeicherten Informationen **nicht verantwortlich**, sofern er

1. von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche Kenntnis hat und sich in Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder,

2. sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erhalten hat, unverzüglich tätig wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren.

§ 18 ECG: Umfang der Pflichten der Diensteanbieter

(1) Die in den §§ 13 bis 17 genannten Diensteanbieter **sind nicht verpflichtet**, die von ihnen gespeicherten, übermittelten oder zugänglich gemachten Informationen **allgemein zu überwachen oder von sich aus nach Umständen zu forschen**, die auf rechtswidrige Tätigkeiten hinweisen.

2. OGH 4 Ob 36/20b (Lügenpresse)

Keine allgemeine Überwachungspflicht des Diensteanbieters

- Verpflichtung nur in *spezifischen Fällen*, etwa
 - behördliche / gerichtliche Anordnungen, qualifizierte Hinweise / Abmahnungen
- Unterlassungsanordnung darf auch künftige Verletzungen erfassen (auch durch andere Nutzer)
- Unterlassung wort- / sinngleicher Verstöße: zulässig, sofern
 - Übereinstimmung im Kern schon durch Laien erkennbar ODER
 - mit technischen Mitteln feststellbar (zB Filteralgorithmen)
- Weltweite Wirkung: grundsätzlich zulässig, aber international anerkannte Grundsätze beachten
 - Immaterialgüterrechte: Territorialitätsprinzip
 - Persönlichkeitsrechte: beschränkt auf den Veröffentlichungsort
 - im Zweifel ist Begehren auf Inland beschränkt

2. OGH 4 Ob 36/20b (*Lügenpresse*)

Entscheidung des OGH - Ergebnis

- Facebook muss seiner Überwachungspflicht im *speziellen Fall* nachkommen (Aufforderung durch Kläger mit Hinweis auf strafgerichtliche Anordnung)
- Das bearbeitete Lichtbild (Fotomontage) muss entfernt werden
- Die Zurverfügungstellung des bearbeiteten Lichtbildes durch Dritte auf Facebook muss zukünftig unterbunden werden → gilt auch für wort- / sinngleiche Darstellungen
- Gilt nur für Österreich (Territorialitätsprinzip)

Markenrecht

1. OGH 4 Ob 152/19k (*Sophienwald*)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Antragsgegnerin ist Inhaberin der Wortbildmarke



registriert in den Klassen

- 14: ua Edelmetalle, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren
- 21: ua rohes oder teilweise bearbeitetes Glas, Trinkgläser, Glaswaren, Porzellan
- 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Bier)

Antragstellerin beantragt die Löschung aufgrund geographischer Herkunftsangabe

1. OGH 4 Ob 152/19k (*Sophienwald*)

Rechtsgrundlage

§ 4 Markenschutzgesetz

(1) Von der Registrierung **ausgeschlossen** sind Zeichen, die

[...]

4. **ausschließlich** aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, **der geographischen Herkunft** oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung **dienen können**.

1. OGH 4 Ob 152/19k (*Sophienwald*)

Kriterien für Herkunftsangabe

- Leitentscheidung: EuGH C-108/97, C-109/97, *Chiemsee*
- Absolutes Eintragungshindernis
 - ausschließliche geographische Bezeichnung (Orte)
 - aktuelle oder zukünftige Bekanntheit
 - der beteiligten Verkehrskreise
 - können mit der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsgruppe in Verbindung gebracht werden → Zusammenhang zwischen dem Ort und der Ware / Dienstleistung
 - Bsp: Hinweis auf Herstellungsort einer Ware
- Steht Phantasiebezeichnung im Vordergrund → Markenschutz möglich (4 Ob 45/05b)
- Bsp: kleine und wenig bekannte Orte, keine historische oder kulturelle Bedeutung

1. OGH 4 Ob 152/19k (*Sophienwald*)

Entscheidung OLG und OGH

Löschungsantrag stattgegeben – 4 Argumente

1. Ausschließliche geographische Bezeichnung

- Ornament kann dominierende Bedeutung des Worts *Sophienwald* nicht beseitigen
- unmittelbares Verständnis des Ornaments „Sw“ als Abkürzung
→ Außerachtlassung der Tatsache, dass eine Wort-Bild-Marke angemeldet ist und das Ornament Bestandteil der Marke ist?

2. Aktuelle Bekanntheit

- tatsächlich existierender Ort in Tschechien
- *Sophienwald* ist „gängige“ Übersetzung von *Zofina Hut* (wörtlich: *Sophien-Hütte*)
→ Es gibt keinen Ort mit der Bezeichnung *Sophienwald* – reicht vage Übersetzung aus?

1. OGH 4 Ob 152/19k (*Sophienwald*)

Entscheidung OLG und OGH

3. Beteiligte Verkehrskreise

- besondere historische Bedeutung des Orts ist dem Glas-Fachhändler bekannt
 - Antragsgegnerin weist auf die historische Bedeutung der böhmischen Glasindustrie auch ausdrücklich hin
- Kann das Verständnis der Verkehrskreise ohne demoskopisches Gutachten festgestellt werden?

4. Herstellung einer Verbindung zwischen der Ortsangabe und den Waren

- Glaserzeugung in Böhmen → Verbindung zu Klasse 21
 - „... Waren der Klasse 21 (vor allem Trinkgläser) und 14 haben einen ausreichend engen Zusammenhang mit den Waren der Klasse 33...“
- Worin besteht die Verbindung zu den Klassen 14 und 33?

2. OGH 4 Ob 99/20t (*Coyote*)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

- Kläger ist Inhaber der Wortmarke COYOTE registriert in Klasse 43: Betrieb einer Bar, Verpflegung von Gästen in Restaurants
- Beklagte betreibt eine Diskothek und veranstaltet Shows unter dem Slogan „Coyote Ugly Shows & Other Surprises“
- Klagebegehren
 - Unterlassung der kennzeichenmäßigen Verwendung von COYOTE iZm Ankündigung von Tanzveranstaltungen oder dem Betrieb einer Bar bzw von gleichartigen Dienstleistungen
 - Zahlung angemessenes Entgelt
 - Rechnungslegung in Form einer Stufenklage

2. OGH 4 Ob 99/20t (*Coyote*)

Rechtsgrundlage

§ 10 Markenschutzgesetz

(1) Vorbehaltlich der Wahrung älterer Rechte gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr [...]

2. ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), wenn dadurch für das Publikum die **Gefahr von Verwechslungen** besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke **gedanklich in Verbindung** gebracht wird.

2. OGH 4 Ob 99/20t (*Coyote*)

Kennzeichenmäßiger Gebrauch einer Marke

- Definition der Judikatur
 - Gebrauch einer wörtlichen oder bildlichen Bezeichnung
 - im geschäftlichen Verkehr
 - zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung
 - in der Form, dass Zeichen als Hinweis auf bestimmte betriebliche Herkunft verstanden wird
- Maßstab: durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher
- Hinweis- und Werbefunktion der Marke
- Kennzeichenmäßiger Gebrauch bei Einbettung eines fremden Zeichens anerkannt (vgl bereits OGH 4 Ob 2137/96k, siehe RS0066671)
- Bei Mehrdeutigkeit ist kennzeichenmäßiger Gebrauch zu bejahen

2. OGH 4 Ob 99/20t (*Coyote*)

Verwechslungsgefahr

- Publikum ist nach dem Gesamteindruck über die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen getäuscht
- Relevant sind
 - Kennzeichnungskraft der Marke
 - Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Zeichen
 - Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen

2. OGH 4 Ob 99/20t (*Coyote*)

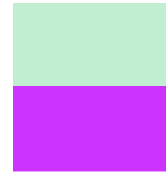
Entscheidung des OGH

- Kennzeichenmäßiger Gebrauch durch Einbettung von *Coyote* in den Werbeslogan
- Verwechslungsgefahr bejaht
 - hohe Kennzeichnungskraft der Marke *Coyote*
 - große Ähnlichkeit im Zeichen: unveränderte Einbettung
 - große Ähnlichkeit bei den Dienstleistungen
- Zurückverweisung der Rechtssache an das OLG hinsichtlich Zahlungsbegehren auf angemessenes Entgelt
 - angemessenes Entgelt = Wert der Nutzung der Marke
 - ordnungsgemäße Geltendmachung mit Rechnungslegungsbegehren in Form einer Stufenklage

3. OLG Wien 133 R 145/19z

Antrag auf Registrierung der abstrakten Farbmarke

Klassen 3, 5 und 45 (va Hygiene- und Kosmetikartikel)



Entscheidung des OLG Wien

- Keine originäre Unterscheidungskraft im allgemeinen für abstrakte Farbmarken
 - Farben idR unterschiedslos für Publikum
 - Großes Freihaltebedürfnis
 - Geringe Kennzeichnungskraft
- Kein Verkehrsgeltungsnachweis

Schlussfolgerung

- Abstrakte Farbmarke ohne Verkehrsgeltungsnachweis faktisch nicht möglich

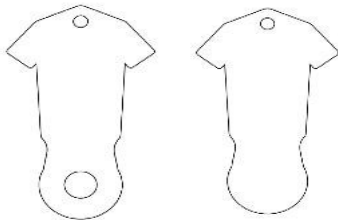
Musterrecht

1. OGH 4 Ob 239/19d (Einkaufswagenlöser I)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Klägerin: 2 GGM

Beklagte: Einkaufswagenlöser Johann, der Alleskönner



Einkaufswagenlöser



1. OGH 4 Ob 239/19d (Einkaufswagenlöser I)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Vergleich der Umriss der Einkaufswagenlöser von Klägerin und Beklagter

Klagebegehren:

Unterlassung iHa Produkte in identischer oder im Gesamteindruck gleicher Ausführung wie jene der Klägerin, die durch GGM geschützt sind



1. OGH 4 Ob 239/19d (Einkaufswagenlöser I)

Rechtsgrundlage

§ 4 Musterschutzgesetz 1990: Wirkung des Musterschutzes

(1) Die Registrierung eines Musters gewährt seinem Inhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und **Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen**. Die erwähnte Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das In-Verkehr-Bringen, die Einfuhr, die Ausfuhr oder die Benutzung eines Erzeugnisses, in das das Muster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, oder den Besitz des Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein.

(2) Der Umfang des Schutzes aus einem Recht an einem Muster erstreckt sich auf jedes Muster, das **beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck** hervorruft.

(3) Bei der Beurteilung des Schutzzumfangs wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Schöpfers bei der Entwicklung seines Musters berücksichtigt.

1. OGH 4 Ob 239/19d (Einkaufswagenlöser I)

Entscheidendes Kriterium: Gesamteindruck

- Schutzfähigkeit des Musters und Verletzungsfragen werden durch **Vergleich** von den jeweiligen Eindrücken ermittelt

Dabei kommt es „*nicht auf einen mosaikartig aufgespaltenen Vergleich von Einzelheiten an. Maßgeblich ist vielmehr die Würdigung des Gesamteindrucks unter dem Blickwinkel, ob sich bei einer Gegenüberstellung zweier Formgebungen **insgesamt der Eindruck einer Übereinstimmung** ergibt.*“

- Maßstab: **Informierter Benutzer** (nicht: Durchschnittsverbraucher)

„Der „informierte Benutzer“ unterscheidet sich durch ein gewisses Maß an Kenntnissen und Aufgeschlossenheit für Designfragen vom „durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher“, wenn auch nicht Wissen und Fähigkeiten eines Fachmanns anzulegen sind.“

- **Eigenart** des Musters gibt Schutzzumfang vor

1. OGH 4 Ob 239/19d (*Einkaufswagenlöser I*)

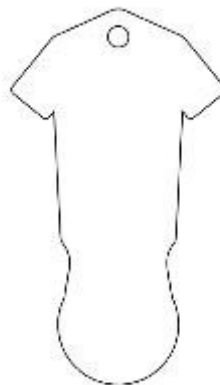
Entscheidung des OGH

- Umrisssform der GGM zwanglos auch für andere grafische Gestaltungen möglich
- Technische Funktionen bleiben außer Betracht (Loch für Schlüsselring)
- Unterschiedliche Gestaltung der Umrisssformen durch die Beklagte (im Bereich, Schlüsselringloch, „Schultern“, „Ärmeln“ und „Taille“) führt zu einem anderen Gesamteindruck
- Ergebnis: keine Verletzung der GGM der Klägerin

2. OGH 4 Ob 174/19w (*Einkaufswagenlöser II*)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

Im wesentlichen wie 4 Ob 239/19d



2. OGH 4 Ob 174/19w (*Einkaufswagenlöser II*)

Entscheidung des OGH

- Bezugnahme auf 4 Ob 239/19d
- **Ergebnis:** GMM der Klägerin ist nicht verletzt
- **ABER:** Unterschiedlicher Gesamteindruck, weil
 - „Signifikant unterschiedliche Umrisse“ → Worin besteht dann genau Musterschutz?
 - „Loch zum Anhängen eines Schlüsselbunds“ → 4 Ob 239/19d: Technische Funktionen haben außer Betracht zu bleiben

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



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

Judikaturübersicht EuGH 2019/2020

Manuel Wegrostek

IP DAY, WU Wien, 22. September, 2020

Überblick

- Patente und Schutzzertifikate
- Marken
- g.g.A. und g.U.
- Urheberrecht
- Geschmacksmuster
- Rechtsdurchsetzung

Patente / Schutzzertifikate

3

- Art 3 (d) der VO (EG) Nr. 469/2009: „*die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Arzneimittel*“
- Was ist ein „Erzeugnis“?
- Arzneimittel „Ikervis“, Wirkstoff Cyclosporin, Zulassung für Hornhautentzündungen
- Bereits 1983 „Sandimmun“. Zulassung u.a. für Verhinderung von Abstoßungsreaktionen bei Organ- oder Knochenmarktransplantationen
- *Neurim* (C-130/11): Immer noch *erste* Genehmigung, wenn Wirkstoff zu „neuer therapeutischer Anwendung“ (zuvor als Tierarzneimittel, nun Humanarzneimittel)

EuGH 9.7.2020
C-673/18
Santen

4

- Auch therapeutische Indikationen und Anwendungen für andere Krankheiten, sondern auch andere Rezepturen, Dosierungen und Verabreichungsformen?
- EuGH: Nein! Niemals, wenn bereits Gegenstand einer Zulassung für andere therapeutische Verwendung → 180° - Wende gegenüber *Neurim*
- Konsequenz: Weniger Forschung für neue Anwendung von bekannten Wirkstoffen?
- ABER: 2nd medical use Patent kann immer noch Basis für ein SPC sein!
- Vertrauensschutz für bestehende SPCs auf Basis von *Neurim*?

EuGH 9.7.2020
C-673/18
Santen

5

- Art 3 (a) der VO (EG) Nr. 469/2009: „*das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist*“
- Sitagliptin zur Verwendung von Dipeptidylpeptidase IV (DPIV)-Inhibitoren zur Senkung des Blutzuckerspiegels
- Sitagliptin ist ein DP IV-Inhibitor und fällt unter die funktionelle Definition der Ansprüche, ist jedoch im Grundpatent nicht individualisiert, da es erst nach dem Anmeldetag des Patents entwickelt wurde.
- Erzeugnis fällt funktional unter den Patentanspruch, wurde aber erst später entwickelt (mittels weiterer erfinderischer Tätigkeit); ist daher dem Patent nicht direkt zu entnehmen. Geschützt?
- EuGH → Nein!
- Schutz nur wenn das Erzeugnis durch einen Fachmann unter Zugrundelegung seiner allgemeinen Kenntnisse am Prioritätstag des Patents und unter Berücksichtigung des Stands der Technik im Licht aller offengelegten Angaben in spezifischer Weise zu identifizieren ist.

EuGH 30.4.2020
C-650/17
Royalty Pharma

6

Marken – Verletzung

7

- Was heißt „benutzen“?
- Die MarkenVO enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung von vorbehaltenen Benutzungsformen.
 - Waren anzubieten, in Verkehr bringen
 - zu den genannten Zwecken zu besitzen
- Programm „Versand durch Amazon“: Waren werden durch Unternehmen des Amazon-Konzerns gelagert. Der Versand der Waren erfolgt über externe Dienstleister.
- Parfum-Flakons verkauft und versandt → Amazon verantwortlich?
- Coty und AG: Weitere Handlungen von Amazon zu berücksichtigen (Plattform, Keywords, Verkaufsabwicklung) (“send us the goods, we take care of the rest”)

DAVIDOFF

EuGH 2.4.2020

C-567/18

Coty Germany

8

- Lagerung von Waren nur dann "Benutzung", wenn der Wirtschaftsteilnehmer selbst den Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens verfolgt.
- Ein Unternehmen, das Waren für einen Drittanbieter **ohne Kenntnis** von der Markenrechtsverletzung lagert, benutzt die Marke nicht selbst, wenn es nicht wie der Verkäufer das Ziel verfolgt, die Waren zum Verkauf anzubieten oder in den Verkehr zu bringen.
- Die bloße Lagerung von markenrechtsverletzenden Waren durch ein Unternehmen im Rahmen seines Online-Marktplatzes stellt daher **keine Markenrechtsverletzung** durch dieses Unternehmen dar.
- ACHTUNG, weiterhin gilt: Haftung ab **Kenntnis!**
- EuGH keine Aussage zu aktivem Monitoring, aber laut deutschen Gerichten keine Verpflichtung (siehe aber *Glawischnig v. Facebook*)

DAVIDOFF

EuGH 2.4.2020
C-567/18
Coty Germany

9

- Marken in Kl. 16 (Druckwaren, Testmagazine)
- Lizenz an Dr. Liebe für dessen als „sehr gut“ getestete Zahnpasta – diese nutzte das Zeichen auch für anderes Produkt
- Markenverletzung?
 - LG Düsseldorf: Ja
 - EuGH: Nein
- Ausnahmen in *Daimler* (C-179/15) und *BMW* (C-63/97) – nur bei „unauflösbarer Verbindung“
- Individuelle Marke bietet keinen Schutz bei Benutzung für unterschiedliche Waren
- Gewährleistungsmarke!



EuGH 11.04.2019
C-690/17
ÖKO-Test Verlag

10

Marken – Schutzbereich

11

- „Lubelska“, Bildmarke mit einer Krone von Stock Polska für Kl. 33 (alkoholische Getränke)
- Gegen ältere deutsche Wortmarke „LÜBECA“
- Argument des konzeptuellen Unterschieds (Lubeca steht für Lübeck) verworfen
- Der Wortbestandteil muss nicht dominant sein, um zu Verwechslungsgefahr zu gelangen
- Republik Polen (nicht Anmelder) reichte Rechtsmittel gegen Urteil des Gerichts ein



EuGH 16.01.2019
C-162/17 P
*Republic of
Poland v. EUIPO*

12

- „**SOBioetic**“, Bildmarke von Groupe L ea Nature
- Gegen  ltere nationale und EU-Wortmarken „SO...?“
-  hnlichkeit der Zeichen: Irrelevant, dass „SO“ und „BIO“ gleich dominant
- Selbst bei nicht  hnlichen Waren Beeintr chtigung der Wertsch tzung (Art 8(5) der VO (EG) 207/2009 (bleaching products))
- Durch die gegens tzliche Art der Ware k nnen Nachteile f r den Ruf der  lteren Marke entstehen.



EuGH 28.02.2019
C-505/17 P
**Groupe L ea
Nature**

13

- Ausgangsverfahren: Widerspruch aufgrund der Wortbildmarke „**Roslags Punsch**“ gegen „ROSLAGSL L“
- Schwedische nationale Marke
- Diese ist mit einem Disclaimer eingetragen, wonach die „Eintragung ... kein ausschlieliches Recht an dem Wort ‚Roslagspunsch‘ [verleiht]“.
- EuGH: Prinzipiell sind Disclaimer zul ssig, diese d rfen jedoch nicht dazu f hren, dass Elemente einer komplexen Marke von der Analyse der Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sind.

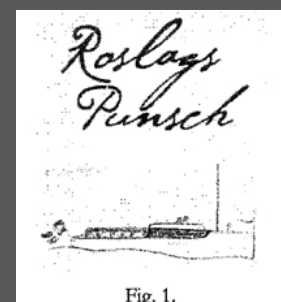


Fig. 1.

EuGH
12.06.2019
C-705/17
Mats Hansson

14

- Ausgangsverfahren: Widerspruch gegen Bildmarke „Fly“, geschrieben mit einem großen F, einer 1 als L, und einem Herz als Y. aufgrund der älteren Marke „Fly.de“ (EUTMs)
- Im Blatt für Unionsmarken wurde die jüngere Marke jedoch in Standardschrift wiedergegeben, und zwar als „Fly“
- EuGH: Die Darstellung einer Bildmarke in Standardschrift im Blatt für Unionsmarken ist irrelevant für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr.



EuGH
04.07.2019
C-99/18 P
FTI Touristik

15

Marken – Rechtsbeständigkeit

16

- **Sky v. SkyKick**
- Verzeichnis von Waren/Dienstleistungen unklar → kein Nichtigkeitsgrund
- Fehlende Absicht, die Marke für alle von der Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen zu benutzen
- Nicht automatisch Bösgläubigkeit

EuGH
29.01.2020
C-371/18
Sky v. SkyKick

17

- Bildmarke die ein Stoffmuster darstellt. Für Möbel und Textilien registriert.
- Art 7 (e) (iii) GMV 207/2009 schließt Zeichen von der Anmeldung aus, die ausschließlich bestehen „aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“
- Mit der GMV 2015/2424 wurde diese Bestimmung erweitert auf „Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal“
- EuGH: Ein Muster ist keine Form iSd Art 7 (e) (iii) GMV 207/2009 und die Erweiterung durch GMV 2015/2424 gilt nicht rückwirkend, sondern erst mit 23.03.2016.
- Daher ist die Marke nicht von der Registrierung ausgeschlossen



EuGH 14.03.2019
C-21/18
Svenskt Tenn v. Textilis

18

- Dreidimensionale Marke, die eine Glasampore schützt
- EuGH: Bei Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, ist ua darauf abzustellen, ob die Marke „erheblich“ von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht
- Auch der ästhetische Aspekt einer Marke kann berücksichtigt werden, sofern dieser so verstanden wird, dass er auf die objektive und ungewöhnliche visuelle Wirkung verweist die durch die spezifische Gestaltung der Marke entsteht
- Die Beurteilung des EuG, dass die Marke aufgrund ihrer ungewöhnlichen Form Unterscheidungskraft hat, widerspricht nicht diesen Grundsätzen
- Rechtsmittel des EUIPO zurückgewiesen → Marke rechtsbeständig!



EuGH
12.12.2019
C-783/18P
Wajos GmbH

19

- Marke in Form eines blauen und grauen Bandes, für Mineralwasser.
- Vom Anmelder als Farbmarke qualifiziert mit Farbcodes für Blau/Grau
- Erworbene Unterscheidungskraft für Banderole
- Abgelehnt wegen fehlender (erworbener) Unterscheidungskraft (wie nach nat. Recht benötigt) für Farben
- Eintragungshindernis der Diskrepanz zwischen Kategorisierung und Darstellung → unklarer Schutzbereich → nichtig
- Klassifizierung als Bild- oder Farbmarke ist relevant für die Bestimmung des Gegenstandes und der Unterscheidungskraft der Marke
- Mögliche Auswirkung auf weitere als Farbmarke kategorisierte Marken mit bildlicher/Positions-Darstellung



EuGH
27.03.2019
C-578/17
Hartwall

20

- Wortmarke „**Vermögensmanufaktur**“
- Nur Klassenüberschriften (Kl. 35, 36)
- Registrierungsdatum Mai 2011
- Löschantrag stattgegeben, weil beschreibend für Klassen 35, 36
- Daraufhin 2016 Antrag auf Konkretisierung des Verzeichnisses gemäß IP Translator – Argument, dass Löschung nur bezogen war auf Klassenüberschriften
- EuGH: Erklärungen die nach „IP Translator“ (C-307/10) gemacht wurden, können keine neuen Waren oder Dienstleistungen zu dem Schutzbereich hinzufügen – daher gilt Löschung weiterhin

EuGH
15.05.2019
C-653/17 P
VM v. EUIPO

21

- Farbkombinations-Marken
 - Verhältnis „ungefähr 50 %–50 %
 - im gleichen Verhältnis und nebeneinandergestellt
- EuGH: Die bloße Angabe des Verhältnisses zweier Farben lässt die Anordnung der Farben in zahlreichen Kombinationen zu und bewirkt, dass weder die grafische Darstellung noch die Beschreibung hinreichend eindeutig sind
- → Wie muss der Schutzbereich einer Farbmarke definiert werden, um den strengen Anforderungen von Klarheit und Eindeutigkeit zu genügen?
- Verbale Beschreibung schädlich?
- „Klarheit und Eindeutigkeit“ gilt weiterhin, trotz Entfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit!



EuGH
29.07.2019
C-124/18 P
Red Bull

22

- „**Stylo & Koton**“, O's in Koton als Blumen dargestellt, angemeldet in Klassen 25, 35 und 39
- Ältere Marke KOTON fast genau gleich dargestellt
- Im ersten (Widerspruchs-)Verfahren wurde Verwechslungsgefahr nur hinsichtlich Klassen 25 und 35 bejaht. Die Marke wurde daher in Klasse 39 eingetragen
- Im zweiten Verfahren wurde Löschung wegen Bösgläubigkeit auch hinsichtlich Klasse 39 verlangt
- EuG: Keine Bösgläubigkeit möglich, sofern keine Verwechslungsgefahr besteht
- EuGH widerspricht dem: Bösgläubigkeit ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu ermitteln und kann daher auch bei fehlender Verwechslungsgefahr bestehen



EuGH
12.09.2019
C-104/18 P
Koton

23

- Wortmarke „**#darferdas?**“ angemeldet für Klasse 25 (Kleidung, insb. T-Shirts, Schuhe, Kopfbedeckungen)
- Dt. Erstgerichte verneinten Unterscheidungskraft, da es sich um generische dt. Wörter handelt und der Verkehr würde die Marke – insbesondere wenn sie sich auf der Vorderseite von T-Shirts befindet – lediglich als Frage bzw Diskussionsthema Verstehen.
- BGH: Auch andere Nutzung denkbar, etwa auf Etiketten auf der Innenseite von Kleidungsstücken. Hier könnte der Verkehr das Zeichen als Marke wahrnehmen.
- Welche Verwendungsarten einer Marke sind relevant?
 - Nutzung in concreto im Anmeldeverfahren?
- EuGH: Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft müssen alle in Frage kommenden Verwendungsarten, die in dem jeweiligen wirtschaftlichen Bereich praktisch von Bedeutung sind, miteinbezogen werden.

„**#darferdas?**“

EuGH 12.09.2019
C-541/18
*AS v. Deutsches
Patent- und
Markenamt*

24

- Wort-Bild-Marke: „**Outsource 2 India**“
- Ehemaliger Geschäftspartner, der das Zeichen „Outsource 2 India“ in Indien verwendet, bring Löschungsklage wegen Bösgläubigkeit ein
- EuGH: Die beschreibende Art eines Zeichens schließt nicht aus, dass eine Marke die dieses Zeichen enthält bösgläubig registriert wurde.
- Ein Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit setzt auch nicht voraus, dass der Antragssteller eine Marke oder sonstiges exklusives Recht an dem relevanten Zeichen hat.



EuGH 13.11.2019
C-528/18 P
**Outsource
Professional
Services**

25

Marken – ernsthafte Benutzung

26

- Form eines Ofens als dreidimensionale Marke.
- Die Benutzung erfolgte in Kombination mit dem Worтеlement „Bullerjan“, welches auf der Vorderseite angebracht war.
- Worтеlement „Bullerjan“ ist im Vergleich zur Form des Ofens weniger unterscheidungskräftig, insb. da dies nur eine kleine Fläche einnimmt und nur von der Vorderseite sichtbar ist.
- EuGH: Dreidimensionale Marken können mit einem Wortbestandteil benutzt werden, ohne dass dies die Wahrnehmung der Form als Hinweis auf die betriebliche Herkunft in Frage stellt. Dies kann daher eine ernsthafte Benutzung sein.



EuGH 23.01.2019
C-698/17 P
***Klement v.
EUIPO***

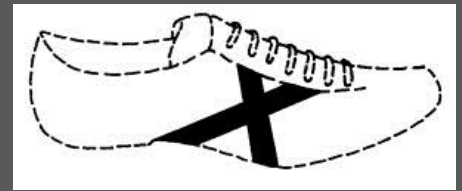
27

- Wortmarke: „Cystus“ für Nahrungsergänzungsmittel
- Der EuG hält fest, dass Cystus zwar an sich unterscheidungskräftig ist, aber beschreibend, und zwar als Hinweis auf den Bestandteil „Cistys Incanus L“, verwendet wurde
- EuGH: Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität von W&D zu garantieren – benutzt wird
- Wird daher eine an sich unterscheidungskräftige Marke beschreibend benutzt, liegt keine ernsthafte Benutzung dieser Marke vor.

EuGH 31.01.2019
C-194/17 P
***Pandalis v.
EUIPO***

28

- Bildmarke / Positionsmarke darstellend zwei sich kreuzende Streifen auf einem Schuh
- In einen Löschungsverfahren wegen mangelnder Benutzung argumentiert Deichmann, dass die Marke nicht nur aus den zwei Streifen und ihrer Positionierung bestehe, sondern auch aus der Form des Schuher. Die Marke sei als Bildmarke registriert und enthalte keine Beschreibung oder Disclaimer
- EuGH: Die Klassifizierung einer Positionsmarke als eine Bildmarke ist **nicht relevant** bei der Bestimmung des Gegenstandes einer Marke (→ siehe aber *Hartwall*)
- Die grafische Darstellung muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein. Die Tatsachenwürdigung des EuG, wonach sich aus der teils „gestrichelte“ teils durchgezogenen Darstellung ableiten lässt, dass die Marke die Position der Streifen schützt, widerspricht nicht diesen Grundsätzen.
- Eine Beschreibung oder Disclaimer bedarf es nicht, wenn die grafische Darstellung hinreichend klar ist.



EuGH 06.06.2019
C-223/18 P
**Deichmann v.
EUIPO**

29

- Wortmarke „**Boswelan**“ für Arzneimittel.
- Keine Benutzung der Marke am Markt, da das relevante Arzneimittel noch keine Marktzulassung hatte.
- Im Löschungsverfahren wegen mangelnder Benutzung, argumentiert Markeninhaber, dass
 - die Benutzung der Marke im Kontext einer klinischen Studie ausreicht
 - alternativ, berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung, da er das Produkt ohne Marktzulassung nicht verkaufen könne
- EuGH: Die ernsthafte Benutzung darf nicht nur intern erfolgen, sondern muss sich auf W&D beziehen, die bereits vertrieben werde, oder deren Vertrieb vorbereitet wird.
- Die Nutzung einer Marke für eine klinische Studie ist eine rein interne Nutzung
- Auch liegen keine berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vor, da der Markeninhaber die Verzögerung der Zulassung selbst zu verantworten hat und er die Marke bereits drei Jahre vor dem Antrag auf eine klinische Studie angemeldet hat

EuGH 03.07.2019
C-668/17 P
**Viridis
Pharmaceutical v.
EUIPO**

30

- „Steirisches Kürbiskernöl“,
- Lösungsverfahren wegen mangelnder Benutzung
 - Marke wurde nur als Hinweis auf die geografische Herkunft verwendet
- EuGH: Rechtserhaltende Benutzung bedarf der Benutzung der Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion (Herkunftshinweis)
- Nicht dieser Hauptfunktion entspricht es, wenn eine Marke so benutzt wird, dass zwar die geografische Herkunft von Waren verschiedener Hersteller gewährleistet wird, aber nicht angezeigt wird, dass die Waren nicht von einem, sondern nur unter der Kontrolle eines Unternehmens hergestellt werden, das für ihre Qualität verantwortlich ist
- Unerheblich ist, dass der Markeninhaber nur Mitgliedern, die bestimmte Spezifikationen erfüllen, die Benutzung der Marke erlaubt. Denn der Markeninhaber ist nicht an der Herstellung der Waren beteiligt und die Verantwortung für deren Qualität bleibt bei den verschiedenen Herstellern bleibt. Diese bilden daher im vorliegenden Fall kein einziges Unternehmen.
- Möglichkeit einer Kollektivmarke bleibt aber unberührt.



EuGH 17.10.2019

C-514/18

*Landeskammer für
Land- und
Forstwirtschaft in
Steiermark v. EUIPO*

31

Marken – Zuständigkeit

32

- Verletzung der (u.a. UM) Marke „1073“
- Verletzungshandlungen im Internet – Klage nur im Heimatland des Verletzers oder in dem Land, auf das Werbung und Angebote gerichtet sind?
- Auslegung von Art 97(5) VO 207/2009 (jetzt Art 125 (5) UM), welcher bestimmt das Verletzungsklagen „auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist,“ anhängig gemacht werden können.
- EuGH: Darunter fallen auch die Gerichte des Mitgliedstaates, in dem sich die Verbraucher oder Händler befinden, an die sich elektronischen Werbung oder Verkaufsangebote richten
- Auch dann, wenn der Verletzer die Entscheidungen und Maßnahmen im Hinblick auf diese elektronische Anzeige in einem anderen Mitgliedstaat getroffen hat!

EuGH 05.09.2019

C-172/18

**AMS Neve v.
Heritage**

33

- Widerspruch zu Parfummarken-Entscheidung des BGHs von 2017: Online-Werbung und Vertriebsbemühungen auf DE gerichtet reichten nicht aus, weil kein **aktives Verhalten** im relevanten Staat
- Laut EuGH reicht nun aber eben schon das Ausrichten elektronischer Werbung für ein solches aktives Verhalten aus
- Verletzungsgerichtsstand kann nur der Schaden, der sich in diesem Land ereignet hat, eingeklagt werden; auch Unterlassung nur für diesen Staat!
- EU-weite Unterlassung nur im Sitzstaat
- Immer noch nicht ganz klar: Was ist „Ausrichtung“ auf ein bestimmtes Land?
 - Jedenfalls Aktives Verhalten erforderlich – nicht bloß Aufrufbarkeit
 - Laut GA: Top-Level Domain, Preise in Landeswährung, Tel. Nr. mit nationaler Vorwahl – nicht aber Sprache
 - Angaben zum Liefergebiet (C-324/09 - L'Oréal)
 - Andere Faktoren?

EuGH 05.09.2019

C-172/18

**AMS Neve v.
Heritage**

34

Marken – Verfahrensrecht

35

- Interpretation des Artikel 80 (1) der Unionsmarkenverordnung 207/2009.
- Lösungsbeschluss der Marke durch EUIPO nicht (ausreichend) begründet
- Der Verstoß gegen die Begründungspflicht durch das EUIPO ist ein Verfahrensfehler, der das EUIPO verpflichtet, seine Entscheidung zu widerrufen.

EuGH 31.10.2019
C-281/18
*Repower v.
EUIPO*

36

- Inhaber verpasste 2x Fristen:
 - Erst für den Nachweis der ernsthaften Benutzung
 - Dann für Rechtsmittel (2 Monate)
- Green Effort beruft sich auf Art 4(4) des Beschlusses Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26.11.2013 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt:
 - „**Unbeschadet** der genauen Feststellung des Zustellungsdatums gilt die Zustellung als erfolgt am **fünften Kalendertag** nach dem Tag, an dem das Amt das Schriftstück in das elektronische Posteingangsfach des Nutzers gelegt hat.“
- EuGH bestätigt, dass diese Regel anwendbar, aber dennoch: Die elektronische Benachrichtigung des EUIPO gilt nur dann als am fünften Tag nach ihrer Zustellung in den Posteingang des Nutzers erfolgt, wenn die Benachrichtigung nicht vorher abgerufen wurde.

EuGH 10.04.2019
C-282/18 P
*The Green Effort
v. EUIPO*

37

**g.g.A. und g.U. –
Schutzbereich**

38

- „**Queso Manchego**“, g.U.
- Rocinante – Name des Pferds von Don Quixote de la Mancha
- Die Verletzungshandlung der „Anspielung“ gemäß VO (EG) Nr. 510/2006 kann auch durch Bildzeichen erfolgen, die an das geographische Gebiet erinnern.
- Verletzung selbst dann, wenn der Erzeuger selbst aus dem Gebiet stammt, dessen Produkte aber nicht von der g.U. erfasst sind.
- Durchschnittsverbraucher = alle europäischen Verbraucher einschließlich jener des Mitgliedsstaats, aus dem das Erzeugnis kommt



EuGH 02.05.2019

C-614/17

**Queso
Manchego**

39

- **Aceto Balsamico di Modena**, g.g.A.
- Deutscher Hersteller verwendet Bezeichnungen „Balsamico“ und „Deutscher Balsamico“
- Der Schutz, der für geschützte geographische Angaben gewährt wird, erstreckt sich nicht auf die einzelnen nicht geographischen Begriffe.

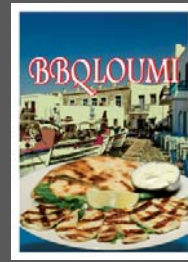
EuGH 04.12.2019

C-432/18

**Aceto Balsamico
di Modena**

40

- **BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI**
- Eigentlich Kollektivmarkenfall, nicht g.U./g.g.A.
- Ältere Wortmarke HALLOUMI gegen Bildmarke, Waren identisch (Käse)
- Widerspruch zunächst zurückgewiesen wegen „besonders geringer Unterscheidungskraft“ von HALLOUMI
- Argument Anmelderin: „geografische Ausnahme“ von von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der VO: nach Artikel 74 Absatz 2 UMV für Kollektivmarken, dürfe die Unterscheidungskraft von Kollektivmarken nicht nach dem herkömmlichen Ansatz beurteilt werden, der für Individualmarken gelte
- Art 7 (1) c UMV: Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der **geografischen Herkunft** oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;



EuGH
05.03.2020
C-766/18 P
Halloumi

41

- EuGH an Gericht zurückverwiesen zu Beurteilung Verwechslungsgefahr im Gesamtkontext (identische Waren)
- Pyrrhussieg?
- EuGH: Unionskollektivmarke, die eine geografische Herkunft bezeichnen kann, muss **genauso unterscheidungskräftig** sein wie Individualmarken:
- RZ 73: *„Meldet ein Verband ein Zeichen, das eine geografische Herkunft bezeichnen kann, als Unionskollektivmarke an, muss er sich daher vergewissern, dass dieses Zeichen Bestandteile aufweist, die es dem Verbraucher ermöglichen, die Waren oder Dienstleistungen seiner Mitglieder von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden“*
- Läuft darauf hinaus, dass Zeichen, die aus g.U./g.g.A. oder ihren geografischen Bestandteilen bestehen, nicht als Kollektivmarken eingetragen werden können
- EUIPO: Bedeutet, dass zB Zeichen „TEQUILA“ (Unionskollektivmarke Nr. 4 867 263), „HALLOUMI“ (Unionskollektivmarke Nr. 1 082 965), „PARMA“ (Unionskollektivmarke Nr. 4 469 276), „Solingen“ (Unionskollektivmarke Nr. 2 988 285) und „PARMIGIANO REGGIANO“ (Unionskollektivmarke Nr. 1 126 481) nach der vorgeschlagenen Praxis nicht eingetragen werden würden.



EuGH 05.03.2020
C-766/18 P
Halloumi

42

Urheberrecht – Schutzbereich

43

- **G-Star Raw**, Jeans und T-Shirt Design
- Kopie des Jeans-Stils?
- Für Werke der angewandten Kunst wie Designs gelten dieselben Schutzvoraussetzungen wie sonst
- Ein Werk muss daher ein Original in dem Sinne sein, dass es eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstellt. Zum anderen ist die Einstufung als „Werk“ Elementen vorbehalten, die eine solche Schöpfung zum Ausdruck bringen (etwa C-5/08 - Infopaq)
- Kein Kriterium kann sein, ob die Werke einen eigenen, ästhetisch markanten visuellen Effekt hervorrufen, da es sich dabei um subjektive Empfindungen handelt.



EuGH 12.09.2019
C-683/17
**Cofemel v. G-
Star Raw**

44



EuGH 12.09.2019
C-683/17
Cofemel v. G-Star Raw

45

- Das Ausgangsverfahren betraf ein Gesetz betreffend der Verwertung der Archive des franz. Rundfunks durch INA, (Institut national de l'audiovisuel)
- Diese Gesetz stellt die widerlegbare Vermutung auf, dass der ausübende Künstler die Aufzeichnung und Verwertung seiner Darbietung erlaubt, wenn er an der zur Ausstrahlung bestimmten Aufnahme eines audiovisuellen Werks mitwirkt
- EuGH: Auch eine stillschweigende Zustimmung einer Urheber zur Verwertung seines Werkes ist möglich, sofern diese eng gefasst ist, damit der Grundsatz der vorherigen Zustimmung nicht ausgehöhlt wird.
- Konkrete franz. Regelung zulässig, weil:
 - ein Künstler, der selbst an der Herstellung eines zur Ausstrahlung durch den franz. Rundfunk bestimmten Werks mitwirkt, zum einen Kenntnis von der geplanten Nutzung hat und seine Darbietung gerade zu diesen Zweck erbringt, so dass, bis zum Beweis des Gegenteils, angenommen werden kann, dass er durch seine Mitwirkung die Verwertung erlaubt hat;
 - Und der gerechte Rechts- und Interessenausgleich sichergestellt war. Denn ohne die Vermutung der Zustimmung könnte INA Teile ihres Archives nicht verwerten. Weiters sei sichergestellt, dass die Künstler eine angemessene Vergütung erhalten

EuGH 14.11.2019
C-484/18
Spedidam v. INA

46

- Lizenznehmer einer Software verletzt die Bestimmungen eines Lizenzvertrags
- Ablauf eines Testzeitraums,
- Überschreitung der zulässigen Zahl von Nutzern oder einer anderen Maßeinheit
- Änderung des Quellcodes der Software
- Garantien der Enforcement Directive oder nur vertragliche Ansprüche?
- EuGH: fällt unter gewerbliche Schutzrechte iSd Enforcement Directive

EuGH 18.12.2019
C-666/18

*IT Development
SAS ./ Free
Mobile SAS*

47

- **Tom Kabinet** ist Betreiber eines Online-Service, bei dem Mitglieder „second-hand“ E-Books herunterladen können, die entweder von Tom Kabinet zugekauft oder durch andere Mitglieder gespendet wurden.
- Ist diese Überlassung von E-Books zur dauerhaften Nutzung durch Herunterladen eine Verbreitungshandlung oder eine „öffentlichen Wiedergabe“ iSd UrheberRL?
- EuGH: Ja!
 - Verbreitungshandlung iSd UrheberRL betrifft nur körperliche Gegenstände → elektronische Überlassung von E-Books = „öffentliche Wiedergabe“
 - ≠ UsedSoft-Judikatur zu Erschöpfung des Rechts auf Verbreitung von Programmkopie, da die SoftwareRL als *lex specialis* andere Regelungen für Computerprogramme vorsieht und ein E-Book kein solches Programm ist

EuGH
19.12.2019
C-263/18

Tom Kabinet

48

- Urheberrechte an einem Klappfahrrad?
- Gegenseite argumentiert, die Form des Fahrrades sei funktional bestimmt
- EuGH: Erzeugnisse, deren Form, zumindest teilweise, zur Erreichung eines technischen Ergebnisses erforderlich ist, können Urheberrechtsschutz genießen, wenn diese ein aus einer geistiger Schöpfung entspringendes Originalwerk sind
- Kein Werk wenn die Form ausschließlich durch technische Funktion bedingt ist
- Relevantes Kriterium ob der Urheber mit der Wahl der Form seine schöpferische Fähigkeit in eigenständiger Weise zum Ausdruck gebracht hat, indem er freie und kreative Entscheidungen getroffen und das Erzeugnis dahin gehend gestaltet hat, dass es seine Persönlichkeit widerspiegelt.
- Die Möglichkeit, das gleiche technische Ergebnis mit anderen Formen zu erreichen, kann bei dieser Beurteilung als Hinweis dienen, ist aber nicht allein ausschlaggebend



EuGH 11.06.2020

C-833/18

***Brompton
Bicycle Ltd.***

49

- Illegales Hochladen eines Films auf eine Online-Plattform wie YouTube
- Der Auskunftsanspruch nach Art 8 Abs 2 lit a RL 2004/48/EG (Enforcement Dir.) umfasst nicht:
 - E-Mail-Adresse
 - IP-Adresse
 - Telefonnummer des Nutzers
- „Adresse“ iSd Bestimmung umfasst daher nur die Postanschrift

EuGH 09.07.2020

C-264/19

***Constantin Film
Verleih***

50

Urheberrecht – Schranken

51

- **Kraftwerk** Lied „Metall auf Metall“ sample **Moses Pelham** Lied „Nur mir“
- Wann entsteht beim sound sampling eine freie, unabhängige Bearbeitung?
- Dt. Recht: Selbständiges neues Werk, vor dem die Grundlage verblasst
- EuGH: Abschließende Schranken-Regelung in Infosoc-RL – weitere nationale Ausnahmen unzulässig
- Verletzung nur, wo sample so verändert, dass nicht mehr wiedererkennbar
- Ansonsten bleibt nur Ausnahme des Zitatrechts – verlangt „Interaktion“ mit Original
- Mittlerweile von BGH an OLG Hamburg zurückverwiesen (I ZR 115/16) Verletzung sehr wahrscheinlich

EuGH 29.07.2019

C-476/17

***Kraftwerk v.
Moses Pelham***

52

- **Afghanistan Papers:** Funke Medien veröffentlichte militärischen Lageberichte. Die dt. Regierung klagte daraufhin wegen einer Urheberrechtsverletzung
- BGH fragt insb. nach der Weite der Ausnahmen für die Berichterstattung über Tagesereignisse (Art. 5 Abs. 3 lit. c und d RL 2001/29).
- Liegt überhaupt ein Werk vor? Dies wäre etwa nicht gegeben, wenn die Form der Lageberichte im Wesentlichen durch die in ihnen enthaltenen Informationen bestimmt wird
- Wenn ja: Weitestgehende Harmonisierung der Ausnahmen
- Zu beachten sind aber die durch Unionsrecht gezogenen Grenzen (Grundrechtscharta); Verhältnismäßigkeit; die Ziele der RL (hohes Schutzniveaus, Funktionieren des Binnenmarkts); Drei-Stufen-Test (nur für Sonderfälle, keine Beeinträchtigung der normalen Verwertung, keine Verletzung der Interessen des Rechtsinhabers); fairer Ausgleich der in der Grundrechtscharta niedergelegten Rechte
- Grundrechte auf Informationsfreiheit und die Pressefreiheit können außerhalb der RL vorgesehenen Ausnahmen jedoch keine Einschränkungen des Urheberrechts rechtfertigen

EuGH
29.07.2019
C-469/17
Funke Medien

53

- **Spiegel Online v. Volker Beck,** Manuskript zur Strafrechtspolitik in Bezug auf Sexualdelikte an Minderjährigen.
- Beck, Abgeordneter zum Bundestag, distanzierte sich von früherer Publikation; um zu zeigen, dass verändert, stellte er Medien Manuskript zur Verfügung – aber keine Zustimmung zu dessen Veröffentlichung.
- Spiegel veröffentlichte Manuskripte
- EuGH: Schranken harmonisiert!
- Keine weitere nationale Restriktion, wonach diese Schranke nur anwendbar, wenn vorher zumutbar, Autorisierung einzuholen

EuGH 29.07.2019
C-516/17
*Spiegel Online v.
Volker Beck*

54

Geschmacksmuster

55

- **Mik Maki**, Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Bild links)
- Löschantrag von Ferrero basierend auf der Marke (Bild rechts). Das EUIPO gab diesem statt.
- Der Musterinhaber machte bei EuGH ua. geltend, dass das Landesgericht Paris entschieden hat, dass ein Muster mit denselben Eigenschaften nicht die gegenständlichen Marken von Ferrero verletzt
- EuGH: Die Entscheidungen der nationalen Gerichte sind nicht bindend für das EUIPO, insb wenn weder die Parteien noch der Gegenstand dieser Verfahren identisch sind.



EuGH
06.03.2019
C-693/17 P
BMP v. EUIPO

56

Vollstreckung – einstweilige Maßnahmen

57

- Ungarisches Recht sah vor, dass kein Schadenersatz, wenn Patent später für nichtig erklärt wird (aber zum Zeitpunkt der EV aufrecht war)
- Art 9(7) der RechtsdurchsetzungsRL 2004/48/EG: „angemessener Ersatz“ für Schäden aufgrund einstweiliger Maßnahmen, die später aufgehoben werden
- [Ö: verschuldensunabhängiger Ersatz jedes Schadens, § 394 EO]
- EuGH: Ungarische Regelung OK – vorausgesetzt es wurde geprüft, dass kein Missbrauch einstweiliger Maßnahmen
- → Kein automatischer Schadenersatz bei ungerechtfertigter EV
- Fraglich ob strenge ö. Regelung konform: EuGH betont, dass Schadenersatzansprüche, die allein darauf beruhen, dass eine EV in weiterer Folge aufgehoben wird, dem Ziel der RechtsdurchsetzungsRL zuwiderlaufen würden (Rz 65)
- „angemessener Ersatz“ als autonomer Begriff des Unionsrechts einheitlich auszulegen

EuGH 12.09.2019
C-688/17
***Bayer Pharma v.
Richter
Gedeon/Exeltis***

58

Reichweite Unterlassungsverpflichtung / Int. Zuständigkeit

59

- Im Ausgangsverfahren ging Glawischnig gegen Facebook vor, welches sich weigerte, einen für Glawischnig ehrenrührigen Kommentar zu löschen
- Vorlagefragen des OGH:
 1. Wie weit dürfen gerichtliche Lösungsverpflichtungen von Host-Providern gehen? Ab wann liegt eine nach Art 15 E-Commerce RL unzulässige allgemeine Überwachungspflicht vor?
 2. Darf auch eine weltweite Löschung angeordnet werden?
- Frage 1: Gerichte können Host-Provider nicht nur zur Löschung eines konkreten Posting verpflichten, sondern auch zur Löschung aller sinnvollen Postings, und zwar selbst dann, wenn diese von anderen Nutzern stammen
- **Sinngleiche Informationen** sind Informationen, deren Aussage im Wesentlichen unverändert ist. Diese müssen aber spezifische Einzelheiten umfassen (zB Name der beleidigten Person), die die Identifizierung erlauben.
- Unterschiede in der Formulierung des sinnvollen Inhalts dürfen Hosting-Provider nicht zu einer autonomen Beurteilung verpflichten

EuGH 3.10.2019

C-18/18

***Glawischnig-Piesczek
v Facebook Ireland
Limited***

60

- Frage 2: Weltweite Löschungsverpflichtungen?
 - Unionsrecht enthält keine Regelung darüber, welches Territorium von Löschungsverpflichtungen umfasst ist
 - Es obliegt daher den Mitgliedsstaaten, unter Beachtung des internat. Rechts, die Reichweite festzulegen

EuGH 3.10.2019

C-18/18

***Glawischnig-Piesczek
v Facebook Ireland
Limited***

61

- Erste Anwendung der Glawischnig-Entscheidung durch OGH 4 Ob 36/20b – *ORF v. Facebook*:
- Sowohl Urheberrecht als auch Persönlichkeitsrechte
- Singleleiche Informationen = Wenn sich eine „Kern-Übereinstimmung“ auf den ersten laienhaften (menschlichen) Blick ergibt oder durch technische Mittel (zB Filtersoftware) festgestellt werden kann
 - Zudem müssen die maßgebenden Kriterien in der Unterlassungsanordnung ausreichend bestimmt angegeben werden.
- Weltweite Geltung:
 - Für Schutz von Persönlichkeitsrechte prinzipiell ja (Kläger muss dies jedoch ausdrücklich verlangen)
 - Leistungsschutz- / Urheberrecht nein aufgrund Territorialitätsprinzip (Widerspruch Brüssel Ia-VO?)



EuGH 3.10.2019

C-18/18

***Glawischnig-Piesczek v
Facebook Ireland Limited***

bzw.

OGH 4 Ob 36/20b

62

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Mag. Manuel Wegrostek LL.M
Partner
Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH
Wollzeile 3/Lugeck 6, 1010 Wien
Tel 205 206 100
email: m.wegrostek@gassauer.com
www.gassauer.com

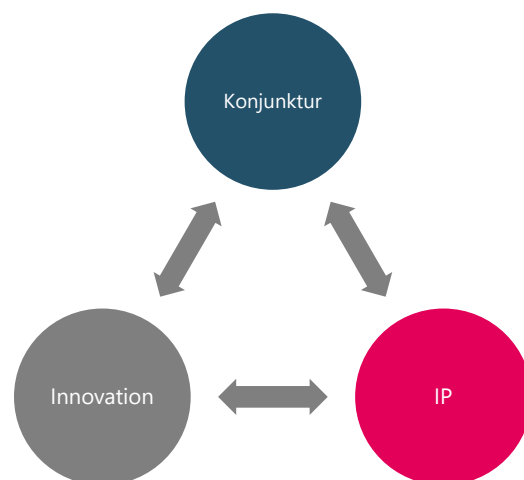
**THEMENBLOCK II:
IMMATERIALGÜTERRECHTLICHE
ASPEKTE DER CORONA-KRISE**

Gute Zeiten, schlechte Zeiten: IPR-Nachfrage in wirtschaftlichen Krisen

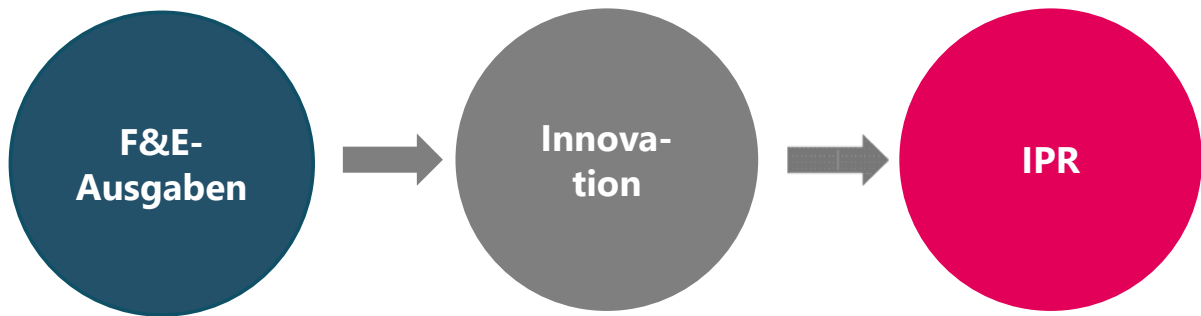
Mariana Karepova & Stefan Harasek
Österreichisches Patentamt

IP & Konjunktur

- ▶ Innovation hängt von der Konjunktur ab
- ▶ Meist prozyklisch:
 - ▷ Branche
 - ▷ Wirtschaftl. Stärke / F&E-Investitionen
 - ▷ Zukunftserwartungen
- ▶ Weniger IP-Nachfrage
- ▶ Wechselwirkung!

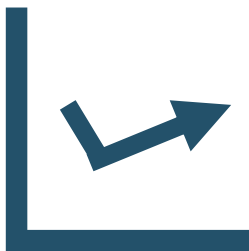


Wie innovativ ist ein System?

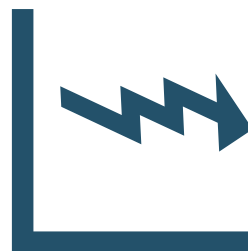


Erste Effekte

Marken:
down and up

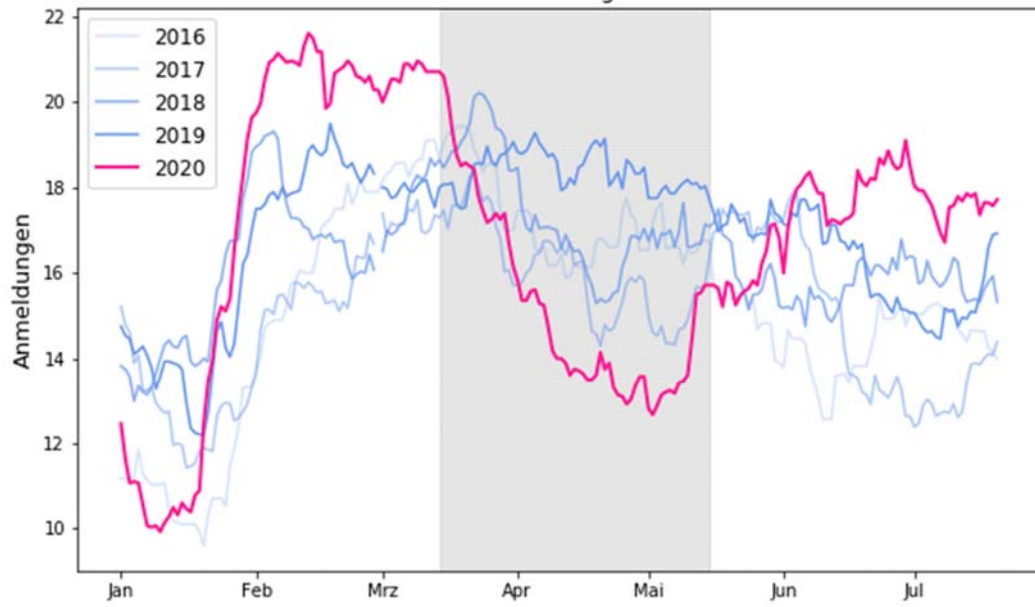


Patente:
business as usual



Markenanmeldungen am Österreichischen Patentamt

Rollierender 28-Tages-Schnitt

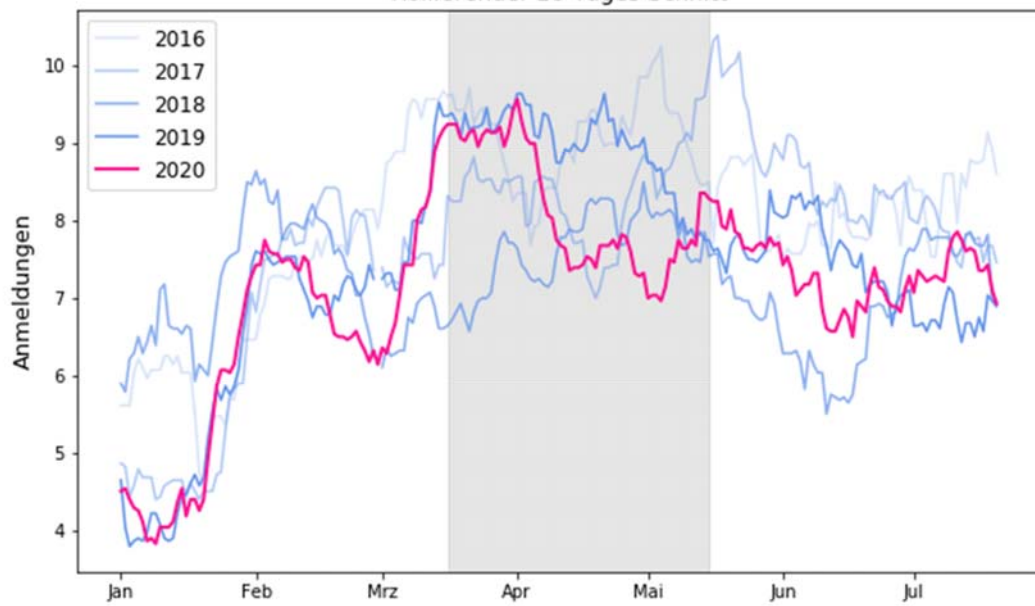


Österreichisches Patentamt

5

Erfindungsanmeldungen am Österreichischen Patentamt

Rollierender 28-Tages-Schnitt



Österreichisches Patentamt

6

„Lernen Sie Geschichte“

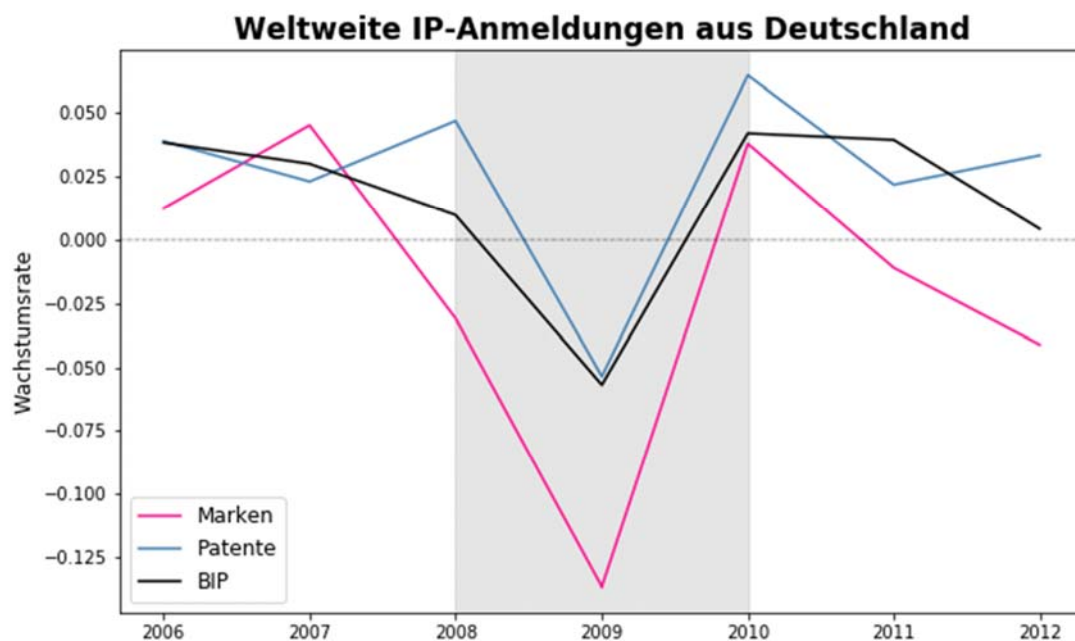
► Blick auf Krise 2008

▷ Wachstumsraten: BIP, Marken, Patente

▷ Ländervergleiche: EU-Innovation Leader und DE, UK, AT

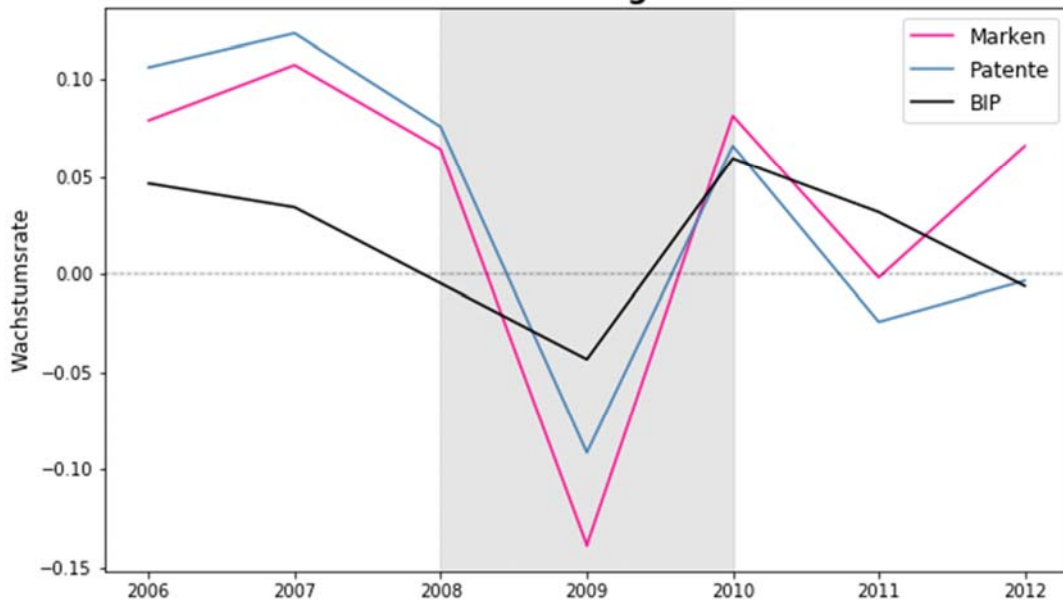
Österreichisches Patentamt

7



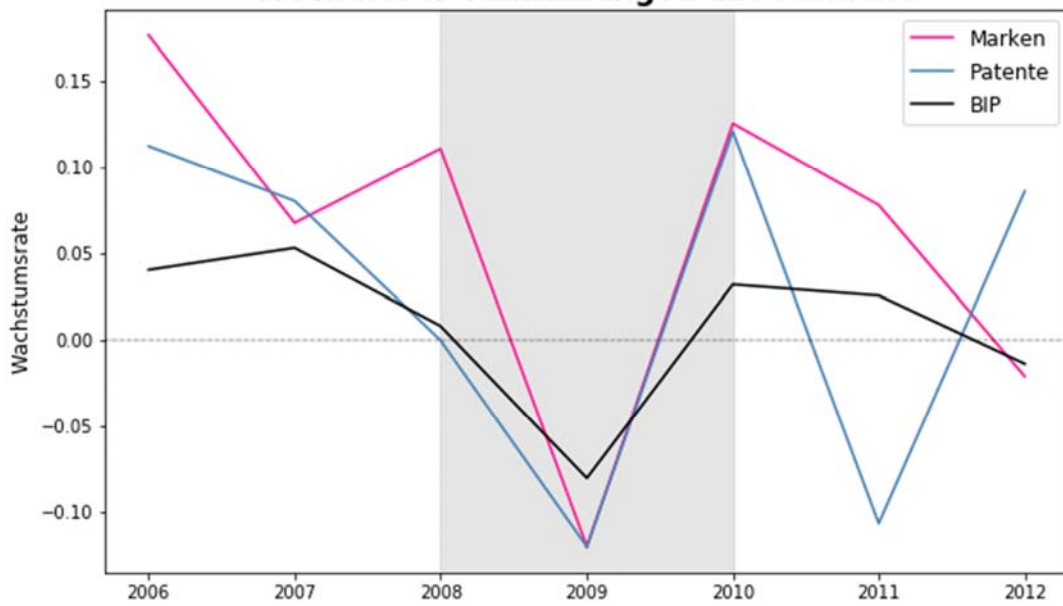
Quelle: WIPO, World Bank

Weltweite IP-Anmeldungen aus Schweden



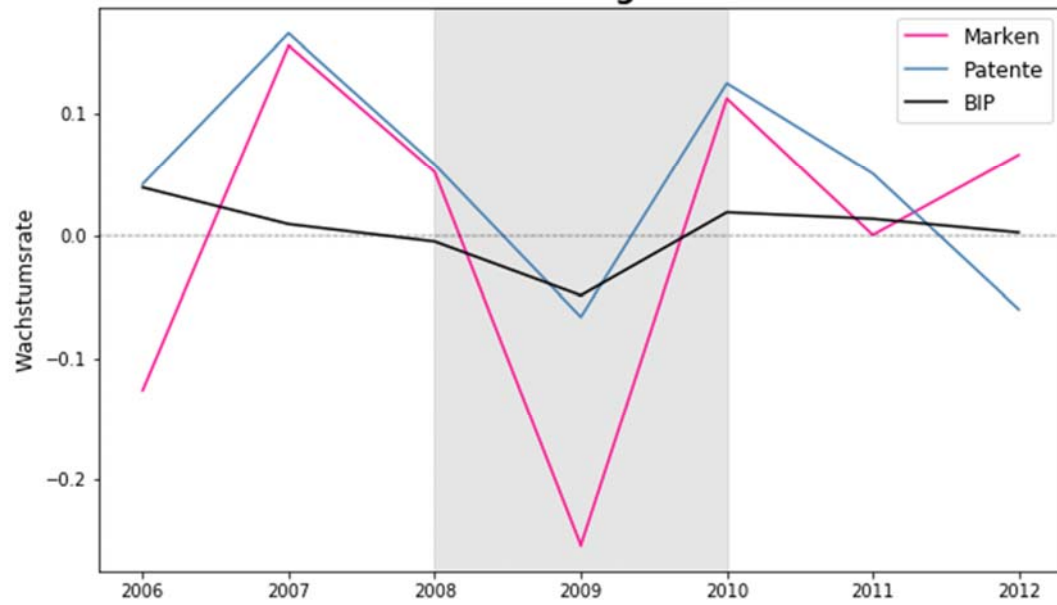
Quelle: WIPO, World Bank

Weltweite IP-Anmeldungen aus Finnland



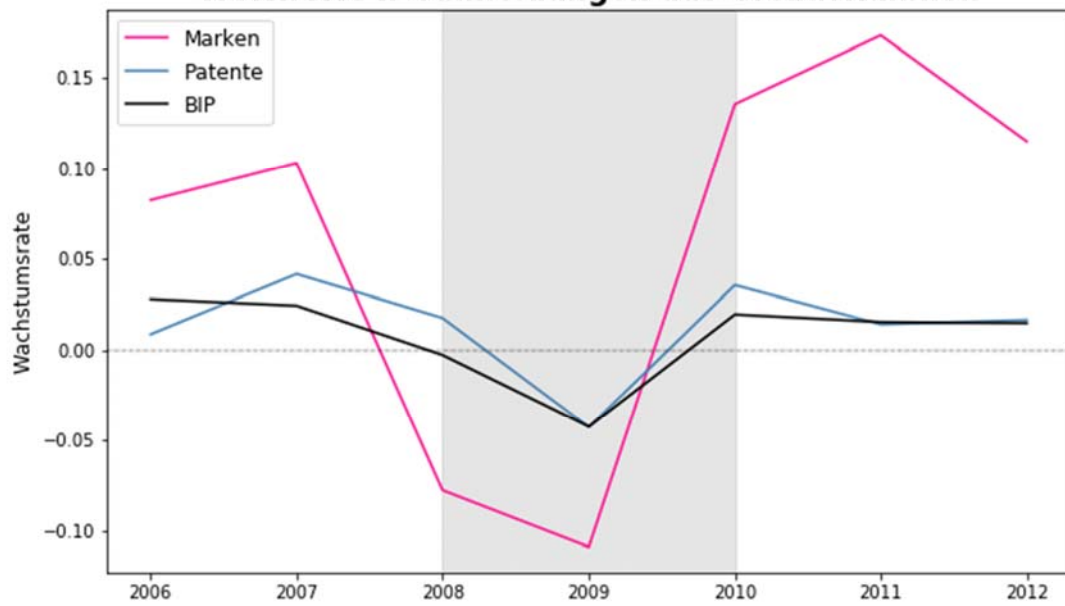
Quelle: WIPO, World Bank

Weltweite IP-Anmeldungen aus Dänemark



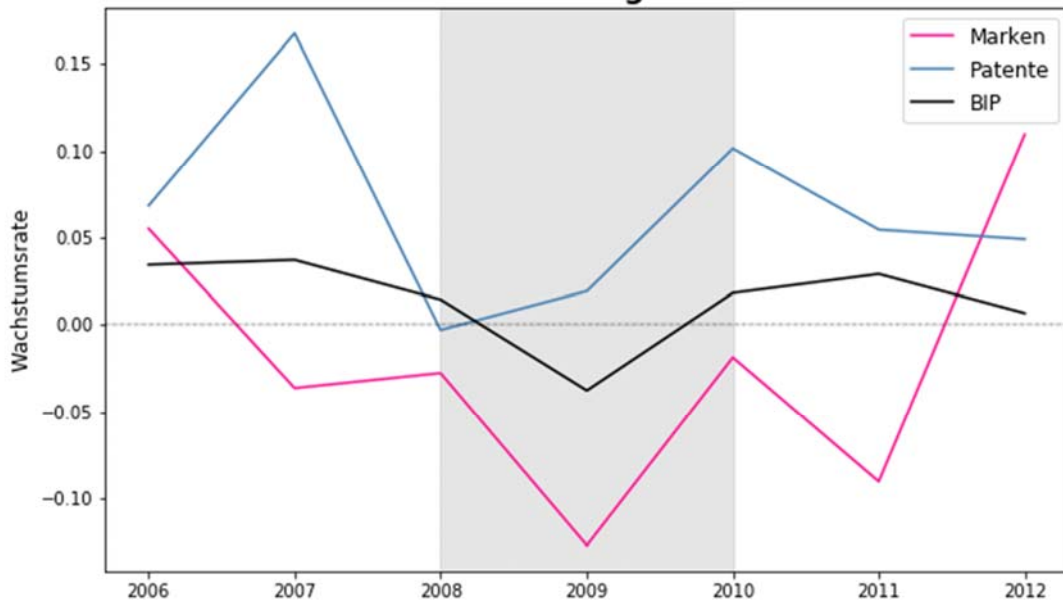
Quelle: WIPO, World Bank

Weltweite IP-Anmeldungen aus Großbritannien



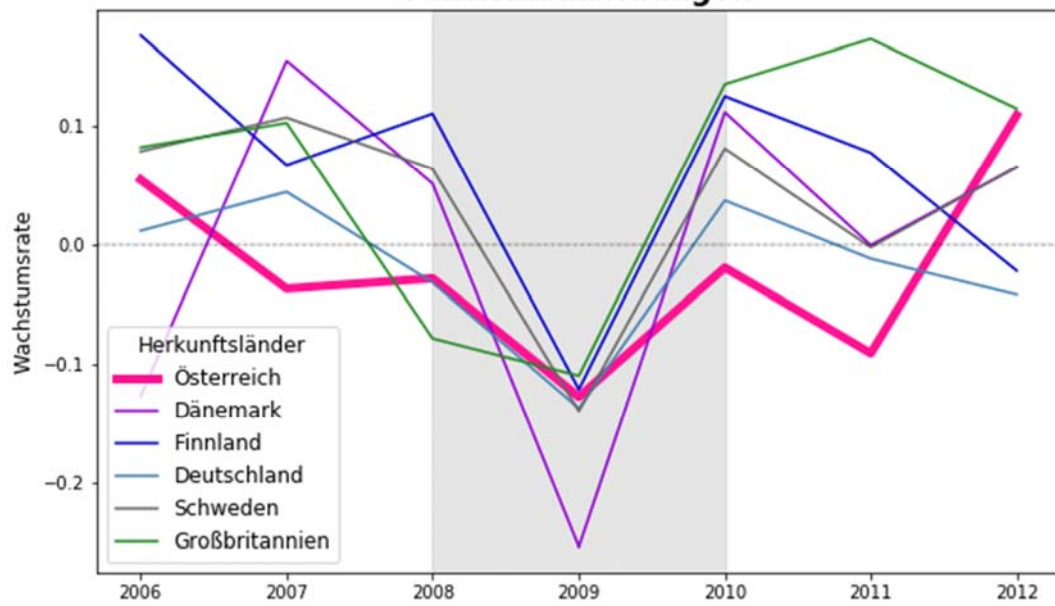
Quelle: WIPO, World Bank

Weltweite IP-Anmeldungen aus Österreich

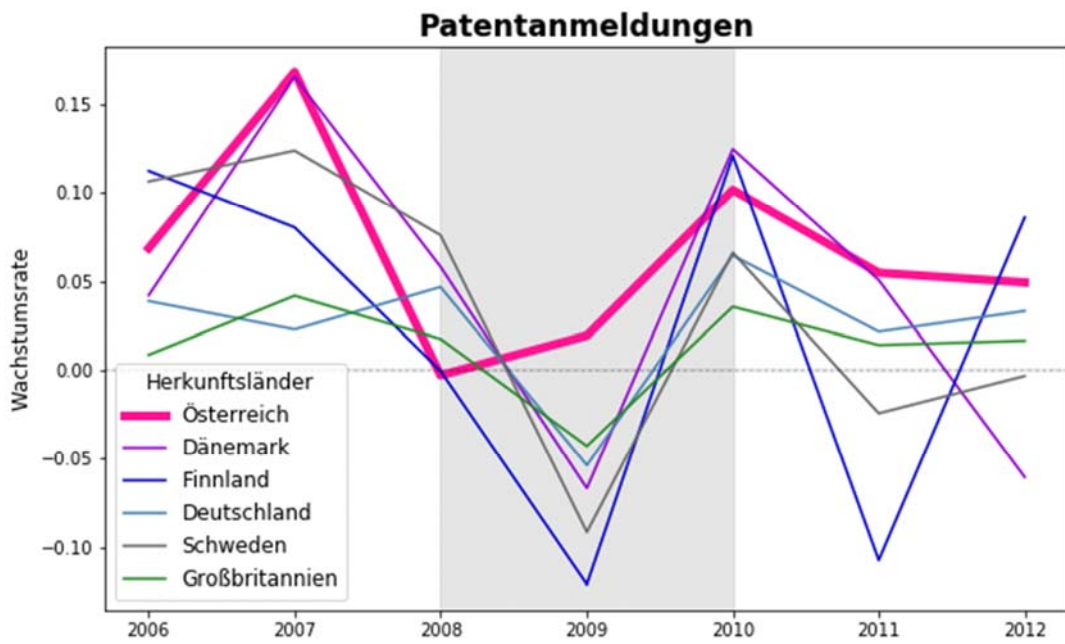


Quelle: WIPO, World Bank

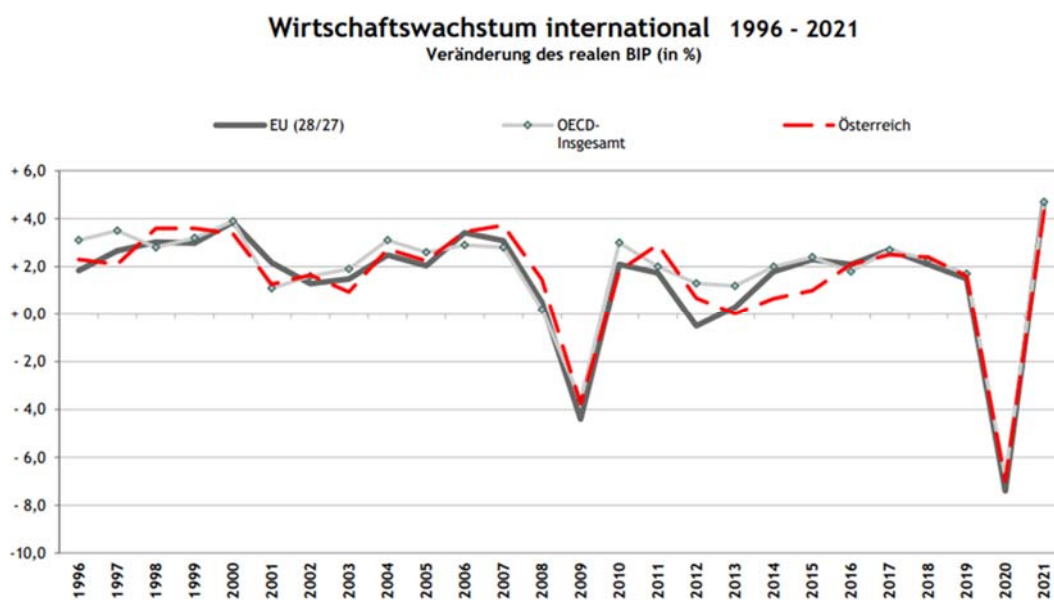
Markenanmeldungen



Quelle: WIPO, World Bank



Quelle: WIPO, World Bank



Quelle: WKO / EUROSTAT, WIFO, IHS

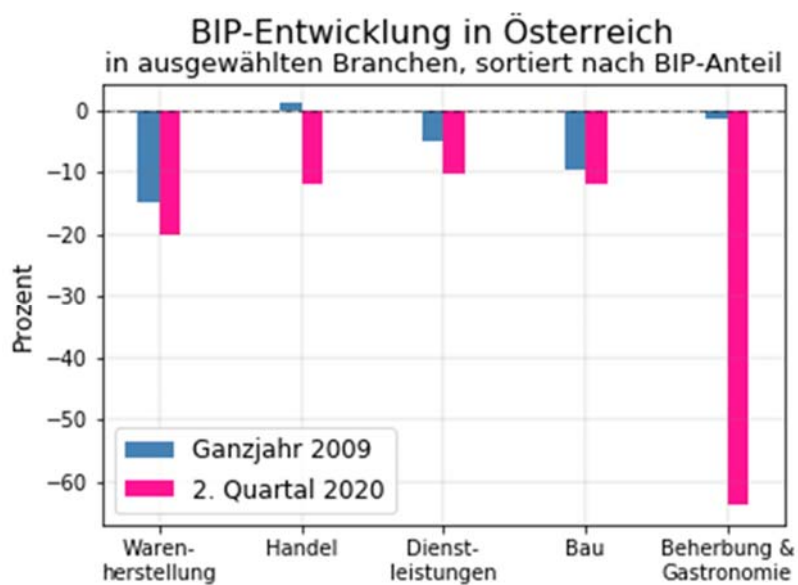
Krisen: 2009 vs. 2020

Vergleichbare ...

- ▶ ... wirtschaftliche Unsicherheit
- ▶ ... Effekte auf BIP, Arbeitslosigkeit, etc.

Verschiedene ...

- ▶ ... Ursachen
- ▶ ... Betroffenheit nach Branchen
- ▶ ... Effekte auf Produktion & Arbeitsalltag



Innovation erleichtern

- ▶ Öffentliche F&E-Investitionen als Stabilisator
- ▶ Erleichterte Verwaltungsvorschriften
- ▶ KMU unterstützen, die nicht antizyklisch investieren können

*"Countries need **to revisit and strengthen their budgetary commitments to support R&D.**" (UNO, 2020)*

Innovation erleichtern

- ▶ Ziel: Niederschwelliger Zugang zu IP
- ▶ Kundenberatungen via Skype etabliert
- ▶ Fristenaufschub
- ▶ Stabile Nachfrage nach Patent Scheck

Danke!

Mariana Karepova
Präsidentin
mariana.karepova@patentamt.at

Stefan Harasek
Vorstand Strategie und Datenanalyse
stefan.harasek@patentamt.at



IP Day 2020
Vienna, 22 September 2020

Intellectual Property and COVID-19

Roger Kampf, WTO Secretariat



Overview

- COVID-19 response requires access to wide range of medical products and other technologies
- IP system can be significant factor for innovation and access: provides incentive to invest in R&D, supports cooperation
- Multilateral legal IP framework: WIPO Treaties and WTO TRIPS Agreement
- Voluntary sharing of IP and know-how is responding to spirit of collaboration
- TRIPS policy options, as implemented in domestic law, remain available to WTO Members
- Measures taken by governments include administrative and policy action
- Ensuring transparency of legal and policy measures taken by WTO Member and of IP information is in the mutual interest of all stakeholders



Joint Statement by WHO-WTO Director-Generals: Extracts (20 April 2020)

Global, coordinated action is required to deal with the extraordinary challenges the pandemic poses to people's health as well as their livelihoods.

Keeping trade in health technologies as **open and predictable** as possible is of vital interest.

WHO and WTO are working together to support efforts to ensure the normal **cross-border flow** of vital medical supplies and other goods and services, promoting them where possible, and to resolve unnecessary disruptions to global supply chains (...).

WTO rules provide governments with the flexibilities they may need to address essential medical supply shortages and/or public health challenges. But any measure taken to promote public health that restricts trade should be "**targeted, proportionate, transparent and temporary**" (...).

We call on our Members to continue to share information about their measures with WHO and WTO, in line with the established **transparency** mechanisms, which are now especially valuable in supporting a coordinated response.

(...) we call upon governments to implement policy measures that can further facilitate their research and development, and to promote their rapid dissemination within countries and across borders so as to ensure equitable access to those technologies. Such initiatives include targeted investment, **ensuring open access to clinical test results, the sharing of relevant intellectual property rights**, increasing manufacturing capacity, open and transparent procurement regimes, the elimination of tariffs on relevant health technologies, and trade facilitation measures to reduce costs and delays.

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_14apr20_e.htm



Relevant TRIPS Provisions (1)

• Objectives (Art.7)

- « The protection and enforcement of IPRs should contribute to the promotion of **technological innovation** and to the **transfer and dissemination of technology**, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to **social and economic welfare**, and to a **balance** of rights and obligations. »
 - Frames the IPR system also in times of pandemic

• Principles (Art.8)

- Possibility to adopt *TRIPS-consistent* measures to protect public health and to prevent the abuse of IPRs (not an exception clause)
 - Example: price hikes in the Netherlands based on dominant position regarding COVID-19 test equipment and materials; release of relevant know-how and scaling up of production in order to enhance testing capacities

Relevant TRIPS Provisions (2)

- Patents (Art.27 et seq.)
 - Patentability criteria:
 - Patentable subject matter, novelty, inventive step (non-obviousness), industrial applicability (usefulness)
 - Not further defined in TRIPS
 - Disclosure of the invention to the public:
 - In a manner sufficiently clear and complete for invention to be carried out by a person skilled in the art
 - Makes legal and technical information regarding COVID-19 technologies available
- Undisclosed information (Art.39)
 - Trade secrets
 - Protection of clinical trial data
- Trademarks (Art.15 et seq.)
- Copyright (Art.9 et seq.)
 - Access to data, information and knowledge relevant to COVID-19
- Design rights (Art.25 et seq.)
- Technology Transfer to LDCs (Art.66.2)
- LDC transition periods (Art.66.1 & TRIPS Council Decisions)
 - General transition period: 2021
 - Transition period for protection of pharmaceutical patents and clinical trials: 2033
- Acquisition and maintenance of IPRs (Art.62)

TRIPS Policy Options

- Definition of patentability criteria (Art.27)
 - Relevant examples: development and repurposing of existing medicines, including incremental innovation, medical indication claims and « evergreening »
- Exclusions from patentable subject matter (Art.27)
 - Relevant example: material existing in nature
- Exceptions and limitations
 - Research exception (Art.30)
 - Use of patent-protected technology for scientific experimentation
 - Regulatory review (« Bolar ») exception (Art.30)
 - Use of patent-protected invention to obtain early marketing approval for generic medicine
 - Compulsory licensing and government use (Art.31)
 - Use of patented technology without right holder's authorization, subject to certain conditions
 - Covers health and other technologies
 - Can be used by all Members for import or local production
 - Special compulsory licences for export (Art.31bis)
 - Allows production of generic medicines exclusively for export to countries with insufficient or no manufacturing capacities
 - Covers pharmaceutical products, including diagnostics and vaccines
 - Developed countries excluded from using the Special CL System for import purposes
 - Application in times of pandemic
 - Copyright: text and data mining exceptions
- Exhaustion (Art.6 and Doha Declaration)



Subsequent Instruments: Doha Declaration on TRIPS and Public Health (2001)

- **Milestone for WTO:**
 - Trade ministers recognize gravity of public health problems in developing countries
 - Basis for close cooperation with WHO and WIPO
- **Recognition:**
 - TRIPS as part of wider national and international action
 - Importance of IP protection for development of new medicines and concerns about impact on prices
 - TRIPS does not and should not prevent Members from taking measures to protect public health. (...) the Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO Members' right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.
- **Reaffirmation:**
 - Right of WTO Members to use, to the full, the provisions in the TRIPS Agreement, which provide flexibility for this purpose.
- **Clarifications:**
 - Right to grant CL and freedom to determine grounds
 - Right to determine what constitutes national emergency/circumstances of extreme urgency
 - Freedom to establish exhaustion regime
- **Basis for:**
 - Special Compulsory Licensing System
 - LDC transition periods in the pharmaceutical sector



Discussions in the WTO: TRIPS Council, 30 July 2020

| South Africa (supported by African Group, Ecuador, India, Indonesia, Nigeria, Sri Lanka and others) | US, UK, EU, Australia, Switzerland, Japan |
|--|---|
| IP barriers across essential medical products | IPRs: incentive to innovate, develop, manufacture and distribute medical products, not a barrier |
| IPRs concerned: patents, as well as trade secrets, industrial designs, copyright | Other important aspects that impact on access: manufacturing capacities, supply chain issues (also acknowledged by African Group), health systems |
| Flexibilities to preserve balanced approach: holistic approach covering all IP categories needed; raise awareness and make full use of policy options | Recognition of TRIPS flexibilities, including compulsory licensing |
| Examples: excluding second medical uses, restricting grant of secondary patents («evergreening»), making use of compulsory licensing | However: compulsory licensing diminishes incentive for innovation and investment |
| Voluntary initiatives: ad hoc; inadequate to systematically and comprehensively address IP barriers (ex: C-TAP); not enforceable; lack of transparency | Collaboration and voluntary sharing of IP and knowledge essential |
| Collaboration in TRIPS Council and with other IGOs to ensure that IPRs do not block access | Threat to health and safety: counterfeit COVID-19 pharmaceuticals |

Voluntary Collaboration: Selected examples (1)

- **Sharing IP, clinical trial data and know-how**
 - Can expedite R&D cooperation, development, manufacturing and distribution of relevant health technologies
 - Examples:
 - Permissive licences to allow open access to design files and software for ventilators and transfer of related know-how (Medtronic)
 - Non-enforcement/waiver of patent rights (AbbVie)
 - Free global licences to use IPRs (COVID-19 Pledge)
 - Sharing of IP to develop vaccines to supply vaccine on a no-profit basis (Oxford University/AstraZeneca)
 - Initiatives to transfer technology and know-how (COVID-19 Clinical Research Coalition)
 - Free access to COVID-19 publications protected by copyright (publishers)
 - Free availability of standards protected by copyright (EU and Singapore)

Voluntary Collaboration: Selected examples (2)

- **Open source licensing and open access initiatives**
 - Practice of licensing IPRs, often free of charge, for use by third parties in commercial applications for a specific purpose, such as using, modifying or sharing the course code, blueprint or design, typically on the condition that any improvements are licensed on the same terms
 - Examples:
 - Open source software for contact tracing technology (Singapore)
 - Open source hardware to resolve supply chain weaknesses
 - Open access to research results (Medicines for Malaria Venture, COVID Box)
- **Technology pools**
 - Agreement between at least two IP right holders to group their rights and to license the rights to use these rights to each other and to third parties, subject to certain conditions
 - Examples:
 - Medicines Patent Pool
 - Technology access pool (C-TAP, WHO)

Government Measures: Administrative Options

- Art.62: leaves room to manoeuvre in developing an approach to IPR acquisition and maintenance procedures tailored to specific needs and circumstances
- Patent examination or application procedures
 - Examples:
 - Accelerated patent examination procedures (Brazil, US, Russian Federation)
- Trademark examination or application procedures
 - Examples:
 - Guidance to increase the monitoring or investigation of COVID-19 related TM applications (China)
 - Prioritized Examination Program (US)
- Ease of procedural requirements, deadlines or fees

Government Measures: Compulsory or Government Use Licences

- Ease of procedures to grant compulsory or government use licences
 - Examples:
 - Canada: Patent Act amendment (Bill C-13) empowers Commissioner of Patents, on application by Minister of Health, to authorize the Government or a third party to supply a patented invention to the extent necessary to respond to a public health emergency of national concern.
 - Colombia: Decree 476 of 25 March 2020 designates as public health interest health technologies to address COVID-19; grants special faculties to Ministry of Health to make more flexible licensing procedures and conditions
 - Germany: amendment to German Act on the Prevention and Control of Infectious Diseases in Humans authorizes Ministry of Health to issue use orders in an epidemic situation of national importance
 - Hungary: Decree 212/2020 created a public health compulsory licence for domestic exploitation (terminated)
- Grant of government use licence
 - Example:
 - Israel: government use licence to import generic lapinovir/ritonavir from India



Case Studies (1): Remdesivir

- 2009: trials for antiviral compounds initially designed for hepatitis C and respiratory syncytial virus, did not pass Phase III clinical trials
- Patents granted/applied for four patent families in a number of jurisdictions, including US, Europe, China, India; first family to expire in the US in 2029
- May 2020: approved for emergency use in US, Japan, etc.
- Voluntary, royalty-free licensing agreements concluded with nine generic manufacturers in India, Pakistan and Egypt for distribution in 127 countries
- Supply to other countries possible if compulsory licence issued in those countries
- Non-IP issues: access to raw materials, know-how, production capacity
- Note: TRIPS exemption for LDCs enables production of generics in Bangladesh
- Patent protection for repurposed medicines:
 - Several Chinese institutes filed patent application for new use of remdesivir to treat COVID-19 in January 2020
 - Patent protection for repurposed medicines possible in China
 - Decision pending: patentability of new use will largely depend on existing patents and patent applications in China, as well as the scope of claims in these patents and applications.
- April 2020: civil society request for patent revocation in India



Case Studies (2)

- Lopinavir/Ritonavir
 - Fixed-dose ARV, initially approved by US FDA in 2000
 - Potential to treat COVID-19 first discussed in February 2020
 - March 2020: right holder waived restrictions on MPP licensees and announced not to enforce patent rights
 - Trials discontinued in July 2020 because of little or no reduction of mortality
- Moderna v. Arbutus Biopharma
 - Delivery system used in mRNA vaccine: nanoparticle formulation to deliver messenger RNA drugs into cells
 - 2018/19: Moderna filed three inter partes reviews filed with USPTO
 - 23 July 2020: PTAB rejects claim in third review that patent should be revoked because it describes obvious concepts
 - Moderna statement: « not aware of any significant IP impediments »
 - Next steps: patent infringement lawsuit or licensing and royalty payment?
 - Impact on price?

Ensuring Transparency

- International Health Regulations (2005)
 - Notifiable public health events with serious and international consequences must be reported to WHO
- IP measures
 - WTO Secretariat compiles/regularly updates list of measures regarding trade-related IPRs
 - Some of those measures were also notified to TRIPS Council
- IP information
 - Easy access to patent documents for COVID-19 related inventions to facilitate R&D and dissemination of innovations, as well as their procurement
 - Examples:
 - Chile: special editions of reports on public domain technologies focused on PPE
 - Republic of Korea: KIPO makes available patent information, including patent analysis and trend reports
 - China: freely accessible database for COVID-19 related patents Chinese Taipei: search facilities in Global Patent Search System; release of patent information relating to mask-producing facilities and technologies around the world; release of drug approval status and patent information of 52 potential medicines
 - US: Patents 4 Partnerships website lists patents and applications that are available for licensing
 - WIPO PATENTSCOPE: includes specially developed COVID-19 retrieval and search facility to enhance access to technological information disclosed in patent applications
 - Medicines Patent Pool Database (MedsPal): includes information about medicines in trials to treat COVID-19

International Initiatives (1): WTO and WIPO

- WTO webpage dedicated to COVID-19:
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
- WIPO policy tracker:
<https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/#/covid19-policy-tracker/ipo-operations>



COVID-19 and world trade

- FAQs: The WTO and COVID-19
- WTO reports
- Full details



International Initiatives (2): WHO

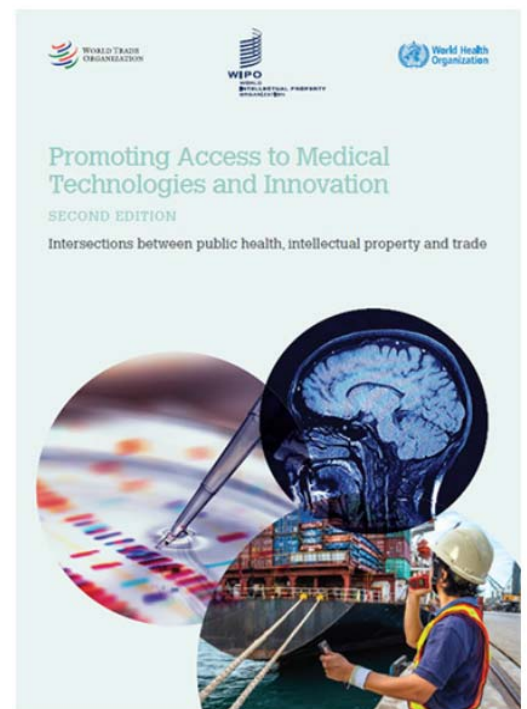
- R&D Blueprint for COVID-19 (activated in early 2020):
 - Highlights importance of collaborative approach
- « Solidarity » clinical trial (March 2020):
 - Enrols patients in single randomized trial to facilitate rapid worldwide comparison of unproven treatments
- Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator
 - Aims at accelerating development, production and equitable access
 - Launched together with governments, scientists, private sector partners, civil society, philanthropists and global health organizations
- Resolution WHA 73.1 on COVID-19 Response (WHA, May 2020):
 - Calls on IGOs and other stakeholders to work collaboratively
 - Through existing mechanisms for voluntary pooling and licensing
 - Consistent with international treaties, including the TRIPS Agreement and flexibilities within the Doha Declaration
- Solidarity Call to Action and Technology Access Pool (C-TAP):
 - Will compile commitments to voluntarily share knowledge, IP and data Public disclosure of gene sequences and data
 - Timely publication of clinical trial results
 - Clauses in funding agreements to ensure equitable distribution, affordability and transparency
 - Global non-exclusive licensing
 - Promotion of open innovation models and technology transfer



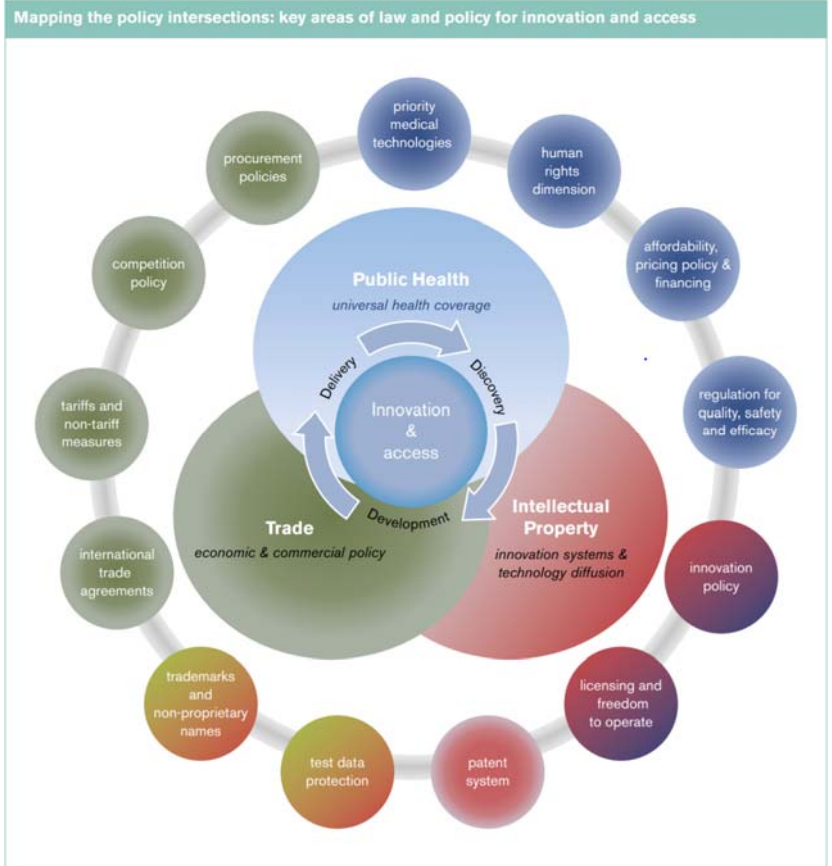
WHO-WIPO-WTO Study on Access to Medical Technologies and Innovation (2nd edition, 2020)

- Includes COVID-19 insert
- Purpose: guide reader to relevant sections of the Study
- Why: issues raised in the course of the pandemic are not new
- Takes a holistic approach, including all relevant policy dimensions

Full publication and sections available at:
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/who-wipo-wto_2020_e.htm



Conclusion:
Response to
Pandemic Requires
an Integrated
Health, Trade and
IP Approach

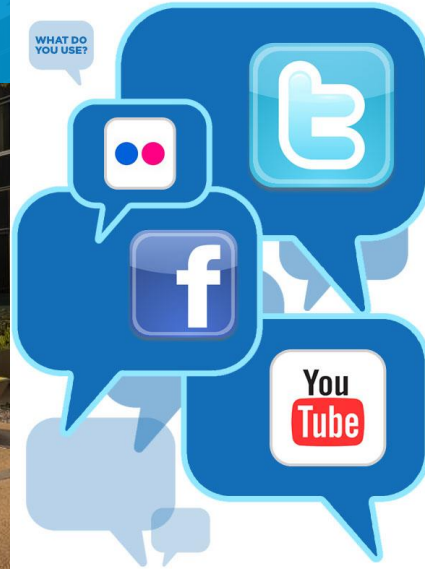


THEMENBLOCK III: DIGITALE PLATTFORMEN

Löschverpflichtung für persönlichkeitsrechtsverletzende Postings

Veronika Treitl, LL.M.

WU
WIRTSCHAFTS
UNIVERSITÄT
WIEN VIENNA
UNIVERSITY OF
ECONOMICS
AND BUSINESS



WU
WIRTSCHAFTS
UNIVERSITÄT
WIEN VIENNA
UNIVERSITY OF
ECONOMICS
AND BUSINESS





Künast findet Kinderficken ok, solange keine Gewalt im Spiel ist
 blog.halle-leaks.de

"Kurier"-Chefredakteur Brandstätter ist vor Gericht mit einer Klage gegen Österreich"-Herausgeber Fellner abgeblitzt. In der Kritik sei "ein Tatsachensubstrat zu erkennen".
 https://www.diepresse.com/707822/journalistischer-bettnaesser-ist-keine-beleidigung
 OGH 6 Ob 162/12k

SEITE 3



<https://wienerin.at/elisabeth-kostinger-kontert-sexistischen-hassposting>



ich, Fake News und Cyber Mobbing, EuZW 18, 68

IGH C-68/93 – Shevill

IGH C-161/10 – eDate Advertising

IGH C-194/16 – Bolagsupplysningen

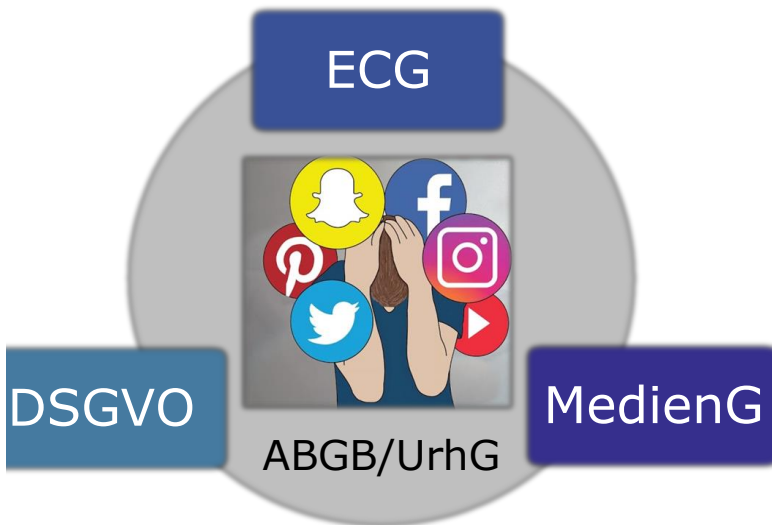
IGH C-18/18 – Glawischnig
 r Reichweite der Löschverpflichtung



SEITE 4

VERONIKA TREITL – LÖSCHUNG VON POSTINGS





MedienG

§ 6 Üble Nachrede, Beschimpfung, Verspottung und Verleumdung

(1) Wird in einem Medium der objektive Tatbestand der üblen Nachrede, der Beschimpfung, der Verspottung oder der Verleumdung hergestellt, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. [...]

(2) Der Anspruch nach (1) besteht nicht, wenn

[...] **Z 3a** es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der Medieninhaber oder einer seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat. [...]

§ 7 Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches

§ 7a Schutz vor Bekanntgabe der Identität in besonderen Fällen

§ 7b Schutz der Unschuldsvermutung

§ 36a Durchsetzung der Einziehung und Beschlagnahme bei Websites

(1) Wird auf Löschung der die strafbare Handlung begründenden Stellen der Website erkannt (Einziehung) oder die Löschung der die strafbare Handlung begründenden Stellen der Website angeordnet (Beschlagnahme), so ist der Medieninhaber aufzufordern, innerhalb einer ihm zu setzenden angemessenen Frist dem gerichtlichen Auftrag zu entsprechen. Der Medieninhaber hat den Ankläger oder Antragsteller von der Löschung der die strafbare Handlung begründenden Stellen der Website unverzüglich in Kenntnis zu setzen. [...]

§ 16 ECG Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Speicherung fremder Inhalte (Hosting)

(1) Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer eingegebene Informationen speichert, ist für die im Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen nicht verantwortlich, sofern er

Z 1 von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche Kenntnis hat und sich in Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder,

Z 2 sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erhalten hat, unverzüglich tätig wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren.

§ 1328a Verletzungen am Recht auf Wahrung der Privatsphäre

(1) Wer rechtswidrig und schuldhaft in die Privatsphäre eines Menschen eingreift oder Umstände aus der Privatsphäre eines Menschen offenbart oder verwertet, hat ihm den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Bei erheblichen Verletzungen der Privatsphäre, etwa wenn Umstände daraus in einer Weise verwertet werden, die geeignet ist, den Menschen in der Öffentlichkeit bloßzustellen, umfasst der Ersatzanspruch auch eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, sofern eine Verletzung der Privatsphäre nach besonderen Bestimmungen zu beurteilen ist. Die Verantwortung für Verletzungen der Privatsphäre durch Medien richtet sich allein nach den Bestimmungen des Mediengesetzes, BGBl. Nr. 314/1981, in der jeweils geltenden Fassung.

§ 1330 Verletzungen an der Ehre

(1) Wenn jemandem durch Ehrenbeleidigung ein wirklicher Schade oder Entgang des Gewinnes verursacht worden ist, so ist er berechtigt, den Ersatz zu fordern.

(2) Dies gilt auch, wenn jemand Tatsachen verbreitet, die den Kredit, den Erwerb oder das Fortkommen eines anderen gefährden und deren Unwahrheit er kannte oder kennen musste. In diesem Falle kann auch der Widerruf und die Veröffentlichung desselben verlangt werden. Für eine nicht öffentlich vorgebrachte Mitteilung, deren Unwahrheit der Mitteilende nicht kennt, haftet er nicht, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse hatte.

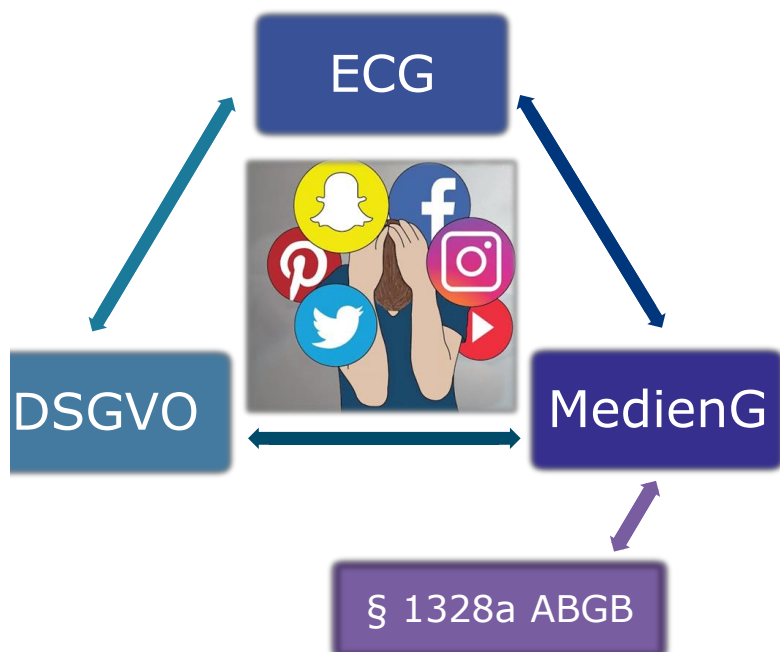
§ 78 UrhG Bildnisschutz

(1) Bildnisse von Personen dürfen weder öffentlich ausgestellt noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, verbreitet werden, wenn dadurch berechnigte Interessen des Abgebildeten oder, falls er gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet oder angeordnet zu haben, eines nahen Angehörigen verletzt würden. [...]

Art 17 DSGVO Recht auf Löschung

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

[...] **lit d** Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. [...]



Medieninhaber – Host-Provider

Kernfrage:

Kann der Betreiber einer Website Medieninhaber und gleichzeitig Host-Provider sein?

Medieninhaber – Host-Provider

§ 1 Abs 1 MedienG

Z 5a lit b periodisches elektronisches Medium

ein Medium, das auf elektronischem Wege abrufbar ist (Website)

Z 8 Medieninhaber

Letztverantwortung für die inhaltliche Gestaltung

Host-Provider (ErwGr 42 EC-RL):

Diese Tätigkeit ist rein technischer, automatischer und passiver Art; weder Kenntnis noch Kontrolle über die weitergeleitete oder gespeicherte Information

EuGH C-484/14 – *Mc Fadden*

OGH 15 Os 14/15w



<https://www.raoe.at/news/single/archive/medieninhaber-einer-facebook-seite/>
RA Dr. Johannes Öhlböck LL.M.

OGH 15 Os 14/15w

§ 6 (2) Z 3a MedienG

- Gebotene Sorgfalt "gerade noch eingehalten"
→ Kein Entschädigungsanspruch

Für eigene Inhalte

- Facebook = Medieninhaber

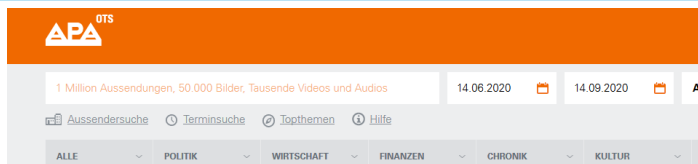
Für fremde Inhalte

- Facebook = Host-Provider; Seitenbetreiber = Medieninhaber
vgl. *Staudegger*, ALJ 1/2015, 42 – 66



https://www.raoe.at/news/single/archive/medieninhaber-einer-facebook-seite/

OGH 15 Os 8/10f



APA-OTS Originaltext-Service GmbH

APA-OTS Originaltext-Service GmbH ist der größte Verbreitungsservice für Presseaussendungen in Österreich. Die 100-prozentige Tochter der APA - Austria Presse Agentur verbreitet über die Kanäle der APA PR-Materialien im Originalwortlaut unter inhaltlicher Verantwortung des Aussenders an Empfänger im In- und Ausland. Alle OTS-Aussendungen werden auf www.ots.at publiziert und sind dort auch im Archiv gespeichert. APA-OTS ist außerdem Betreiber der Finanzinformationsplattform www.euroadhoc.com sowie des Branchenportals www.tourismuspresse.at.
www.ots.at [t](#) [f](#) [in](#)

ALLE BILDER VIDEOS GRAFIKEN PDFS TERMINE STUDIEN [Galerie](#) Listensicht

◀ vorige Seite Seite 1 von 83 [nächste Seite](#) ▶

OFFENLEGUNG GEMÄSS MEDIENGESETZ OTS0096, 10.01.2020 13:04
Die APA-OTS Originaltext-Service GmbH ist Medieninhaberin der unter ihrer Verantwortung als Aussenderin im Rahmen des OTS Originaltext-Service veröffentlichten Mitteilungen.

APA-Campus-Workshop „Die Mechanismen der Skandalisierung“ mit Florian Klein OTS0174, 09.12.2019 16:47
Kommunikationsprofis erfahren, wie Skandale entstehen und wie man diesen am besten begegnet, Workshop am 11. Dezember 2019

OGH 15 Os 8/10f

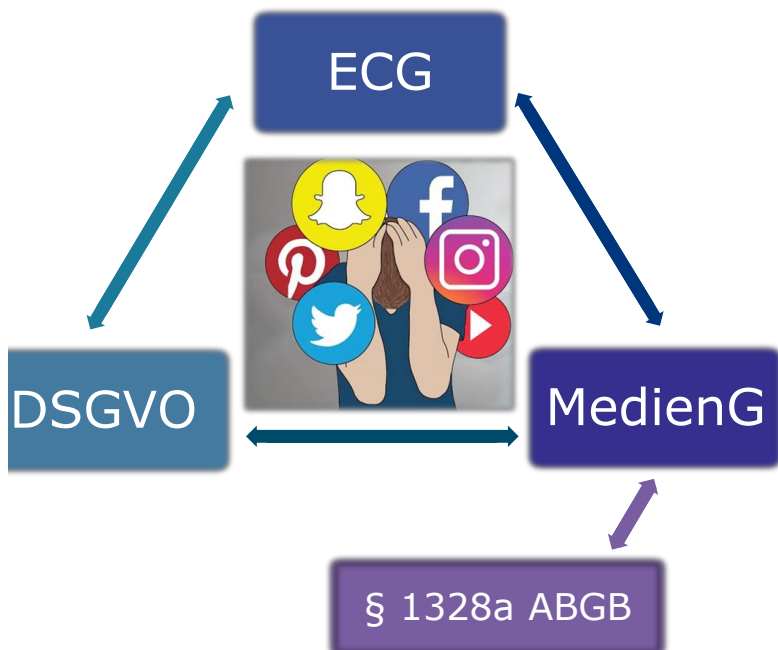


- Beklagter
 - er habe nicht die inhaltliche und redaktionelle Letztverantwortung über das Medium = gesamte Website
- OGH
 - keinen für die inhaltliche Gestaltung der Website Letztverantwortlichen
 - publizistische Untereinheit für die es eine Letztverantwortung gibt
 - **einzelne APA-OTS-Aussendung = Medium**
 - Mehrere Medieninhaber für die einzelnen publizistischen Untereinheiten

Lit tw kritisch, vgl zB *Rami* in WK (2. Aufl.) MedienG § 1 Rz 47 ff

Divergierende Rsp

- EuGH C-291/13 – *Papasavvas*
 - Zeitung in print und online: für beides medienrechtlich verantwortlich
- OGH 4 Ob 140/14p – bz-Wiener Bezirkszeitung
 - für Printmedien: Medieninhaber
 - für Onlinemedium bzgl Inhalte Dritter: Host-Provider
- Online Diskussionsforum
 - Moderation?



Medienprivileg im Datenschutzrecht

Kernfrage:

Was ist Journalismus?

- *Buivids* filmte seine polizeiliche Einvernahme und veröffentlichte das Video auf YouTube
- EuGH:
 - auch Polizisten können sich, wenn sie hoheitlich handeln, auf ihr Grundrecht auf Datenschutz berufen
 - Veröffentlichung auf YouTube kann eine Verarbeitung allein zu journalistischen Zwecken darstellen
 - wenn die Aufzeichnung und Veröffentlichung ausschließlich zum Ziel hatten, Informationen, Meinungen oder Ideen in der Öffentlichkeit zu verbreiten
 - *Buivids*: Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf vorschriftswidrigen Praktiken der Polizei lenken
- EuGH C-73/07 – *Satamedia*

DSGVO

Art 85 Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

(1) Die Mitgliedstaaten bringen durch Rechtsvorschriften das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, einschließlich der Verarbeitung zu journalistischen Zwecken und zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken, in Einklang.

(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, sehen die Mitgliedstaaten Abweichungen oder Ausnahmen von Kapitel [...] II, III, IV, V, VI, VII und Kapitel IX vor, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen.

§ 9 Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

(1) Auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunternehmens oder Mediendienstes im Sinne des Mediengesetzes [...], zu journalistischen Zwecken des Medienunternehmens oder Mediendienstes finden die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie von der DSGVO die Kapitel II, III, IV, V, VI, VII und IX keine Anwendung. Die Datenschutzbehörde hat bei Ausübung ihrer Befugnisse gegenüber den im ersten Satz genannten Personen den Schutz des Redaktionsgeheimnisses (§ 31 MedienG) zu beachten. [...]

Was ist Journalismus?

weites Begriffsverständnis

- Informationen, Meinungen oder Ideen in der Öffentlichkeit verbreiten
- Einschränkungen durch Datenschutz auf das Notwendigste beschränken

- Aktivitäten von Einzelpersonen

Diskussion:

- Suchmaschinen
- Bewertungsportale
- Meinungsforen

DSB-D123.077/0003-DSB/2018

- Verweis auf EuGH C-73/07 – *Satamedia*
 - Ziel: Informationen, Meinungen oder Ideen in der Öffentlichkeit zu verbreiten; auch Bürgerjournalismus
- DSB: nicht zuständig wegen Medienprivileg

DSB-D124.274/0007-DSB/2019

- Medienprivileg nur für klassische Medienunternehmen
 - Nicht bei Posting in sozialem Netzwerk
- DSB: zuständig, weil Medienprivileg nicht greift

Zur Spruchpraxis der Datenschutzbehörde vgl *Schmidl*, jusIT 2020/20

Your Page has been unpublished

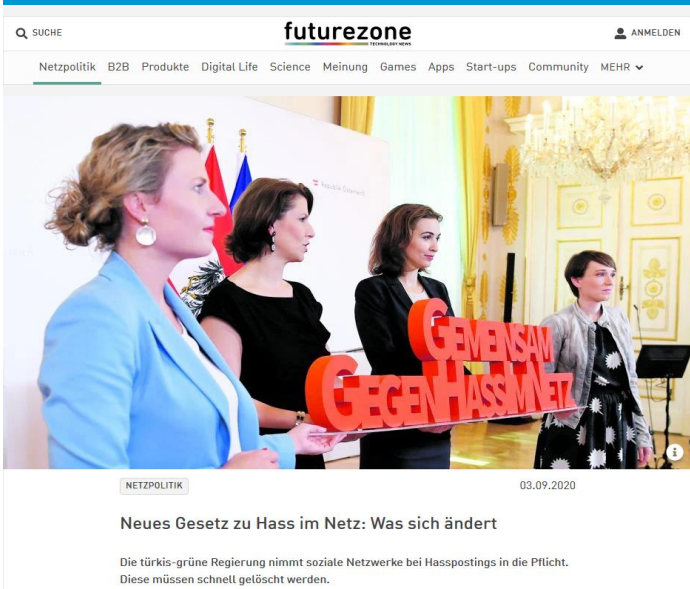
It looks like recent activity on your Page doesn't follow the [Facebook Pages Terms](#). If you think your Page was unpublished in error, you can appeal and we'll take another look.

Appeal

OLG München 18 U 1491/19 Pre

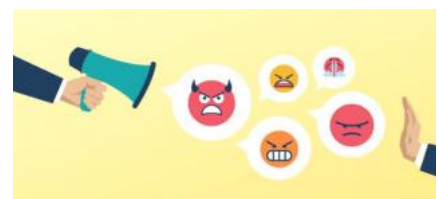
- Postings mit Hassbotschaften gelöscht
+ Facebook-Seite vorübergehend gesperrt
- Virtuelles Hausrecht bei Social-Media-Plattform
- Verhaltensregeln des Plattformbetreibers
- zulässige Meinungsäußerung darf nicht von der Plattform entfernt werden

Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz



Mandatsverfahren (§ 549 ZPO)

- Verfahren wegen Verletzung der Menschenwürde in einem elektronischen Kommunikationsnetz
- Formblatt
- Unterlassungsauftrag
 - auf Antrag der klagenden Partei ohne vorhergehende mündliche Verhandlung und ohne Vernehmung der beklagten Partei
- Nachweis aus dem elektronischen Kommunikationsnetz
- Rechtsverletzung aus den Angaben schlüssig
- Einwendungen inh 14 Tage → ordentliches Verfahren



2. Nach § 548 wird folgender zweiter Abschnitt samt Überschriften eingefügt:

„Zweiter Abschnitt Mandatsverfahren

Verfahren wegen Verletzung der Menschenwürde in einem elektronischen Kommunikationsnetz

§ 549. (1) In Rechtstreitigkeiten über Klagen, in denen ausschließlich Ansprüche auf Unterlassung wegen Verletzung der Menschenwürde in einem elektronischen Kommunikationsnetz geltend gemacht werden, hat das Gericht auf Antrag der klagenden Partei ohne vorhergehende mündliche Verhandlung und ohne Vernehmung der beklagten Partei einen Unterlassungsauftrag zu erlassen, wenn sich die behauptete Rechtsverletzung aus den Angaben in der Klage schlüssig ableiten lässt. Der Klage ist ein Nachweis aus dem elektronischen Kommunikationsnetz anzuschließen, der die rechtsverletzenden Inhalte darstellt oder ersichtlich macht.

(2) Der Unterlassungsauftrag hat die Aufschrift „Unterlassungsauftrag“ zu enthalten und auszusprechen, dass die beklagte Partei die weitere Verbreitung der rechtsverletzenden Inhalte zu unterlassen und die vom Gericht bestimmten Kosten zu zahlen oder, wenn sie den geltend gemachten Anspruch bestreitet, gegen den Auftrag binnen vierzehn Tagen Einwendungen zu erheben hat. Es ist darüber zu befehlen, dass der Unterlassungsauftrag nur durch die Erhebung von Einwendungen außer Kraft gesetzt werden kann und dass im Fall der Erhebung von Einwendungen das ordentliche Verfahren über die Klage stattfinden wird.

(3) Der Unterlassungsauftrag ist der beklagten Partei mit der Klage zuzustellen. Gegen den Unterlassungsauftrag können binnen einer Notfrist von vierzehn Tagen ab Zustellung nur Einwendungen erhoben werden. Es genügt, wenn aus dem Schriftstück die Absicht, Einwendungen zu erheben, hervorgeht. Die im Unterlassungsauftrag enthaltene Kostenentscheidung kann mit Rekurs angefochten werden. Die §§ 556 Abs. 5, 557 Abs. 2 bis 6 und 558 gelten sinngemäß.

(4) Das Gericht kann dem Unterlassungsauftrag auf Antrag der klagenden Partei vorläufige Vollstreckbarkeit zuerkennen, wenn die Fortwirkung der behaupteten rechtsverletzenden Handlung für die klagende Partei unzumutbar oder mit erheblichen Nachteilen verbunden oder mit den rechtlich geschützten Werten eines demokratischen Rechtsstaates nicht vereinbar ist. Die vorläufige Vollstreckbarkeit tritt ein, sobald der Beschluss über ihre Zuerkennung zugestellt wurde und wirkt bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens weiter. Gegen diese Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.

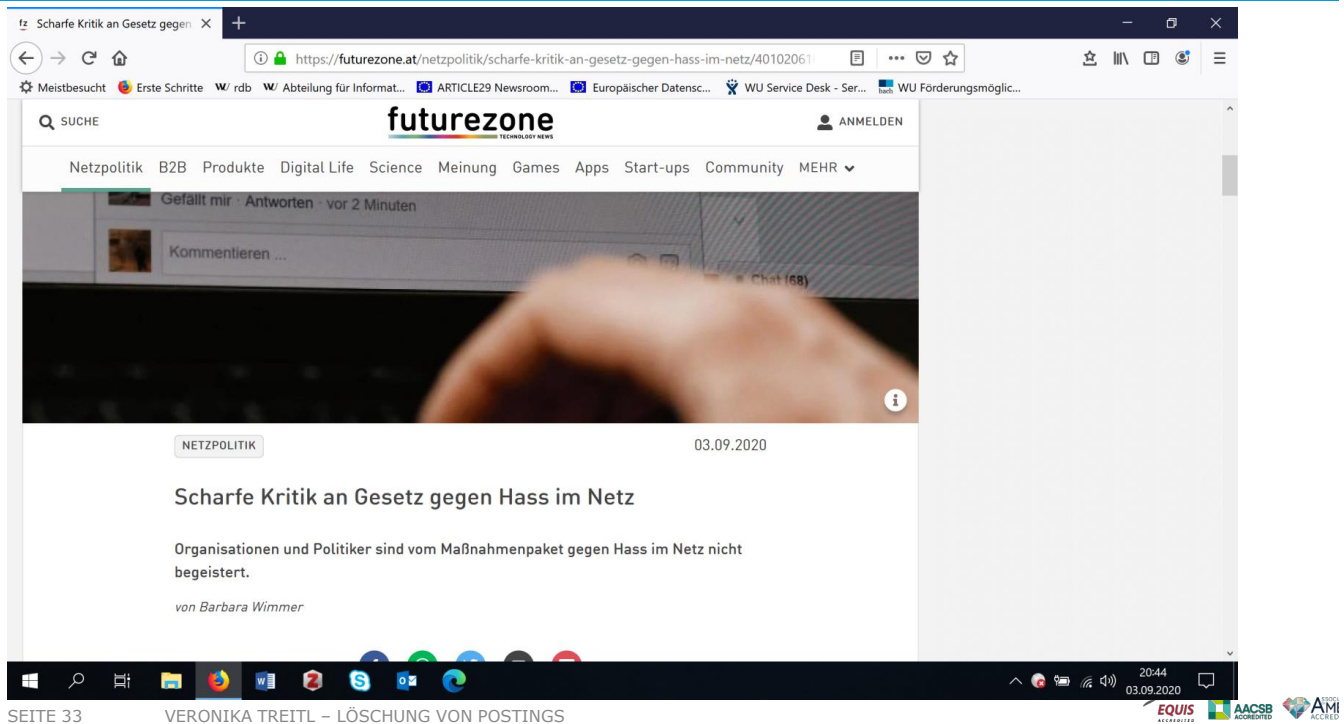
(5) Die Bundesministerin für Justiz wird ermächtigt, für die Klage und den Antrag auf Erlassung eines Unterlassungsauftrags ein Formblatt aufzulegen und im Internet auf der Website der Justiz (www.justiz.gv.at) abrufbar zu halten.“

3. Die Abschnittsbezeichnung „Zweiter Abschnitt“ vor § 555 entfällt.

4. Nach § 618 wird folgender siebenter Teil samt Überschrift eingefügt:

Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz

- **§ 17a ABGB** Wahrnehmung der Persönlichkeitsrechte
- **§ 20 ABGB** Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche
 - eigener Anspruch des Dienstgebers unabhängig von der Zustimmung des Dienstnehmers
- **§ 20a ABGB** Interessenabwägung
- **§ 1328a Abs 2 ABGB** Gegen Ausnahme
- **§ 18 (4a) ECG** außerstreitiger Antrag auf Herausgabe der Nutzerdaten



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://futurezone.at/netzpolitik/scharfe-kritik-an-gesetz-gegen-hass-im-netz/40102061>. The page content includes the futurezone logo, navigation links (Netzpolitik, B2B, Produkte, Digital Life, Science, Meinung, Games, Apps, Start-ups, Community, MEHR), and the article title "Scharfe Kritik an Gesetz gegen Hass im Netz" dated 03.09.2020. The article text states: "Organisationen und Politiker sind vom Maßnahmenpaket gegen Hass im Netz nicht begeistert." and is attributed to "von Barbara Wimmer". The browser's taskbar at the bottom shows the time 20:44 on 03.09.2020 and various system icons.

Diskussion




VERONIKA TREITL, LL.M. (WU)
Department für Privatrecht
Abteilung für Informations- und Immaterialgüterrecht

Wirtschaftsuniversität Wien
Welthandelsplatz 1 / Gebäude D3
1020 Wien

Tel: +43-1-313 36-6263
E-Mail: veronika.treitl@wu.ac.at



coming soon

Treitl/Kopf: Content Moderation: How social media companies deal with balancing freedom of expression and personality rights, tbp MR-Int 2020

Reichweite der urheber- und markenrechtlichen Ansprüche auf Beseitigung und angemessenes Entgelt auf digitalen Plattformen

Verantwortlichkeit in der Platform Economy

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

E-Mail: clemens.appl@donau-uni.ac.at
LinkedIn: www.linkedin.com/in/clemensappl
Tel: +43-2732-893-2411

www.donau-uni.ac.at/ipcenter



Digitale Plattformen: Definition und Beispiele

- ▶ Entwicklung des Internets als Peer-to-Peer Markt hin zu Plattform Märkten
- ▶ Plattformen sind zentrale Gatekeeper auf digitalen Märkten

- ▶ Plattform = Internetbasierte Anwendung, die Kontakt zwischen Nutzern herstellt und den Austausch von Waren, Dienstleistungen oder Informationen ermöglicht
[Wagner, GRUR 2020, 329; Schwerpunkt in: MR Int 2018 H 2]
- ▶ Art 2 Z 2 Platform-to-business-VO 2019/1150:
 - Dienst der Informationsgesellschaft (s E-Commerce-RL)
 - Vermittlung direkter Transaktionen zwischen Anbieter und Nutzer
 - Vertrag zwischen Plattform und Anbieter

- ▶ Beispiele
 - Handel: Ebay, Amazon Marketplace, Etsy etc
 - Dienstleistung Uber, Bolt, Airbnb etc
 - Information / Unterhaltung: YouTube, Facebook, Twitter

Digitale Plattformen - Charakteristika

- ▶ Plattformen haben eine **zentrale Rolle bei der Dissemination** von Drittleistungen durch
 - Aggregation
 - Indexierung und Kategorisierung
 - Durchsuchbarkeit mittels Suchmaschine
- ▶ **Einheitliches Nutzererlebnis**
- ▶ Besondere **vertragliche Beziehung** zwischen Plattform und Teilnehmer (Anbieter / Kunde / Nutzer)
- ▶ **Business-Modell baut auf Drittleistung auf**

- ▶ **Plattform als Vermittler / Infrastrukturanbieter?**

Beseitigungsanspruch: § 82 UrhG / § 52 MarkSchG

- ▶ Verschuldensunabhängiger Anspruch bei ImgR-Verletzung
„*Beseitigung des dem Gesetz widerstreichendem Zustands*“

- ▶ Passivlegitimation
 - Unmittelbarer Täter → Plattform-Teilnehmer / Plattform?
 - Nur gegen „Eigentümer“ der Eingriffsgegenstände -> Plattform als „Eigentümer“ der Drittangebote?
 - Mittelbare Täter (Anstifter, Gehilfen und sonstige Störer) → Plattform?
 - Vermittler (Art 5 Abs 1, Art 8 Abs 3 Info-RL)?
 - nur im UrhR: §81 Abs 1a UrhG: Anspruch gegen „Vermittler“ (Datenübertragung zwischen Dritten)

Angemessenes Entgelt: § 86 UrhG / § 53 Abs 1 MarkSchG

▶ Verschuldensunabhängiger Anspruch bei ImmgR-Verletzung

„Anspruch auf angemessenes Entgelt“

- Besondere Form des Verwendungsanspruchs (§ 1041 ABGB)
- idR Fiktives Lizenzentgelt
[Vgl RIS-Justiz RS0108478]
- „*Maßgebend ist, welche Nutzung tatsächlich erfolgt, weil auszuschließen ist, dass redliche und vernünftige Parteien ein Entgelt vereinbaren, das einen Nutzen abgilt, der gar nicht entstehen kann.*“
[u.a. OGH 4 Ob 133/13g]

▶ Passivlegitimation

- Unmittelbarer Täter → Plattform-Teilnehmer / Plattform?
- Mittelbare Täter (Anstifter, Gehilfen und sonstige Störer)? → grds nein [u.a. OGH 4 Ob 163/09p. OGH 17 Ob 40/80v]
- Bereicherungsrechtlicher Charakter → nur gegen Personen, die einen Vorteil aus der Rechtsverletzung erzielen

Fragstellungen im Zusammenhang mit Plattformen

▶ Was bedeutet „beseitigen“ aus Perspektive des Plattformbetreibers?

- Wem „gehören“ die zu beseitigenden Daten?

▶ Ermittlung des angemessenen Entgelts?

- Erzielter Nutzen durch die Plattform?
- Angemessenheit?
- Vergleichbarkeit ggü vertraglicher Lizenz?

▶ Implikationen der E-Commerce-Privilegierung?

(Keine) Anwendung der E-Commerce-Haftungsprivilegierung auf Plattformen?

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

(Keine) Anwendung der E-Commerce-Haftungsprivilegierung auf Plattformen?

- ▶ ECG-Privilegien entfallen bei “aktiver” Rolle
- ▶ EuGH-Verfahren zu vBRs C-682/18 und C-683/18 (YouTube) weiterhin offen
SchIA vom 16.7.2020:
 - „Betreiber von Plattformen wie YouTube und Cyando nehmen grundsätzlich keine Handlungen der „öffentlichen Wiedergabe“ vor“ [Rn 66 ff]
 - „Betreiber wie YouTube und Cyando [spielen] grundsätzlich aber keine solche „aktive Rolle“ in Bezug auf die Informationen, die sie im Auftrag der Nutzer ihrer Plattformen speichern.“ [Rn 153]
- ▶ Abmahnung der Plattform erforderlich?
 - Offenkundigkeit der abgemahnten Rechtsverletzung?

Selektion aus der jüngeren Judikatur zur Markennutzung auf Plattformen

- ▶ **Markenverletzung in Produktbeschreibung:** Überwachungs- und Prüfungspflicht der Anbieter (Plattform-Teilnehmer) hinsichtlich der geteilten Produktbeschreibungen („ASIN“) des Amazon-Marketplace.
[OLG Frankfurt/M 5.12.2019, 6 U 182/18, MMR 2020, 243]
- ▶ **Markenverletzung durch Trefferliste:** Betreiber der Internetseite, die interne Suchfunktion umfasst, benutzt Marken als Schlüsselwörter eigener geschäftlicher Kommunikation, wenn Treffer automatisiert nach Kundenverhalten strukturiert angezeigt werden. Keine Anwendung der E-Commerce-Privilegien.
[BGH I ZR 138/16 – Ortlieb, GRUR 2018, 924]
- ▶ **Auch:** Nutzung bei Anbieten einer **auto-complete-Funktion**, sofern es nicht bloß dem Hinweis auf Alternativenanbieter dient und die Herkunftsfunktion beeinträchtigt wird.
[BGH 15.2.2018, I ZR 201/16 – goFit, GRUR 2018, 935]
- ▶ **Auch:** Haftung des Plattformbetreibers für **automatische Übernahme von Kundensuchanfragen** in die Website-Metadaten zwecks Beeinflussung der Google-Suche.
[BGH I ZR 104/14 – Posterlounge, GRUR 2015, 1223]
- ▶ **Aber:** Kein Anspruch des Markeninhabers, dass **in Trefferliste nur Produkte seiner Marke** und keine anderer Marken angezeigt werden.
[LG Berlin 2.6.2015, 91 O 47/15 (rk), MMR 2015, 816]

Judikatur zu Urheberrecht und Plattformen

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

Unmittelbare Verantwortlichkeit des Plattformbetreibers

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

Ausblick: Art 17 UDBM-RL

[s weiterführend: *Homar* in Maute/Mackenrodt, Recht als Infrastruktur für Innovation (2019), 223]

Conclusio

- ▶ Zentrale Rolle von Plattformen für Sichtbarkeit von Leistungsangeboten
- ▶ Zugleich eigene Wertschöpfung auf Grundlage von Dritteleistungen
- ▶ Direkte Ansprüche gegen Plattformen – insb im Lichte des Beseitigungs- und Zahlungsanspruchs – idR schwierig durchzusetzen, insb im Lichte bestehender Haftungsprivilegien.



Reichweite der urheber- und markenrechtlichen Ansprüche auf Beseitigung und angemessenes Entgelt auf digitalen Plattformen

Verantwortlichkeit in der Platform Economy

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

E-Mail: clemens.appl@donau-uni.ac.at
LinkedIn: www.linkedin.com/in/clemensappl
Tel: +43-2732-893-2411

www.donau-uni.ac.at/ipcenter



C. Appl: Materialien zum Vortrag

Fassung vom 22.9.2020

Reichweite der urheber- und markenrechtlichen Ansprüche auf Beseitigung und angemessenes Entgelt auf digitalen Plattformen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. Verordnung 2019/1150 | 2 |
| 2. E-Commerce-Gesetz | 4 |
| 3. Urheberrechtsgesetz | 8 |
| 4. Markenschutzgesetz 1970 | 13 |

Verordnung 2019/1150

PE/56/2019/REV/1 (VO 2019/1150)

[...]

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

1. „gewerblicher Nutzer“ jede im Rahmen einer geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit handelnde Privatperson oder jede juristische Person, die über Online-Vermittlungsdienste und für Zwecke im Zusammenhang mit ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen anbietet;
2. „Online-Vermittlungsdienste“ Dienste, die alle nachstehenden Anforderungen erfüllen:
 - a) Es handelt sich um Dienste der Informationsgesellschaft im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates (12).
 - b) Sie ermöglichen es gewerblichen Nutzern, Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen anzubieten, indem sie die Einleitung direkter Transaktionen zwischen diesen gewerblichen Nutzern und Verbrauchern vermitteln, unabhängig davon, wo diese Transaktionen letztlich abgeschlossen werden.
 - c) Sie werden gewerblichen Nutzern auf der Grundlage eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Anbieter dieser Dienste und den gewerblichen Nutzern, die den Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen anbieten, bereitgestellt;
3. „Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten“ jede natürliche oder juristische Person, die gewerblichen Nutzern Online-Vermittlungsdienste bereitstellt oder zur Bereitstellung anbietet;
4. „Verbraucher“ jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die außerhalb der gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit dieser Person liegen;
5. „Online-Suchmaschine“ einen digitalen Dienst, der es Nutzern ermöglicht, in Form eines Stichworts, einer Spracheingabe, einer Wortgruppe oder einer anderen Eingabe Anfragen einzugeben, um prinzipiell auf allen Websites oder auf allen Websites in einer bestimmten Sprache eine Suche zu einem beliebigen Thema vorzunehmen und Ergebnisse in einem beliebigen Format angezeigt zu bekommen, über die sie Informationen im Zusammenhang mit dem angeforderten Inhalt finden können;
6. „Anbieter von Online-Suchmaschinen“ eine natürliche oder juristische Person, die Verbrauchern Online-Suchmaschinen bereitstellt oder zur Bereitstellung anbietet;
7. „Nutzer mit Unternehmenswebsite“ eine natürliche oder juristische Person, die über eine Online-Schnittstelle, d. h. über eine Software (darunter Websites oder Teile davon und Anwendungen, einschließlich mobiler Anwendungen) und für Zwecke im Zusammenhang mit ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen anbietet;
8. „Ranking“ die relative Hervorhebung von Waren und Dienstleistungen, die über Online-Vermittlungsdienste angeboten werden, oder die Relevanz, die Suchergebnissen von Online-Suchmaschinen zugemessen wird, wie von Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten bzw. von Anbietern von Online-Suchmaschinen organisiert, dargestellt und kommuniziert, unabhängig von den für diese Darstellung, Organisation oder Kommunikation verwendeten technischen Mitteln;
9. „Kontrolle“ das Eigentum an einem Unternehmen oder die Fähigkeit, bestimmenden Einfluss auf ein Unternehmen auszuüben, im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (13);
10. „allgemeine Geschäftsbedingungen“ alle Bedingungen oder Bestimmungen, die unabhängig von ihrer Bezeichnung oder Form das Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und ihren gewerblichen Nutzern regeln und einseitig vom Anbieter der Online-Vermittlungsdienste festgelegt werden, wobei diese einseitige Festlegung auf der Grundlage einer Gesamtbewertung festgestellt wird, im Rahmen derer die relative Größe der betroffenen Parteien, die Tatsache, dass Verhandlungen stattgefunden ha-

ben, oder die Tatsache, dass einzelne Bestimmungen in diesen Bedingungen möglicherweise Gegenstand von Verhandlungen waren und gemeinsam von dem jeweiligen Anbieter und dem jeweiligen gewerblichen Nutzer festgelegt wurden, für sich genommen nicht entscheidend ist;

11. „Nebenwaren und -dienstleistungen“ Waren und Dienstleistungen, die dem Verbraucher vor Abschluss der Transaktion, die mittels der Online-Vermittlungsdienste angebahnt wurde, zusätzlich und ergänzend zu der vom gewerblichen Nutzer über die Online-Vermittlungsdienste angebotenen Hauptware oder -dienst-

leistung angeboten werden;

12. „Mediation“ ein strukturiertes Verfahren im Sinne des Artikels 3 Buchstabe a der Richtlinie 2008/52/EG;

13. „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es gewerblichen Nutzern gestattet, an sie persönlich gerichtete Informationen so zu speichern, dass sie sie in der Folge für eine den Zwecken der Informationen angemessene Dauer abrufen und einsehen können, und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermöglicht.

ECG **E-Commerce-Gesetz**

Bundesgesetz, mit dem bestimmte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs geregelt werden (E-Commerce-Gesetz - ECG)

StF: BGBl. I Nr. 152/2001 idF BGBl. I Nr. 34/2015 (ECG)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| § 3. Begriffsbestimmungen | 5 |
| 5. Abschnitt: Verantwortlichkeit von Diensteanbietern | |
| § 13. Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Durchleitung | 5 |
| § 14. Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Suchmaschinen | 5 |
| § 15. Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Zwischenspeicherungen (Caching)..... | 6 |
| § 16. Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Speicherung fremder Inhalte (Hosting) | 6 |
| § 17. Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Links | 6 |
| § 18. Umfang der Pflichten der Diensteanbieter | 6 |
| § 19. Weitergehende Vorschriften..... | 7 |

[...]

Begriffsbestimmungen

§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten:

1. **Dienst der Informationsgesellschaft:** ein in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz auf individuellen Abruf des Empfängers bereitgestellter Dienst (§ 1 Abs. 1 Z 2 Notifikationsgesetz 1999), insbesondere der Online-Vertrieb von Waren und Dienstleistungen, Online-Informationsangebote, die Online-Werbung, elektronische Suchmaschinen und Datenabfragemöglichkeiten sowie Dienste, die Informationen über ein elektronisches Netz übermitteln, die den Zugang zu einem solchen vermitteln oder die Informationen eines Nutzers speichern;
2. **Diansteanbieter:** eine natürliche oder juristische Person oder sonstige rechtsfähige Einrichtung, die einen Dienst der Informationsgesellschaft bereitstellt;
3. **niedergelassener Diansteanbieter:** ein Diansteanbieter, der eine Wirtschaftstätigkeit mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit tatsächlich ausübt, wobei das Vorhandensein und die Nutzung von technischen Mitteln und Technologien, die zur Bereitstellung des Dienstes erforderlich sind, für sich allein noch keine Niederlassung des Diansteanbieters begründen;
4. **Nutzer:** eine natürliche oder juristische Person oder sonstige rechtsfähige Einrichtung, die zu beruflichen oder sonstigen Zwecken einen Dienst der Informationsgesellschaft in Anspruch nimmt, insbesondere um Informationen zu erlangen oder Informationen zugänglich zu machen;
5. **Verbraucher:** eine natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die nicht zu ihren gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten gehören;
6. **kommerzielle Kommunikation:** Werbung und andere Formen der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und Dienstleistungen oder des Erscheinungsbildes eines Unternehmens dienen, ausgenommen
 - a) Angaben, die einen direkten Zugang zur Tätigkeit des Unternehmens ermöglichen, etwa ein Domain-Name oder eine elektronische Postadresse, sowie
 - b) unabhängig und insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung gemachte Angaben

über Waren, Dienstleistungen oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens;

ECG

7. **Mitgliedstaat:** ein Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum;
8. **koordinierter Bereich:** die allgemein oder besonders für Dienste der Informationsgesellschaft und für Diensteanbieter geltenden Rechtsvorschriften über die Aufnahme und die Ausübung einer solchen Tätigkeit, insbesondere Rechtsvorschriften über die Qualifikation und das Verhalten der Diensteanbieter, über die Genehmigung oder Anmeldung sowie die Qualität und den Inhalt der Dienste der Informationsgesellschaft - einschließlich der für die Werbung und für Verträge geltenden Bestimmungen - und über die rechtliche Verantwortlichkeit der Diensteanbieter.

[...]

5. Abschnitt**Verantwortlichkeit von Diensteanbietern****Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Durchleitung**

§ 13. (1) Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer eingegebene Informationen in einem Kommunikationsnetz übermittelt oder den Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt, ist für die übermittelten Informationen nicht verantwortlich, sofern er

1. die Übermittlung nicht veranlasst,
2. den Empfänger der übermittelten Informationen nicht auswählt und
3. die übermittelten Informationen weder auswählt noch verändert.

(2) Die Übermittlung von Informationen und die Vermittlung des Zugangs im Sinn des Abs. 1 umfassen auch die automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung der übermittelten Informationen, soweit diese Zwischenspeicherung nur der Durchführung der Übermittlung im Kommunikationsnetz dient und die Information nicht länger gespeichert wird, als es für die Übermittlung üblicherweise erforderlich ist.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Suchmaschinen

§ 14. (1) Ein Diensteanbieter, der Nutzern eine Suchmaschine oder andere elektronische Hilfsmittel zur Suche nach fremden Informationen be-

2. ECG | § 15 - § 18

reitstellt, ist für die abgefragten Informationen nicht verantwortlich, sofern er

ECG

1. die Übermittlung der abgefragten Informationen nicht veranlasst,
2. den Empfänger der abgefragten Informationen nicht auswählt und
3. die abgefragten Informationen weder auswählt noch verändert.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Person, von der die abgefragten Informationen stammen, dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Zwischenspeicherungen (Caching)

§ 15. Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer eingegebene Informationen in einem Kommunikationsnetz übermittelt, ist für eine automatische, zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung, die nur der effizienteren Gestaltung der auf Abruf anderer Nutzer erfolgenden Informationsübermittlung dient, nicht verantwortlich, sofern er

1. die Information nicht verändert,
2. die Bedingungen für den Zugang zur Information beachtet,
3. die Regeln für die Aktualisierung der Information, die in allgemein anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, beachtet,
4. die zulässige Anwendung von Technologien zur Sammlung von Daten über die Nutzung der Information, die in allgemein anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, nicht beeinträchtigt und
5. unverzüglich eine von ihm gespeicherte Information entfernt oder den Zugang zu ihr sperrt, sobald er tatsächliche Kenntnis davon erhalten hat, dass die Information am ursprünglichen Ausgangsort der Übertragung aus dem Netz entfernt oder der Zugang zu ihr gesperrt wurde oder dass ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sperre angeordnet hat.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Speicherung fremder Inhalte (Hosting)

§ 16. (1) Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer eingegebene Informationen speichert, ist für die im Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen nicht verantwortlich, sofern er

1. von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche Kenntnis hat und sich in Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder,

2. sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erhalten hat, unverzüglich tätig wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Links

§ 17. (1) Ein Diensteanbieter, der mittels eines elektronischen Verweises einen Zugang zu fremden Informationen eröffnet, ist für diese Informationen nicht verantwortlich,

1. sofern er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche Kenntnis hat und sich in Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder,

2. sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt hat, unverzüglich tätig wird, um den elektronischen Verweis zu entfernen.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Person, von der die Informationen stammen, dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird oder der Diensteanbieter die fremden Informationen als seine eigenen darstellt.

Umfang der Pflichten der Diensteanbieter

§ 18. (1) Die in den §§ 13 bis 17 genannten Diensteanbieter sind nicht verpflichtet, die von ihnen gespeicherten, übermittelten oder zugänglich gemachten Informationen allgemein zu überwachen oder von sich aus nach Umständen zu forschen, die auf rechtswidrige Tätigkeiten hinweisen.

(2) Die in den §§ 13 und 16 genannten Diensteanbieter haben auf Grund der Anordnung eines dazu gesetzlich befugten inländischen Gerichtes diesem alle Informationen zu übermitteln, an Hand deren die Nutzer ihres Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen über die Übermittlung oder Speicherung von Informationen abgeschlossen haben, zur Verhütung, Ermittlung, Aufklärung oder Verfolgung gerichtlich strafbarer Handlungen ermittelt werden können.

(3) Die in § 16 genannten Diensteanbieter haben auf Grund der Anordnung einer Verwaltungsbehörde diesen den Namen und die Adressen der Nutzer ihres Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen über die Speicherung von Informationen abgeschlossen haben, zu übermitteln, sofern die Kenntnis dieser Informationen eine wesentliche Voraussetzung der Wahrnehmung der der Behörde übertragenen Aufgaben bildet.

(4) Die in § 16 genannten Diensteanbieter haben den Namen und die Adresse eines Nutzers ihres Dienstes, mit dem sie Vereinbarungen über die Speicherung von Informationen abgeschlossen haben, auf Verlangen dritten Personen zu übermitteln, sofern diese ein überwiegendes rechtliches Interesse an der Feststellung der Identität eines Nutzers und eines bestimmten rechtswidrigen Sachverhalts sowie überdies glaubhaft

machen, dass die Kenntnis dieser Informationen eine wesentliche Voraussetzung für die Rechtsverfolgung bildet.

(5) Sonstige Auskunfts- und Mitwirkungspflichten der Diensteanbieter gegenüber Behörden oder Gerichten bleiben unberührt.

Weitergehende Vorschriften

§ 19. (1) Die §§ 13 bis 18 lassen gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Gericht oder eine Behörde dem Diensteanbieter die Unterlassung, Beseitigung oder Verhinderung einer Rechtsverletzung auftragen kann, unberührt.

(2) Abs. 1 sowie die §§ 13 bis 18 sind auch auf Anbieter anzuwenden, die unentgeltlich elektronische Dienste bereitstellen.

Urheberrechtsgesetz

UrhG Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz).

StF: BGBl. Nr. 111/1936 (StR: 39/Gu. BT: 64/Ge S. 19.) idF BGBl. I Nr. 105/2018 (UrhG)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| § 82. Beseitigungsanspruch | 9 |
| § 83. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch bei Werken der bildenden Künste | 9 |
| § 84. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch in den Fällen der §§ 79 und 80 | 9 |
| § 85. Urteilsveröffentlichung | 10 |
| § 86. Anspruch auf angemessenes Entgelt | 10 |
| § 87. Anspruch auf Schadenersatz und auf Herausgabe des Gewinnes | 10 |
| § 87a. Anspruch auf Rechnungslegung | 11 |
| § 87b. Anspruch auf Auskunft | 11 |
| § 87c. Einstweilige Verfügungen | 11 |
| § 88. Haftung des Inhabers eines Unternehmens | 12 |
| § 89. Haftung mehrerer Verpflichteter | 12 |
| § 90. Verjährung | 12 |

[...]

Beseitigungsanspruch.

§ 82. (1) Wer in einem auf dieses Gesetz gegründeten Ausschließungsrechte verletzt wird, kann verlangen, daß der dem Gesetz widerstrebende Zustand beseitigt werde; § 81 Abs. 1a gilt sinngemäß.

(2) Der Verletzte kann insbesondere verlangen, dass die den Vorschriften dieses Gesetzes zuwider hergestellten oder verbreiteten sowie die zur widerrechtlichen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücke vernichtet und dass die ausschließlich oder überwiegend zur widerrechtlichen Vervielfältigung bestimmten Mittel (Formen, Steine, Platten, Filmstreifen und dergleichen) unbrauchbar gemacht werden.

(3) Enthalten die im Absatz 2 bezeichneten Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel Teile, deren unveränderter Bestand und deren Gebrauch durch den Beklagten das Ausschließungsrecht des Klägers nicht verletzen, so hat das Gericht diese Teile in dem die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung aussprechenden Urteil zu bezeichnen. Bei der Vollstreckung sind diese Teile, soweit es möglich ist, von der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung auszunehmen, wenn der Verpflichtete die damit verbundenen Kosten im voraus bezahlt. Zeigt sich im Exekutionsverfahren, daß die Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln unverhältnismäßig große Kosten erfordern würde, und werden diese vom Verpflichteten nicht im voraus bezahlt, so ordnet das Exekutionsgericht nach Einvernehmung der Parteien die Vernichtung dieser Eingriffsmittel an.

(4) Kann der dem Gesetz widerstrebende Zustand auf eine andere als die im Absatz 2 bezeichnete, mit keiner oder einer geringeren Wertvernichtung verbundene Art beseitigt werden, so kann der Verletzte nur Maßnahmen dieser Art begehren. Namentlich dürfen Werkstücke nicht bloß deshalb vernichtet werden, weil die Quellenangabe fehlt oder dem Gesetz nicht entspricht.

(5) Statt der Vernichtung von Eingriffsgegenständen oder Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln kann der Verletzte verlangen, daß ihm die Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel von ihrem Eigentümer gegen eine angemessene, die Herstellungskosten nicht übersteigende Entschädigung überlassen werden.

(6) Der Beseitigungsanspruch richtet sich gegen den Eigentümer der Gegenstände, die den der Beseitigung des gesetzwidrigen Zustandes dienenden Maßnahmen unterliegen. Der Anspruch kann

während der Dauer des verletzten Rechtes so lange geltend gemacht werden, als solche Gegenstände vorhanden sind.

(BGBl. I Nr. 32/2003)

UrhG

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch bei Werken der bildenden Künste.

§ 83. (1) Ist ein Urstück eines Werkes der bildenden Künste unbefugt geändert worden, so kann der Urheber, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, nur verlangen, daß die Änderung auf dem Urstück als nicht vom Schöpfer des Werkes herrührend gekennzeichnet oder daß eine darauf befindliche Urheberbezeichnung beseitigt oder berichtigt werde.

(2) Ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes möglich und stehen ihr nicht überwiegende öffentliche Interessen oder überwiegende Interessen des Eigentümers entgegen, so kann der Schöpfer des Werkes nach seiner Wahl an Stelle der im Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen verlangen, daß ihm die Wiederherstellung gestattet werde.

(3) Bei Werken der Baukunst kann der Urheber auf Grund des § 81 eine unbefugte Änderung nicht untersagen. Auch kann er nicht verlangen, daß Bauten abgetragen, umgebaut oder ihm nach § 82, Absatz 5, überlassen werden. Doch ist auf sein Verlangen je nach der Sachlage eine der im Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen zu treffen oder auf dem Nachbau eine der Wahrheit entsprechende Urheberbezeichnung anzubringen.

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch in den Fällen der §§ 79 und 80.

§ 84. (1) Im Falle des § 79 können Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche nicht nur vom Nachrichtensammler geltend gemacht werden, sondern auch von jedem Unternehmer, der mit dem Täter in Wettbewerb steht, sowie von Vereinigungen zur Förderung wirtschaftlicher Interessen von Unternehmern, wenn diese Interessen durch die Tat berührt werden.

(2) Im Falle des § 80 können Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche von einer solchen Vereinigung sowie von jedem Unternehmer geltend gemacht werden, der sich damit befaßt, Stücke des Werkes, dessen Titel, Bezeichnung oder Ausstattung für ein anderes Werk verwendet wird, in Verkehr zu bringen oder es öffentlich vorzutragen, aufzuführen oder vorzuführen, und dessen Interessen durch die Tat beeinträchtigt werden. Bei urheberrechtlich geschützten Werken ist dazu stets auch der Urheber berechtigt.

(3) Eingriffsgegenstände unterliegen in den Fällen der §§ 79 und 80 dem Beseitigungsanspruch nur, wenn sie zur widerrechtlichen Verbreitung bestimmt sind. Ein Anspruch auf Überlassung von Eingriffsgegenständen oder Eingriffsmitteln (§ 82, Absatz 5) besteht in diesem Fällen nicht.

Urteilsveröffentlichung.

§ 85. (1) Wird auf Unterlassung oder Beseitigung oder Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines auf dieses Gesetz gegründeten Ausschließungsrechtes oder der Urheberschaft (§ 19) geklagt, so hat das Gericht der obsiegenden Partei, wenn diese daran ein berechtigtes Interesse hat, auf Antrag die Befugnis zuzusprechen, das Urteil innerhalb bestimmter Frist auf Kosten des Gegners zu veröffentlichen. Die Art der Veröffentlichung ist im Urteil zu bestimmen.

(2) Die Veröffentlichung umfaßt den Urteilspruch. Auf Antrag der obsiegenden Partei kann jedoch das Gericht einen vom Urteilspruch nach Umfang oder Wortlaut abweichenden oder ihn ergänzenden Inhalt der Veröffentlichung bestimmen. Dieser Antrag ist spätestens vier Wochen nach Rechtskraft des Urteils zu stellen. Ist der Antrag erst nach Schluß der mündlichen Streitverhandlung gestellt worden, so hat hierüber das Gericht erster Instanz nach Rechtskraft des Urteils mit Beschluß zu entscheiden.

(3) Das Gericht erster Instanz hat auf Antrag der obsiegenden Partei die Kosten der Veröffentlichung festzusetzen und deren Ersatz dem Gegner aufzutragen.

(4) Die Veröffentlichung auf Grund eines rechtskräftigen Urteils oder eines anderen vollstreckbaren Exekutionstitels ist vom Medienunternehmer ohne unnötigen Aufschub vorzunehmen.

(BGBl. Nr. 295/1982)

Anspruch auf angemessenes Entgelt.

§ 86. (1) Wer unbefugt

1. ein Werk der Literatur oder Kunst auf eine nach den §§ 14 bis 18a dem Urheber vorbehaltene Verwertungsart benutzt,
2. eine Darbietung auf eine nach dem § 68 dem ausübenden Künstler vorbehaltene Verwertungsart benutzt,
3. eine Darbietung auf eine nach dem § 72 dem Veranstalter vorbehaltene Verwertungsart benutzt,

4. ein Lichtbild oder einen Schallträger auf eine nach den §§ 74 oder 76 dem Hersteller vorbehaltene Verwertungsart benutzt,

5. eine Rundfunksendung auf eine nach § 76a dem Rundfunkunternehmer vorbehaltene Verwertungsart benutzt oder

6. eine Datenbank auf eine nach § 76d dem Hersteller vorbehaltene Verwertungsart benutzt, hat, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, dem Verletzten, dessen Einwilligung einzuholen gewesen wäre, ein angemessenes Entgelt zu zahlen.

(2) Auf ein solches Entgelt besteht aber kein Anspruch, wenn eine Rundfunksendung, eine öffentliche Wiedergabe oder eine öffentliche Zurverfügungstellung nur deshalb unzulässig gewesen ist, weil sie mit Hilfe von Bild- oder Schallträgern oder Rundfunksendungen vorgenommen worden ist, die nach dem § 50 Abs. 2, § 53 Abs. 2, § 56 Abs. 3, § 56b Abs. 2, § 56c Abs. 3 Z 2, § 56d Abs. 1 Z 2, §§ 68, 72, 74, 76 oder 76a Abs. 2 und 3 dazu nicht verwendet werden durften, und wenn diese Eigenschaft der Bild- oder Schallträger oder Rundfunksendungen ihrem Benutzer ohne sein Verschulden unbekannt gewesen ist.

(3) Wer einen Pressebericht dem § 79 zuwider benutzt, hat, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, dem Nachrichtensammler ein angemessenes Entgelt zu bezahlen.

(BGBl. I Nr. 99/2015)

Anspruch auf Schadenersatz und auf Herausgabe des Gewinnes.

§ 87. (1) Wer durch eine Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz einen anderen schuldhaft schädigt, hat dem Verletzten ohne Rücksicht auf den Grad des Verschuldens auch den entgangenen Gewinn zu ersetzen.

(2) Auch kann der Verletzte in einem solchen Fall eine angemessene Entschädigung für die in keinem Vermögensschaden bestehenden Nachteile verlangen, die er durch die Handlung erlitten hat.

(3) Der Verletzte, dessen Einwilligung einzuholen gewesen wäre, kann als Ersatz des ihm schuldhaft zugefügten Vermögensschadens (Abs. 1), wenn kein höherer Schaden nachgewiesen wird, das Doppelte des ihm nach § 86 gebührenden Entgelts begehren.

(4) Wird ein Werk der Literatur oder Kunst unbefugt vervielfältigt oder verbreitet, so kann der Verletzte, dessen Einwilligung einzuholen gewesen wäre, auch die Herausgabe des Gewinnes verlangen, den der Schädiger durch den schuldhaften

Eingriff erzielt hat. Dasselbe gilt, wenn eine Darbietung dem § 68 Abs. 1 zuwider oder eine Rundfunksendung dem § 76a zuwider auf einem Bild- oder Schallträger verwertet oder wenn ein Lichtbild dem § 74 zuwider oder ein Schallträger dem § 76 zuwider vervielfältigt oder verbreitet wird. Dasselbe gilt schließlich, wenn das Zurverfügungstellungsrecht (§ 18a) verletzt wird.

(5) Neben einem angemessenen Entgelt (§ 86) oder der Herausgabe des Gewinnes (Absatz 4) kann ein Ersatz des Vermögensschadens nur begehrt werden, soweit er das Entgelt oder den herauszugebenden Gewinn übersteigt.

(BGBl. I Nr. 99/2015)

Anspruch auf Rechnungslegung.

§ 87a. (1) Wer nach diesem Gesetz zur Leistung eines angemessenen Entgelts oder einer angemessenen Vergütung, eines angemessenen Anteils an einer solchen Vergütung, zum Schadenersatz, zur Herausgabe des Gewinnes oder zur Beseitigung verpflichtet ist, hat dem Anspruchsberechtigten Rechnung zu legen und deren Richtigkeit durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen. Wenn sich dabei ein höherer Betrag als aus der Rechnungslegung ergibt, sind die Kosten der Prüfung vom Zahlungspflichtigen zu tragen. Wer zur Rechnungslegung verpflichtet ist, hat dem Anspruchsberechtigten darüber hinaus über alle weiteren zur Rechtsverfolgung erforderlichen Umstände Auskunft zu erteilen.

(2) Wer nach § 42b Abs. 3 Z 1 als Bürge und Zahler haftet, hat dem Anspruchsberechtigten auch anzugeben, von wem er das Trägermaterial oder das Vervielfältigungsgerät bezogen hat, sofern er nicht die Vergütung leistet.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß auch für denjenigen, der nach § 42b Abs. 3 Z 1 von der Haftung ausgenommen ist.

(BGBl. I Nr. 32/2003)

Anspruch auf Auskunft

§ 87b. (1) Wer im Inland Werkstücke verbreitet, an denen das Verbreitungsrecht durch In-Verkehr-Bringen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder in einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums erloschen ist (§ 16 Abs. 3), hat dem Berechtigten auf Verlangen richtig und vollständig Auskunft über Hersteller, Inhalt, Herkunftsland und Menge der verbreiteten Werkstücke zu geben. Anspruch auf Auskunft hat, wem das Recht, die Werkstücke im Inland zu verbreiten, im Zeitpunkt des Erlöschens zugestanden ist.

(2) Wer in einem auf dieses Gesetz gegründeten Ausschließungsrecht verletzt worden ist, kann Auskunft über den Ursprung und die Vertriebswege der rechtsverletzenden Waren und Dienstleistungen verlangen, sofern dies nicht unverhältnismäßig im Vergleich zur Schwere der Verletzung wäre und nicht gegen gesetzliche Verschwiegenheitspflichten verstoßen würde; zur Erteilung der Auskunft sind der Verletzer und die Personen verpflichtet, die gewerbsmäßig

1. rechtsverletzende Waren in ihrem Besitz gehabt,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch genommen oder
3. für Rechtsverletzungen genutzte Dienstleistungen erbracht haben.

(2a) Die Pflicht zur Auskunftserteilung nach Abs. 2 umfasst, soweit angebracht,

1. die Namen und Anschriften der Hersteller, Vertreter, Lieferanten und der anderen Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,
2. die Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren und die Preise, die für die Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(3) Vermittler im Sinn des § 81 Abs. 1a haben dem Verletzten auf dessen schriftliches und ausreichend begründetes Verlangen Auskunft über die Identität des Verletzers (Name und Anschrift) beziehungsweise die zur Feststellung des Verletzers erforderlichen Auskünfte zu geben. In die Begründung sind insbesondere hinreichend konkretisierte Angaben über die den Verdacht der Rechtsverletzung begründenden Tatsachen aufzunehmen. Der Verletzte hat dem Vermittler die angemessenen Kosten der Auskunftserteilung zu ersetzen.

(4) Vertreter des Kunstmarkts, die an einer dem Folgerecht unterliegenden Veräußerung im Sinn des § 16b Abs. 2 beteiligt waren, haben dem Berechtigten auf Verlangen richtig und vollständig alle Auskünfte zu geben, die für die Sicherung der Zahlung aus dieser Veräußerung erforderlich sein können. Der Anspruch erlischt, wenn die Auskünfte nicht in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Weiterveräußerung verlangt werden.

(BGBl. I Nr. 81/2006)

Einstweilige Verfügungen

§ 87c. (1) Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, angemessenes Ent-

3. UrhG | § 88 - § 90

UrhG

gelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach diesem Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur Sicherung des Anspruchs selbst als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden.

(2) Zur Sicherung von Ansprüchen auf angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns können im Fall von gewerbsmäßig begangenen Rechtsverletzungen einstweilige Verfügungen erlassen werden, wenn wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung dieser Forderungen gefährdet ist.

(3) Zur Sicherung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 der Exekutionsordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.

(4) Einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 sind auf Antrag der gefährdeten Partei ohne Anhörung des Gegners zu erlassen, wenn der gefährdeten Partei durch eine Verzögerung wahrscheinlich ein nicht wieder zu gut machender Schaden entstünde oder wenn die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.

(BGBl. I Nr. 81/2006)

Haftung des Inhabers eines Unternehmens.

§ 88. (1) Wird der einen Anspruch auf angemessenes Entgelt (§ 86) begründende Eingriff im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so trifft die Pflicht zur Zahlung des Entgeltes den Inhaber des Unternehmens.

(2) Hat ein Bediensteter oder Beauftragter im Betrieb eines Unternehmens diesem Gesetz zuwidergehandelt, so haftet, unbeschadet einer allfälligen Ersatzpflicht dieser Personen, der Inhaber des Unternehmens für den Ersatz des dadurch verursachten Schadens (§ 87, Absatz 1 bis 3), wenn ihm die Zuwiderhandlung bekannt war oder bekannt sein mußte. Auch trifft ihn in einem solchen Falle die Pflicht zur Herausgabe des Gewinnes nach § 87, Absatz 4.

Haftung mehrerer Verpflichteter.

§ 89. Soweit derselbe Anspruch auf ein angemessenes Entgelt (§ 86), auf Schadenersatz (§ 87, Absatz 1 bis 3) oder auf Herausgabe des Gewinnes (§ 87, Absatz 4) gegen mehrere Personen begründet ist, haften sie zur ungeteilten Hand.

Verjährung.

§ 90. (1) Die Verjährung der Ansprüche auf angemessenes Entgelt, angemessene Vergütung, Herausgabe des Gewinnes und Auskunft richtet sich nach den Vorschriften für Entschädigungsklagen.

(2) Die Ansprüche der einzelnen Anspruchsberechtigten oder Gruppen von Anspruchsberechtigten gegen die Verwertungsgesellschaft verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis des Anspruchsberechtigten von den die Zahlungspflicht der Verwertungsgesellschaft begründenden Tatsachen in drei Jahren ab diesem Zeitpunkt.

(BGBl. Nr. 601/1988)

Markenschutzgesetz 1970

Markenschutzgesetz 1970

StF: BGBl. Nr. 260/1970 (WV) idF BGBl. I Nr. 91/2018 (MarkSchG)

[...]

III. ABSCHNITT

Zivilrechtliche Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen

§ 51. (1) Wer in einer der ihm aus einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt wird oder eine solche Verletzung zu besorgen hat, kann auf Unterlassung klagen.

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für einen Anspruchsberechtigten nach § 30a.

(BGBl. I Nr. 91/2018)

§ 52. (1) Der Markenverletzer ist zur Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden Zustandes verpflichtet.

(2) Der Verletzte kann insbesondere verlangen, daß auf Kosten des Verletzers die markenverletzenden Gegenstände sowie etwa vorhandene Vorräte von nachgemachten Marken (Eingriffgegenstände) vernichtet und die ausschließlich oder vorzugsweise zur Herstellung markenverletzender Gegenstände dienlichen Werkzeuge, Vorrichtungen und anderen Hilfsmittel (Eingriffsmittel) für diesen Zweck unbrauchbar gemacht werden, soweit dadurch nicht in dingliche Rechte Dritter eingegriffen wird.

(3) Enthalten die im Abs. 2 bezeichneten Eingriffgegenstände oder Eingriffsmittel Teile, deren unveränderter Bestand und deren Benutzung durch den Beklagten das Ausschließungsrecht des Klägers nicht verletzen, so hat das Gericht diese Teile in dem die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung aussprechenden Urteil zu bezeichnen. Bei der Vollstreckung sind diese Teile, soweit es möglich ist, von der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung auszunehmen, wenn der Verpflichtete die damit verbundenen Kosten im voraus bezahlt.

(4) Zeigt sich im Exekutionsverfahren, daß die Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln größere Kosten als ihre Vernichtung erfordern würde, und werden diese vom Verpflichteten nicht im voraus bezahlt, so hat das Exekutionsgericht nach Einvernahme der Parteien die Vernichtung dieser Eingriffsmittel anzuordnen.

(5) Kann der gesetzwidrige Zustand auf eine andere als die im Abs. 2 bezeichnete, mit keiner oder mit einer geringeren Wertvernichtung verbundene Art, beseitigt werden, so kann der Verletzte nur Maßnahmen dieser Art begehren. Das bloße Entfernen der Marke von der Ware genügt allerdings nur, wenn eine andere Vorgehensweise zu unverhältnismäßigen Härten für den Verletzer führen würde.

(6) Statt der Vernichtung der Eingriffsgegenstände oder der Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln kann der Verletzte verlangen, daß ihm die Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel von ihrem Eigentümer gegen eine angemessene, die Herstellungskosten nicht übersteigende Entschädigung überlassen werden.

(BGBl. I Nr. 111/1999)

§ 53. (1) Der durch unbefugte Benutzung einer Marke Verletzte hat gegen den Verletzer Anspruch auf ein angemessenes Entgelt.

(2) Bei schuldhafter Markenverletzung kann der Verletzte anstelle des angemessenen Entgelts

1. Schadenersatz einschließlich des ihm entgangenen Gewinnes oder
2. die Herausgabe des Gewinnes, den der Verletzte durch die Markenverletzung erzielt hat, verlangen.

(3) Unabhängig vom Nachweis eines Schadens kann der Verletzte das Doppelte des ihm nach Abs. 1 gebührenden Entgelts begehren, sofern die Markenverletzung auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruht.

(4) Der Verletzte hat auch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die in keinem Vermögensschaden bestehenden Nachteile, die er durch die schuldhafte Markenverletzung erlitten hat, soweit dies in den besonderen Umständen des Falles begründet ist.

(5) Soweit derselbe Anspruch in Geld gegen mehrere Personen besteht, haften sie zur ungeteilten Hand.

(BGBl. I Nr. 111/1999)

§ 54. (1) Der Inhaber eines Unternehmens kann auf Unterlassung (§ 51) geklagt werden, wenn eine Markenverletzung im Betrieb seines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten

4. MarkSchG | § 55 - § 56b

begangen wird oder droht. Er ist zur Beseitigung (§ 52) verpflichtet, wenn er Eigentümer der Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel ist.

(2) Wird die einen Anspruch auf angemessenes Entgelt begründende Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so trifft die Pflicht zur Zahlung des Entgelts (§ 53 Abs. 1), zur Rechnungslegung (§ 55) und zur Auskunft (§ 55a) nur den Inhaber des Unternehmens, es sei denn, dass dieser von der Markenverletzung weder wusste noch daraus einen Vorteil erlangt hat.

(3) Wird eine Markenverletzung im Betrieb eines Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangen, so haftet, unbeschadet der Haftung dieser Personen, der Inhaber des Unternehmens nach § 53 Abs. 2 bis 4, wenn ihm die Markenverletzung bekannt war oder bekannt sein musste.

(BGBl. I Nr. 149/2004)

§ 55. Im übrigen gilt § 119 Abs. 2 (Ausschluss der Öffentlichkeit), § 149 (Urteilsveröffentlichung), § 151 (Rechnungslegung) und § 154 (Verjährung) des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sinngemäß.

(BGBl. I Nr. 111/1999)

§ 55a. (1) Wer in einer der ihm aus einer Marke zustehenden Befugnisse verletzt worden ist, kann Auskunft über den Ursprung und die Vertriebswege der rechtsverletzenden Waren und Dienstleistungen verlangen, sofern dies nicht unverhältnismäßig im Vergleich zur Schwere der Verletzung wäre und nicht gegen gesetzliche Verschwiegenheitspflichten verstoßen würde; zur Erteilung der Auskunft sind der Verletzer und die Personen verpflichtet, die gewerbsmäßig

1. rechtsverletzende Waren in ihrem Besitz gehabt,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch genommen oder
3. für Rechtsverletzungen genutzte Dienstleistungen erbracht haben.

(2) Die Pflicht zur Auskunftserteilung nach Abs. 1 umfasst, soweit angebracht,

1. die Namen und Anschriften der Hersteller, Vertrieber, Lieferanten und der anderen Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,

2. die Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren und die Preise, die für die Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(BGBl. I Nr. 96/2006)

§ 56. (1) Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach diesem Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur Sicherung des Anspruchs selbst als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden. Jedoch kann eine einstweilige Verfügung, die auf eine Marke gestützt wird, gegen die ein Verfallsantrag gemäß § 33a Abs. 1a oder 1b möglich ist, nur erlassen werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass der Verfallsgrund des § 33a im Zeitpunkt der Klagserhebung und Antragstellung, gegebenenfalls auch im Zeitpunkt gemäß § 30 Abs. 6 2. und 3. Satz nicht vorliegt.

(2) Zur Sicherung von Ansprüchen auf angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns können im Fall von gewerbsmäßig begangenen Rechtsverletzungen einstweilige Verfügungen erlassen werden, wenn wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung dieser Forderungen gefährdet ist.

(3) Zur Sicherung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 der Exekutionsordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.

(4) Einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 sind auf Antrag der gefährdeten Partei ohne Anhörung des Gegners zu erlassen, wenn der gefährdeten Partei durch eine Verzögerung wahrscheinlich ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstünde oder wenn die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.

(BGBl. I Nr. 91/2018)

§ 56a. Für Klagen und einstweilige Verfügungen nach diesem Abschnitt ist ausschließlich das Handelsgericht Wien zuständig.

(BGBl. I Nr. 126/2013)

§ 56b. (1) Der Inhaber einer Marke kann sich der Benutzung eines Zeichens nur soweit widersetzen, als die Marke im Zeitpunkt der Klagserhebung nicht gemäß § 33a gelöscht werden könnte.

(2) Die Benutzung einer jüngeren Marke kann vom Inhaber einer älteren Marke nicht untersagt werden, sofern gemäß § 30 Abs. 2 oder 4 bis 6 kein Löschungsanspruch besteht.

(3) Die Benutzung einer jüngeren Unionsmarke kann nach Abs. 1 nicht untersagt werden, wenn

diese nicht entsprechend Art. 60 Abs. 1, 3 oder 4 oder Art. 64 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1001 nichtig erklärt werden könnte.

(4) Im Fall der Abs. 2 bis 3 kann sich der Inhaber der jüngeren Marke der Benutzung der älteren Marke nicht widersetzen, obwohl diese ihm gegenüber nicht mehr geltend gemacht werden kann.

(BGBl. I Nr. 91/2018)

§ 57. Ergibt sich im Lauf eines gerichtlichen Verfahrens, daß die Entscheidung von der Vorfrage abhängt, ob das Markenrecht, dessen Verletzung behauptet wird, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes besteht, und hat das Gericht das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Vorfrage durch das Patentamt, bei dem die Vorfrage schon vor Beginn oder während des gerichtlichen Verfahrens anhängig gemacht worden ist, unterbrochen, so ist diese Entscheidung dem Urteil zugrunde zu legen.

§ 58. (1) Hat der Inhaber einer älteren Marke die Benutzung einer jüngeren registrierten Marke im Inland während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er sich hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen, für die diese jüngere Marke benutzt worden ist, nicht aufgrund seines älteren Rechts der Benutzung widersetzen, es sei denn, die Anmeldung der jüngeren Marke wurde bösgläubig vorgenommen. Bei der älteren Marke kann es sich um eine registrierte Marke oder um eine angemeldete Marke vorbehaltlich ihrer Registrierung oder um eine notorisch bekannte Marke gemäß Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft handeln.

(2) Im Fall des Abs. 1 kann sich der Inhaber der jüngeren Marke der Benutzung der älteren Marke

nicht widersetzen, obwohl diese ihm gegenüber nicht mehr geltend gemacht werden kann.

(3) Gegenüber einer jüngeren Unionsmarke gilt das Untersagungsrecht gemäß Abs. 1 als verwirkt, wenn die Unionsmarke gemäß Art. 61 Abs. 1 oder 2 der Verordnung (EU) 2017/1001 nicht mehr nichtig erklärt werden könnte.

(BGBl. I Nr. 91/2018)

§ 59. (1) Wenn eine geschäftliche Kundgebung oder Mitteilung, in Ansehung deren ein Exekutionstitel auf Unterlassung im Sinne des § 51 vorliegt, in einem nicht der Verfügung des Verpflichteten unterliegenden Druckwerk erscheint, kann auf Antrag des betreibenden Gläubigers von dem zur Bewilligung der Exekution zuständigen Gericht an den Inhaber des mit dem Verlag oder der Verbreitung des Druckwerks befaßten Unternehmens (Herausgeber oder Eigentümer der Zeitung) das Gebot (§ 355 EO) erlassen werden, das fernere Erscheinen der Kundgebung oder Mitteilung in den nach Zustellung des Gebots erscheinenden Nummern, Ausgaben oder Auflagen des Druckwerks oder, wenn das Druckwerk nur diese Kundgebung oder Mitteilung enthält, seine fernere Verbreitung einzustellen.

(2) Diese Maßregel kann auch als einstweilige Verfügung im Sinne des § 382 der Exekutionsordnung nach Maßgabe der Bestimmungen der Exekutionsordnung auf Antrag einer gefährdeten Partei angeordnet werden. § 56 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 und 4 ist anzuwenden.

(3) Auf den dem Antragsteller wegen Zuwiderhandlungen gegen das Gebot (§ 355 EO) zustehenden Schadenersatzanspruch ist § 53 Abs. 2 Z 1 und Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.

(BGBl. I Nr. 96/2006)



**THEMENBLOCK IV:
IP PRACTICE**

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von Marken als Herausforderung für die Beratungspraxis

Dr. Katharina Majchrzak, CERHA HEMPEL

IP Day – WU Wien

Wien, 22.09.2020

THEMENÜBERSICHT

- I. Rechtliche Vorgaben für das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (WDVZ)
- II. Rechtsfolgen mangelnder Klarheit und Eindeutigkeit des WDVZ
 - im Eintragungsverfahren
 - im Widerspruchsverfahren
 - im Verletzungsverfahren
 - im Nichtigkeitsverfahren
- III. Praxishinweise

I. Rechtliche Vorgaben für das Waren- und Dienstleistungs- verzeichnis (WDVZ)

Rechtliche Vorgaben

Unionsrecht und nationales Recht

- EuGH 19.06.2012, C-307/10, *IP Translator*
 - Mehrere Mitteilungen des ETMDN vom 02.05.2013, 20.02.2014 und 28.10.2015 (<https://www.tmdn.org/network/harmonisation-trade-marks>).
 - Mitteilung Nr 1/16 des Präsidenten des Amts vom 08.02.2016
- Gesetzliche Verankerung in UMG und MSchG
 - Art 28 UMG idF VO (EU) 2015/2424 zur Änderung der UMG idF VO (EG) 207/2009
 - Art 33 UMG idF VO 2017/1001 (kodifizierte Fassung)
 - Art 39 MarkenRL neu
 - § 16 Abs 3 MSchG idF BGBl I Nr 91/2018
 - § 25 Patentamtsverordnung (PAV) 2019

Rechtliche Vorgaben

Spezifische Vorgaben

- Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit;
- Oberbegriffe und andere allgemeine Begriffe können verwendet werden, wenn sie dem Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit entsprechen;
- Begriffe der Klassenüberschriften und andere allgemeine Begriffe sind wörtlich auszulegen („*what you see is what you get*“)
 - „*natürliche und übliche Bedeutung*“ (Rz 58 des Urteils IP Translator)

Unionsrecht und nationales Recht

Spezifische Vorgaben

- **Nicht hinreichend klare und eindeutige Oberbegriffe:**
 - Klasse 7: Maschinen und Werkzeugmaschinen
 - Klasse 37: Reparaturwesen
 - Klasse 37: Installationsarbeiten
 - Klasse 40: Materialbearbeitung
 - Klasse 45: Von Dritten erbrachte persönliche oder soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse

| | Eindeutig erfasste Begriffe | Nicht erfasste Begriffe |
|-------|--|---|
| KI 12 | „Boote“ „Mopeds“ | „Airbags“ : „Bremsbeläge für Fahrzeuge“, „Sicherheitskindersitze für Fahrzeuge“ |
| KI 15 | „Musikinstrumente“: Aufzählung aller möglichen Musikinstrumente grds nicht erforderlich. | „Kinnhalter für Geigen“ „Bogenhaare“ „Notenständer“ |
| KI 25 | „Bekleidungsstücke“: Aufzählung aller möglichen Kleidungsstücke grds nicht erforderlich. | „Schuhsohlen“, „Kleidertaschen [vorgefertigt]“ |

II. Rechtsfolgen mangelnder Klarheit und Eindeutigkeit des WDVZ

Rechtsfolgen *Eintragungsverfahren*

- VOR Eintragung
 - zur Vermeidung von Verzögerungen im Anmeldeverfahren möglichst genaue und präzise Angaben/HDB mit Hilfe des Klassifizierungstools TMclass
 - Beanstandung im Rahmen der Formalprüfung → Aufforderung zur Präzisierung
 - Zurückweisung/Abweisung der Anmeldung (Art 33 Abs 4 UMV; § 20 Abs 2 MSchG)
- NACH Eintragung
 - Rechtsfolgen fehlender Klarheit und Eindeutigkeit gesetzlich nicht geregelt

Rechtsfolgen

Widerspruchsverfahren

- EuGH vom 04.03.2020, C-155/18 P bis C-158/18 P, *Tulliallan Burlington/EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:151
 - Inhaber prioritätsälterer UK-Marken und EUTM 3 618 857 „Burlington Arcade“ (WBM) eingetragen für folgende Waren/DL der Klassen 35, 36 und 41:
 - **35** Verkaufsförderung und Werbung; **Zusammenstellen verschiedener Waren für Dritte**, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Erwerb dieser Waren in einer Reihe von **Einzelhandelsgeschäften mit allgemeinem Warensortiment** zu ermöglichen.
 - Widersprüche gegen mehrere prioritätsjüngere „Burlington“-Marken (IR mit Benennung EU) in den Klassen 3, 14, 18 und 25.

Jüngere Markenmeldungen

Ältere Marke



Rechtsfolgen

Widerspruchsverfahren

- EuGH vom 04.03.2020, C-155/18 P bis C-158/18 P, *Tulliallan Burlington/EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:151

| EUIPO Widerspruchsabteilung | Vierte Beschwerdekammer | EuG | EuGH |
|--------------------------------|---|---|------------------------------------|
| gibt dem Widerspruch statt | Zurückweisung des Widerspruchs wegen angeblich fehlender Möglichkeit zur Beurteilung der Produktähnlichkeit (EUIPO-BK 11.01.2016, R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 und R 1635/2013-4). | Zurückweisung der Klage auf Aufhebung der BK-E des EUIPO (EuG 06.12.2017, T-120/16, T-121/16, T-122/16 und T-123/16). | Aufhebung der EuG-Urteile und BK-E |

Rechtsfolgen

Widerspruchsverfahren

- EuGH vom 04.03.2020, C-155/18 P bis C-158/18 P, *Tulliallan Burlington/EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:151
 - bei **Einzelhandelsdienstleistungen** muss der Markenmelder die zum Verkauf angebotenen Waren **konkretisieren** (EuGH 07.07.2005, C-418/02, *Praktiker*);
 - Widerspruchsmarken enthalten keine konkretisierenden Angaben;
 - BK und EuG: „Einzelhandelsdienstleistungen“ (KI 35) lassen nicht erkennen, welche Waren/DL zugrunde liegen;
 - EuGH: Wird ein Widerspruch auf eine nach Verkündung des *Praktiker*-Urteils eingetragene Marke für Einzelhandelsdienstleistungen gestützt, so kann er nicht ohne weiteres zurückgewiesen werden, indem lediglich das Fehlen genauer Angaben zu den Waren geltend gemacht wird, auf die sich die Einzelhandelsdienstleistungen der älteren Marke beziehen können (Rz 134).

Rechtsfolgen

Widerspruchsverfahren

- EuGH vom 04.03.2020, C-155/18 P bis C-158/18 P, *Tulliallan Burlington/EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:151
 - *Praktiker*-Urteil betrifft nur Markenmeldungen, nicht den Schutzzumfang von Marken;
 - keine (direkten) Rechtsfolgen mangelnder Klarheit und Eindeutigkeit von Waren und Dienstleistungen im Widerspruchsverfahren;
 - nach Ablauf der Benutzungsschonfrist Antrag auf Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke gem Art 42 Abs 2 UMG, um die genauen Waren zu bestimmen, die von den Dienstleistungen abgedeckt werden;
 - (gesonderter) Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung (Art 58 Abs 1 lit a UMG; § 33a MSchG).

Rechtsfolgen

Nichtigkeitsverfahren

- EuGH vom 29.01.2020, C-371/18, *Sky and Others*, ECLI:EU:C:2020:45
 - Markenverletzungsverfahren in UK;
 - Pay-TV Anbieter Sky = Inhaber älterer Unionsmarken und einer nationalen UK-Marke mit dem Wortbestandteil „**Sky**“, die zT auch für „Computersoftware“ (KI 9) eingetragen sind;
 - Kerngeschäftsbereich von Sky: Fernsehübertragung, Telefonie und Breitbandbereitstellung;
 - Vorgehen gegen das Zeichen „**SkyKick**“ eines gleichnamigen IT-Unternehmens, das Cloud-Services als Dienstleistung – software as a service (KI 42) anbietet;
 - SkyKick erhebt Widerklage auf Nichtigerklärung der älteren Marken wegen mangelnder Klarheit und Eindeutigkeit des WDVZ;
 - Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice an den EuGH.

Rechtsfolgen

Nichtigkeitsverfahren

- EuGH vom 29.01.2020, C-371/18, *Sky and Others*, ECLI:EU:C:2020:45
 - **Vorlagefragen:**
 - Mangelnde Klarheit und Eindeutigkeit des WDVZ = Nichtigkeitsgrund oder Grund für Ungültigerklärung einer nationalen Marke?
 - Ist der Oberbegriff „Computersoftware“ zu allgemein?
 - Kann die fehlende Absicht, die eingetragenen Marken für alle schutzbeanspruchten Waren/DL zu benutzen, Bösgläubigkeit begründen?
 - **Schlussanträge von Generalanwalt Tanchev vom 16.10.2019:**
 - Mangelnde Klarheit einer Warenangabe = Verstoß gegen öffentliche Ordnung, weil dadurch für eine Vielfalt von Produkten ein rechtliches Monopol begründet wird;
 - „Computersoftware“ lässt Klarheit und Präzision vermissen;
 - Bösgläubigkeit wegen Missbrauchs des Markensystems.

Rechtsfolgen

Nichtigkeitsverfahren

- EuGH vom 29.01.2020, C-371/18, *Sky and Others*, ECLI:EU:C:2020:45
 - **Vorabentscheidung:**
 - Mangelnde Klarheit und Eindeutigkeit des WDVZ = kein Nichtigkeits- oder Ungültigkeitsgrund
 - ❖ Beurteilung nach GMV idF VO (EG) 40/94 und MarkenRL 89/194;
 - ❖ erschöpfende Auflistung in Unionsregelungen;
 - ❖ mangelnde Klarheit und Eindeutigkeit als Nichtigkeitsgrund nicht im Gesetz;
 - ❖ aus EuGH-Urteil *IP-Translator* kein zusätzlicher Nichtigkeits- oder Ungültigkeitsgrund ableitbar;
 - ❖ Art 7 Abs 1 lit a GMV: Erfordernis grafischer Darstellbarkeit gilt nicht für WDVZ;
 - ❖ Art 7 Abs 1 lit f GMV: kein Verstoß gegen öffentliche Ordnung.

Rechtsfolgen

Nichtigkeitsverfahren

- EuGH vom 29.01.2020, C-371/18, *Sky and Others*, ECLI:EU:C:2020:45
 - **Vorabentscheidung:**
 - keine Aussage, ob „Computersoftware“ ausreichend klar und präzise ist (zweite Vorlagefrage wird gemeinsam mit der ersten geprüft und beantwortet).
 - fehlende Benutzungsabsicht kann unter bestimmten Umständen Bösgläubigkeit begründen
 - ❖ Anmelder muss zum Zeitpunkt der Markenmeldung oder deren Prüfung weder angeben noch genau wissen, wie er die Marke benutzen wird (Benutzungsschonfrist);
 - ❖ bösgläubig = Schädigungsabsicht/unlauteres Abwehrmittel gegenüber Dritten
 - ❖ „*schlüssige und übereinstimmende Indizien*“ für Bösgläubigkeit zum Anmeldezeitpunkt (Beweisfrage);
 - ❖ kein vollständiger Rechtsverlust.

Rechtsfolgen

Nichtigkeitsverfahren

- EuGH vom 29.01.2020, C-371/18, *Sky and Others*, ECLI:EU:C:2020:45
 - **Offene Fragen:**
 - Sind „Computersoftware“ (KI 9) und „Telekommunikationsdienste“ (KI 38) ausreichend klar und präzise?
 - Bösgläubigkeit = Einzelfallentscheidung
 - ❖ Fehlende Benutzungsabsicht zum Anmeldezeitpunkt allein reicht nicht aus; es müssen weitere „Unlauterkeitsmomente“ hinzutreten;
 - ❖ Indizien für Bösgläubigkeit im Spannungsverhältnis zur Benutzungsschonfrist;
 - ❖ Anmeldung von Marken für Defensivzwecke?

III. Praxishinweise



Praxishinweise

Eintragungsverfahren

- EUIPO-Eintragungspraxis:

→ Spezifizierung anhand folgender Angaben:

- **Merkmale** und **Zweck** der Produkte und/oder identifizierender **Marktsektor**
 - Verbraucher und/oder Vertriebskanäle
 - erforderliche (technische) Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Verwendung und Produktion

| | Unklarer und ungenauer Begriff | Klarer und genauer Begriff |
|-----------|---------------------------------------|--|
| Klasse 7 | Maschinen | Landwirtschaftliche Maschinen; Druck- und Buchbindemaschinen; Schredder |
| Klasse 37 | Reparaturwesen | Reparatur von [Schuhen, Heizungen, Liften,...] |
| Klasse 40 | Materialbehandlung | Materialbearbeitung von/mit <ul style="list-style-type: none">– [Giftmüll, Metallgegenständen]– [Laserstrahlen] |

Praxishinweise

Eintragungsverfahren

- EUIPO-Eintragungspraxis: „*Bereitstellung einer Website*“ ist nicht hinreichend klar und eindeutig; die Klassifizierung hängt vom Gegenstand der Website ab.

- Software zur Entwicklung von Websites (KI 9);
- Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Website (KI 35);
- Bereitstellung einer Website für Unterhaltungsdienstleistungen (KI 41);
- Website-Entwicklung oder Website-Hosting im Internet (KI 42).

- mögliche Verschärfung der Prüfungspraxis bei einzelnen Begriffen: zB „Computersoftware“, „Telekommunikationsdienste“.

- Software (KI 9);
 - Computersoftware für [Unterhaltungszwecke, Steuerung von Fahrzeugen, in Bezug auf Finanzgeschäfte];
- IT-Dienstleistungen → Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software → Cloud-Computing/Cloud-Speicherdienste (KI 42).

Praxishinweise

Eintragungsverfahren

- EUIPO-Eintragungspraxis:
 - Die Verwendung von Begriffen wie „nämlich“ oder „insbesondere“ wird in der HDB nicht unterstützt;
 - Begriffe, die nicht klar und eindeutig sind, werden nicht dadurch spezifisch und akzeptabel, indem ihnen Begriffe wie „einschließlich“, „insbesondere“, „zum Beispiel“, „bestehend aus“ oder „wie“ sowie „in dieser Klasse enthalten“ oder „nicht in anderen Klassen enthalten“ hinzugefügt werden (zB „Maschinen, insbesondere landwirtschaftliche Maschinen“ ≠ klar und eindeutig).

Praxishinweise

Widerspruchs-/Verletzungsverfahren

- keine (direkten) Rechtsfolgen mangelnder Klarheit und Eindeutigkeit;
- Klassifizierung/HDB dient nur administrativen Zwecken;
- Schutzzumfang einer Marke ergibt sich immer aus der natürlichen und üblichen Bedeutung der gewählten Begriffe (EuG 10.12.2015, T-690/14, *Vieta*);
- Beurteilung der Waren/DL-Ähnlichkeit nach Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie Eigenart als miteinander konkurrierende/ergänzende Waren:
 - **Fahrräder = Automobile**, weil unmittelbares Konkurrenzverhältnis (OLG Wien 21.05.2019, 133 R 42/19b);
 - **Fahrräder ≠ Autos**: Die Waren (beide in Kl 12) dienen demselben Zweck (= Beförderung einer Person von A nach B), sie sind aber deshalb noch nicht ähnlich (EUIPO-Markenrichtlinien idF 01.01.2019, Teil C, Abschnitt 2 S 41).

Praxishinweise

Löschungsverfahren

- OLG Wien 12.12.2018, 133 R 112/18w (PBI 2019, 66).
 - Wird die Ware/DL, für welche die Marke rechtserhaltend benutzt wird, von mehreren Oberbegriffen des Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnisses erfasst, so ist im Löschungsverfahren einer der Oberbegriffe zu löschen. Dabei ist eine wirtschaftliche Betrachtungsweise anzustellen und dem Bedürfnis des Markeninhabers an einer angemessenen wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit Rechnung zu tragen:
 - Online-Angebot von Dienstleistungen einer Hochschule mit 290 Studierenden mit Anschrift in Österreich = rechtserhaltende Benutzung in Kl 41 für „Fernunterricht“ ("*correspondence courses*"), nicht aber für "Ausbildung" ("*education*"), weil die erstgenannte DL der engere der beiden Oberbegriffe ist und auf die Benutzung der Marke besser zutrifft als der andere.
 - Benutzung der Marke auf Studienheften und Studienunterlagen ≠ rechtserhaltende Benutzung in Kl 16 für Druckereierzeugnisse ("*printed matter*") sowie für Lehr- und Unterrichtsmittel ("*instructional and teaching material [except apparatus]*"), weil die Ausgabe von Studienheften bloß eine zeitlich nachgelagerte Nebenleistung zur angebotenen DL der Fernstudien in Kl. 41 ist.

CERHA HEMPEL

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Katharina Majchrzak

katharina.majchrzak@cerhahempel.com

+43 1 514 35 440



Immaterialgüterrechte und Werbepraxis:

Agenturverträge
und das (neue)
Urhebervertragsrecht

RA Hon.-Prof. Dr. Guido Kucsko
schönherr

Anlass

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****(Text von Bedeutung für den EWR)**

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 53 Absatz 1, Artikel 62 und Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ⁽¹⁾,nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ⁽²⁾,**KAPITEL 3****Faire Vergütung in Verwertungsverträgen mit Urhebern und
ausübenden Künstlern****Artikel 18 Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen
Vergütung****Artikel 19 Transparenzpflicht****Artikel 20 Vertragsanpassungsmechanismus****Artikel 21 Alternative Streitbeilegungsverfahren****Artikel 22 Widerrufsrecht**

Konsequenz

- > Keine harmonisierte Kodifikation des Urhebervertragsrechts
- > Umsetzungsbedarf beschränkt auf Einzelbestimmungen

Artikel 29

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum 7. Juni 2021 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Fokus

Agenturverträge

Agenturverträge



Agenturverträge



Besonderheit

Werkvertragsnähe

- > Individueller Auftrag des Kunden
- > Konkreter Leistungsinhalt
- > Zweckorientierte Schöpfung
- > Kundenspezifische Exklusivität
- > Kostenkalkulation
- > Umfassende Nutzung
- > Keine Weiterlizenzierung

Fokus

Finanzielle Regelungen

1. Angemessene Vergütung
2. Transparenzpflicht
3. Vertragsanpassungsmechanismus
4. Streitbeilegung

1. Angemessene Vergütung

Erwägungsgrund 72

Urheber und ausübende Künstler **haben in der Regel die schwächere Verhandlungsposition** bei der Lizenzvergabe oder der Übertragung ihrer Rechte für die entgeltliche Verwertung, auch wenn sie über ihre eigenen Unternehmen erfolgt, und diese natürlichen Personen **benötigen** den in dieser Richtlinie vorgesehenen **Schutz**, um die nach Unionsrecht harmonisierten Rechte umfassend wahrnehmen zu können. Dieses Schutzbedürfnis besteht nicht, wenn der Vertragspartner als Endnutzer handelt und das Werk oder die Darbietung selbst nicht verwertet — das könnte etwa im Rahmen bestimmter Arbeitsverträge der Fall sein.

Artikel 18 Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Urheber und ausübende Künstler, die eine Lizenz- oder Übertragungsvereinbarung für ihre ausschließlichen Rechte an der Verwertung ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände abschließen, das Recht auf eine angemessene und verhältnismäßige Vergütung haben.

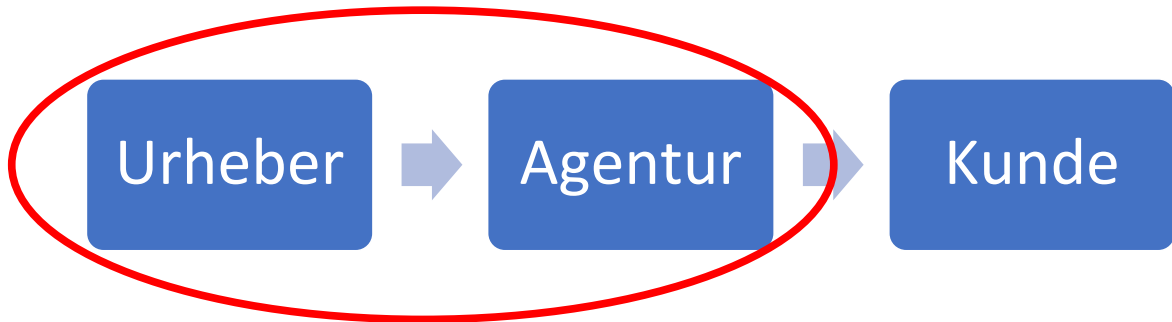
Angemessene Vergütung

Parteien

Artikel 18 Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass **Urheber und ausübende Künstler**, die eine Lizenz- oder Übertragungsvereinbarung für ihre ausschließlichen Rechte an der Verwertung ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände abschließen, das Recht auf eine angemessene und verhältnismäßige Vergütung haben.

Anwendbar



Anwendbar?



Erwägungsgrund 72

Urheber und ausübende Künstler haben in der Regel die schwächere Verhandlungsposition bei der Lizenzvergabe oder der Übertragung ihrer Rechte für die entgeltliche Verwertung, **auch wenn sie über ihre eigenen Unternehmen erfolgt**, und diese natürlichen Personen benötigen den in dieser Richtlinie vorgesehenen Schutz, um die nach Unionsrecht harmonisierten Rechte umfassend wahrnehmen zu können. Dieses Schutzbedürfnis besteht nicht, wenn der Vertragspartner als Endnutzer handelt und das Werk oder die Darbietung selbst nicht verwertet — das könnte etwa im Rahmen bestimmter Arbeitsverträge der Fall sein.

Erwägungsgrund 72

Urheber und ausübende Künstler haben in der Regel die schwächere Verhandlungsposition bei der Lizenzvergabe oder der Übertragung ihrer Rechte für die entgeltliche Verwertung, auch wenn sie über ihre eigenen Unternehmen erfolgt, und diese natürlichen Personen benötigen den in dieser Richtlinie vorgesehenen Schutz, um die nach Unionsrecht harmonisierten Rechte umfassend wahrnehmen zu können. **Dieses Schutzbedürfnis besteht nicht, wenn der Vertragspartner als Endnutzer handelt und das Werk oder die Darbietung selbst nicht verwertet** — das könnte etwa im Rahmen bestimmter Arbeitsverträge der Fall sein.

Angemessene Vergütung

Schutzobjekt

Artikel 18 Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Urheber und ausübende Künstler, die eine Lizenz- oder Übertragungsvereinbarung für ihre ausschließlichen Rechte an der Verwertung ihrer **Werke oder sonstigen Schutzgegenstände** abschließen, das Recht auf eine angemessene und verhältnismäßige Vergütung haben.

Zimmermann
· F I T N E S S ·

OGH 22.6.1999, 4Ob159/99g

“So ein Tag, so wunderschön wie heute”

aus dem Lied “So ein Tag”

Text: Walter Rothenburg

Musik: Lotar Olias

OGH 23.10.1990 ÖBl 1991, 42

Betrifft

- > Urheberrechtlich geschützte Werke
- > Leistungen ausübender Künstler
- > Nicht die bloße Werkleistung
- > Nicht bloße Ideen?

Angemessene Vergütung

Lizenz

Artikel 18 Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Urheber und ausübende Künstler, die eine **Lizenz-** oder Übertragungs**ver-**
einbarung für ihre ausschließlichen Rechte an der Verwertung
ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände abschließen, das Recht auf eine angemessene und verhältnismäßige Vergütung haben.

Betrifft

- > Werknutzungsrecht
- > Werknutzungsbewilligung?

Angemessene Vergütung

Angemessenheit

Artikel 18 Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Urheber und ausübende Künstler, die eine Lizenz- oder Übertragungsvereinbarung für ihre ausschließlichen Rechte an der Verwertung ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände abschließen, das **Recht auf eine angemessene und verhältnismäßige Vergütung** haben.

Erwägungsgrund 73

Die Vergütung der Urheber und ausübenden Künstler sollte **angemessen** sein und in einem **ausgewogenen Verhältnis zum tatsächlichen oder potenziellen wirtschaftlichen Wert** der Rechte, die erteilt oder übertragen wurden, stehen, wobei ...

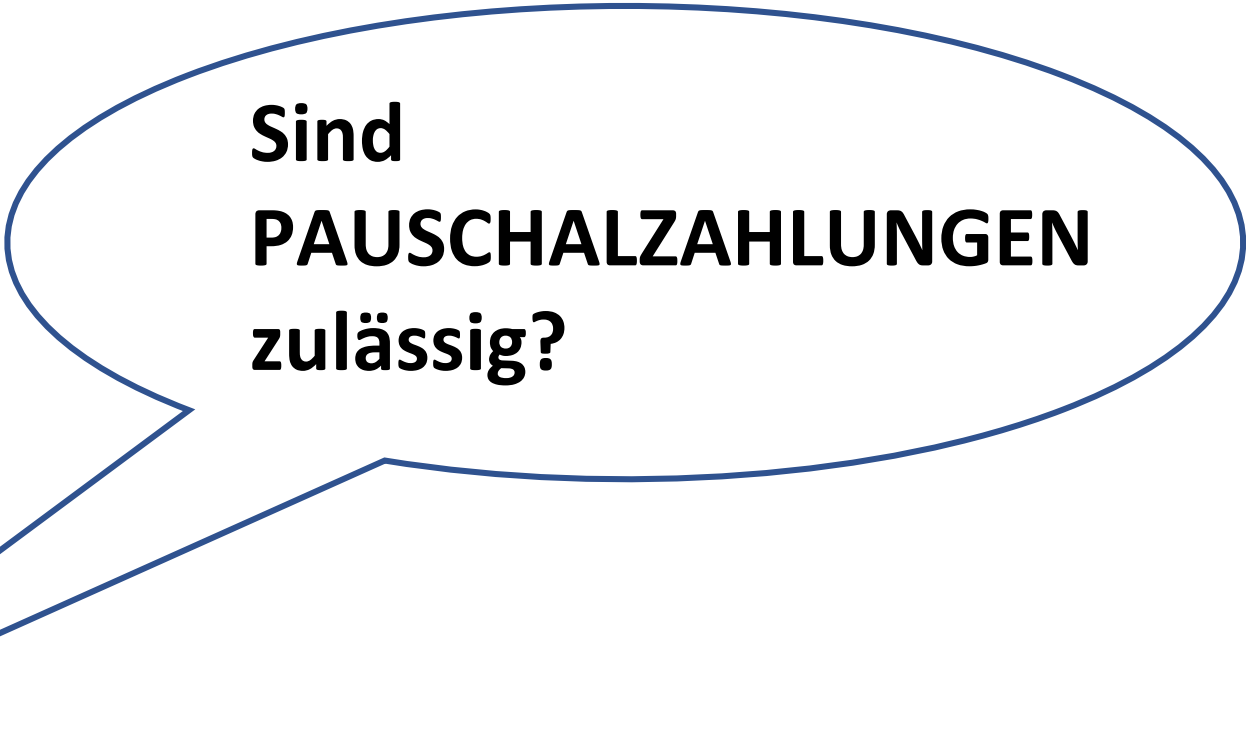
Erwägungsgrund 73

- > der Beitrag des Urhebers oder des ausübenden Künstlers zum Gesamtwerk oder sonstigen Schutzgegenstand in seiner Gesamtheit und
- > **alle sonstigen Umstände des jeweiligen Falls**

zu berücksichtigen sind, etwa ...

Erwägungsgrund 73

- > die **Marktpraktiken** oder
- > die **tatsächliche Verwertung** des Werks.



**Sind
PAUSCHALZAHLUNGEN
zulässig?**

Erwägungsgrund 73

Auch eine Pauschalzahlung kann eine verhältnismäßige Vergütung sein, solte jedoch nicht die Regel sein. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, unter Berücksichtigung der Besonderheiten jeder Branche Sonderfälle zu bestimmen, in denen eine Pauschalzahlung geleistet werden kann.



**Sind
GRATISLEISTUNGEN
zulässig?**

Erwägungsgrund 82

Diese Richtlinie sollte **nicht** dahingehend ausgelegt werden, dass sie die Inhaber exklusiver Rechte im Rahmen des Urheberrechts der Union an der **Vergabe von Lizenzen für die unentgeltliche Nutzung** ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände **hindert**, etwa in Form von nichtausschließlichen Lizenzen, von denen alle Nutzer profitieren können.



**Ist also Art 17
ZWINGEND
oder nicht?**

Artikel 23 Gemeinsame Bestimmungen

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Vertragsbestimmungen, durch die die Einhaltung der Artikel 19, 20 und 21 verhindert wird, gegenüber den Urhebern und ausübenden Künstlern nicht durchsetzbar sind.

> Es **fehlt Verweis auf Artikel 18**

Angemessene Vergütung

Umsetzung

Artikel 18 Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung

(1) Die **Mitgliedstaaten stellen sicher**, dass Urheber und ausübende Künstler, die eine Lizenz- oder Übertragungsvereinbarung für ihre ausschließlichen Rechte an der Verwertung ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände abschließen, das Recht auf eine angemessene und verhältnismäßige Vergütung haben.

Artikel 18 Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung

2) Bei der Umsetzung des in Absatz 1 festgelegten Grundsatzes in nationales Recht steht es den Mitgliedstaaten frei, auf **verschiedene Mechanismen** zurückzugreifen **und** sie tragen dem **Grundsatz der Vertragsfreiheit** und dem **fairen Ausgleich** der Rechte und Interessen Rechnung.

§ 1152 ABGB

Ist im Vertrage kein Entgelt bestimmt und auch nicht Unentgeltlichkeit vereinbart, so gilt ein angemessenes Entgelt als bedungen.

Erwägungsgrund 73

Es sollte den Mitgliedstaaten freistehen, den Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung mit **verschiedenen bestehenden oder neu eingerichteten Verfahren**, die unter anderem **Kollektivverhandlungen** und andere Verfahren umfassen könnten, umzusetzen, sofern sie dem geltenden Unionsrecht entsprechen.

2. Transparenzpflicht

Erwägungsgrund 74, 75

Urheber und ausübende **Künstler benötigen Informationen**, um den wirtschaftlichen Wert ihrer nach Unionsrecht harmonisierten Rechte bewerten zu können.

...

Da Urheber und ausübende Künstler in der Regel die **schwächere Verhandlungsposition bei der Lizenzvergabe** oder der Übertragung ihrer Rechte haben, benötigen sie Informationen, um fortlaufend bewerten zu können, wie sich der wirtschaftliche Wert ihrer Rechte im Vergleich zu ihrer Vergütung für die Lizenzvergabe oder die Rechteübertragung entwickelt, doch hier fehlt es häufig an Transparenz.

Artikel 19 Transparenzpflicht

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Urheber und ausübenden Künstler regelmäßig — mindestens einmal jährlich — und unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Besonderheiten aktuelle, einschlägige und umfassende Informationen über die Verwertung ihrer Werke und Darbietungen, vor allem über die Art der Verwertung, sämtliche erzielten Einnahmen von und die fälligen Forderungen gegenüber denjenigen, denen sie Lizenzrechte erteilt oder an die sie Rechte übertragen haben, sowie von deren Rechtsnachfolgern erhalten.

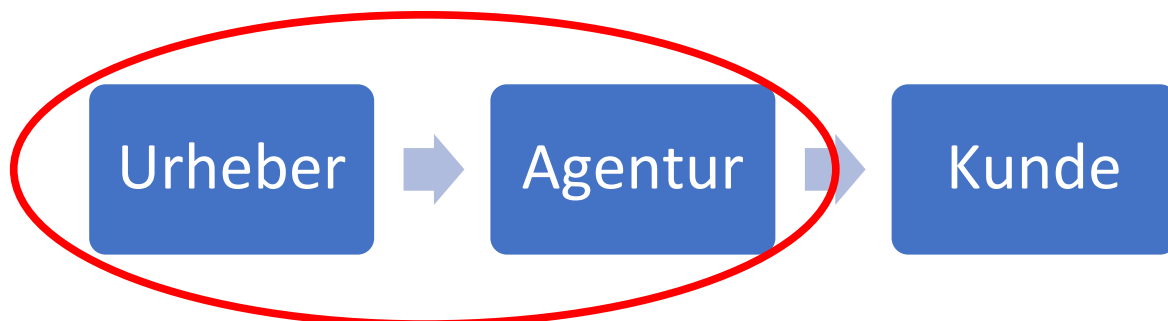
Transparenzpflicht

Parteien

Artikel 19 Transparenzpflicht

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die **Urheber und ausübenden Künstler** regelmäßig — mindestens einmal jährlich — und unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Besonderheiten aktuelle, einschlägige und umfassende Informationen über die Verwertung ihrer Werke und Darbietungen, vor allem über die Art der Verwertung, sämtliche erzielten Einnahmen von und die fälligen Forderungen **gegenüber denjenigen, denen sie Lizenzrechte erteilt** oder an die sie Rechte übertragen haben, sowie von deren Rechtsnachfolgern erhalten.

Anwendbar



Anwendbar?



Anwendbar



Artikel 19 Transparenzpflicht

2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den Fällen, in denen für die in Absatz 1 genannten Rechte später **Unterlizenzen** erteilt wurden, die Urheber und ausübenden Künstler oder ihre Vertreter auf Verlangen **von den Unterlizenznehmern zusätzliche Informationen** erhalten, falls die erste Vertragspartei nicht über alle Informationen verfügt, die für die Zwecke von Absatz 1 notwendig wären.

Werden diese zusätzlichen Informationen angefordert, so stellt der erste Vertragspartner der Urheber und ausübenden Künstler Informationen über die Identität der Unterlizenznehmer bereit.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass sämtliche an Unterlizenznehmer gerichteten Verlangen gemäß Unterabsatz 1 direkt oder indirekt über den Vertragspartner des Urhebers oder ausübenden Künstlers gestellt werden.

Transparenzpflicht

Zeitlicher Rahmen

Artikel 19 Transparenzpflicht

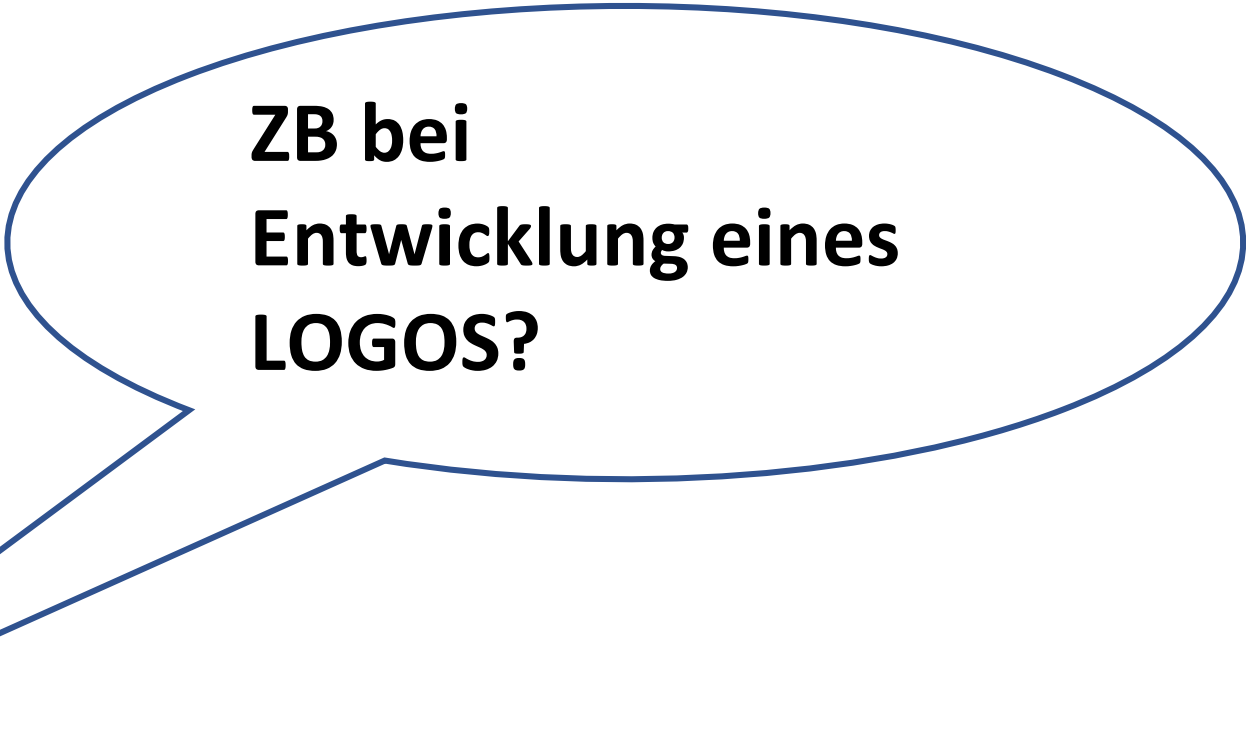
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Urheber und ausübenden Künstler **regelmäßig — mindestens einmal jährlich** — und unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Besonderheiten aktuelle, einschlägige und umfassende Informationen über die Verwertung ihrer Werke und Darbietungen, vor allem über die Art der Verwertung, sämtliche erzielten Einnahmen von und die fälligen Forderungen gegenüber denjenigen, denen sie Lizenzrechte erteilt oder an die sie Rechte übertragen haben, sowie von deren Rechtsnachfolgern erhalten.

Transparenzpflicht

Inhalt

Artikel 19 Transparenzpflicht

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Urheber und ausübenden Künstler regelmäßig — mindestens einmal jährlich — und unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Besonderheiten **aktuelle, einschlägige und umfassende Informationen über die Verwertung** ihrer Werke und Darbietungen, vor allem über die Art der Verwertung, sämtliche erzielten Einnahmen von und die fälligen Forderungen gegenüber denjenigen, denen sie Lizenzrechte erteilt oder an die sie Rechte übertragen haben, sowie von deren Rechtsnachfolgern erhalten.



**ZB bei
Entwicklung eines
LOGOS?**

Artikel 23 Gemeinsame Bestimmungen

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Vertragsbestimmungen, durch die die Einhaltung der Artikel 19, 20 und 21 verhindert wird, gegenüber den Urhebern und ausübenden Künstlern nicht durchsetzbar sind.

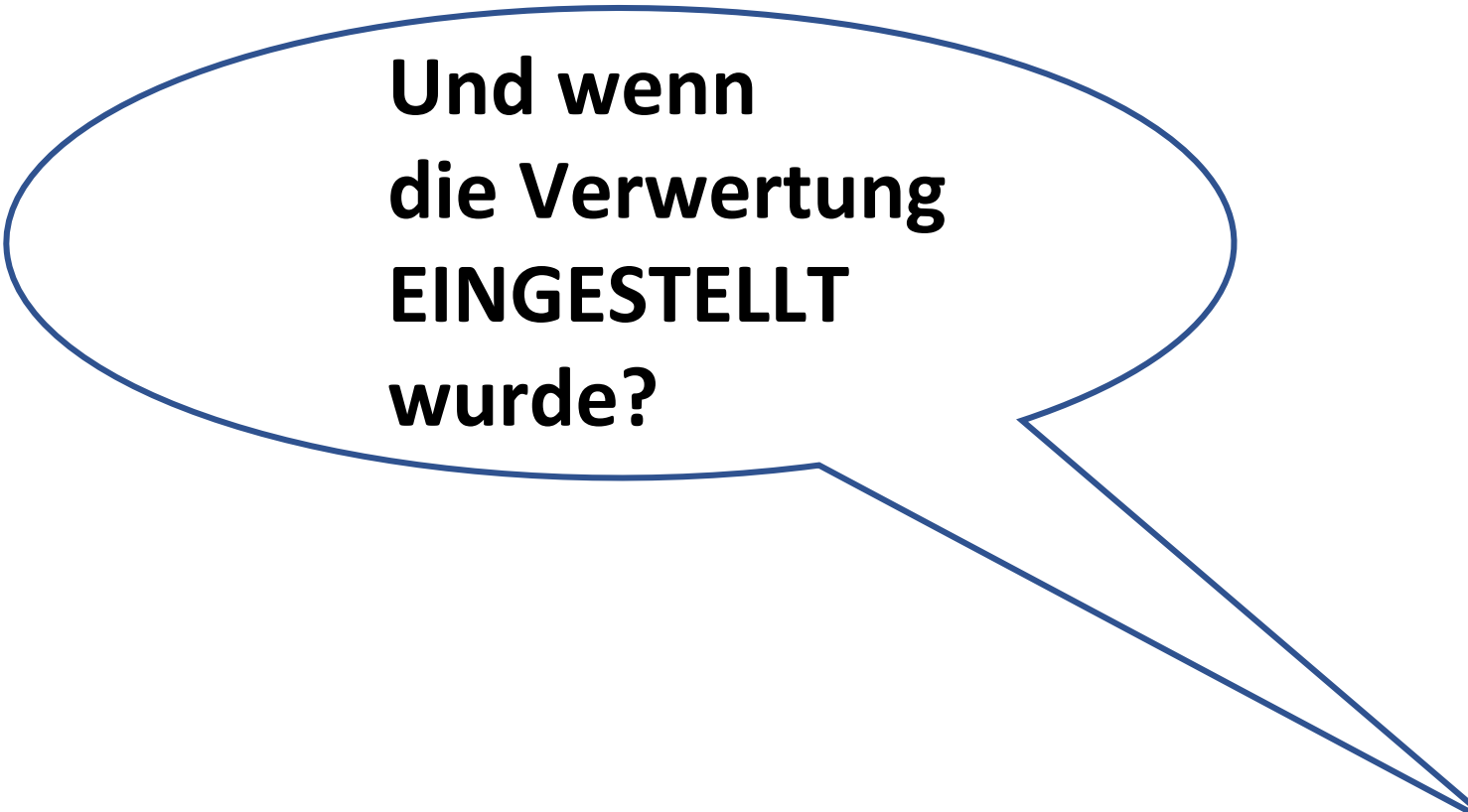
> **Artikel 19 ist zwingend**

Artikel 19 Transparenzpflicht

(3) Die in Absatz 1 genannte Pflicht muss verhältnismäßig und im Hinblick auf die Sicherstellung eines hohen Maßes an Transparenz in jeder Branche effektiv sein. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass **in hinreichend begründeten Fällen**, in denen der Verwaltungsaufwand aufgrund der in Absatz 1 genannten Pflicht im Verhältnis zu den durch die Verwertung des Werks oder der Darbietung erzielten Einnahmen unverhältnismäßig hoch wäre, die Pflicht auf die Arten und den Umfang der Informationen beschränkt ist, deren Bereitstellung in derartigen Fällen nach billigem Ermessen erwartet werden kann.

Artikel 19 Transparenzpflicht

(4) Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Pflicht **keine Anwendung** findet, wenn der Beitrag des Urhebers oder ausübenden Künstlers vor dem Hintergrund des Gesamtwerks oder der Gesamtdarbietung nicht erheblich ist, **es sei denn**, der Urheber oder ausübende Künstler legt dar, dass er die Informationen zur **Ausübung seiner Rechte nach Artikel 20 Absatz 1** benötigt und zu diesem Zweck anfordert.



**Und wenn
die Verwertung
EINGESTELLT
wurde?**

Erwägungsgrund 74

Dieser **Schutz wird nicht benötigt**, wenn die Verwertung eingestellt wurde



**Und wie ist das bei
GRATISLEISTUNGEN?**

Erwägungsgrund 74

Dieser **Schutz wird nicht benötigt**, wenn die Verwertung eingestellt wurde oder wenn der Urheber oder der ausübende Künstler sein Werk gemeinfrei und unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat.

3. Vertragsanpassungsmechanismus

Erwägungsgrund 78

Bestimmte Verträge über die Verwertung von unionsweit harmonisierten Rechten haben eine lange Laufzeit und bieten den Urhebern und ausübenden Künstlern nur wenig Spielraum, diese mit ihren Vertragspartnern oder Rechtsnachfolgern **neu zu verhandeln**, wenn sich herausstellt, dass der wirtschaftliche Wert der Rechte deutlich höher ist als ursprünglich angenommen.

...

Artikel 20 Vertragsanpassungsmechanismus

1) Bestehen keine anwendbaren Kollektivvereinbarungen, die einen Mechanismus vorsehen, der dem in diesem Artikel festgelegten vergleichbar ist, so gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass Urheber und ausübende Künstler oder ihre Vertreter das Recht haben, eine zusätzliche, angemessene und faire Vergütung von der Partei, mit der sie einen Vertrag über die Verwertung ihrer Rechte geschlossen haben, oder von den Rechtsnachfolgern einer solchen Partei zu verlangen, wenn sich die ursprünglich vereinbarte Vergütung im Vergleich zu sämtlichen späteren einschlägigen Einnahmen aus der Verwertung der Werke oder Darbietungen als unverhältnismäßig niedrig erweist.

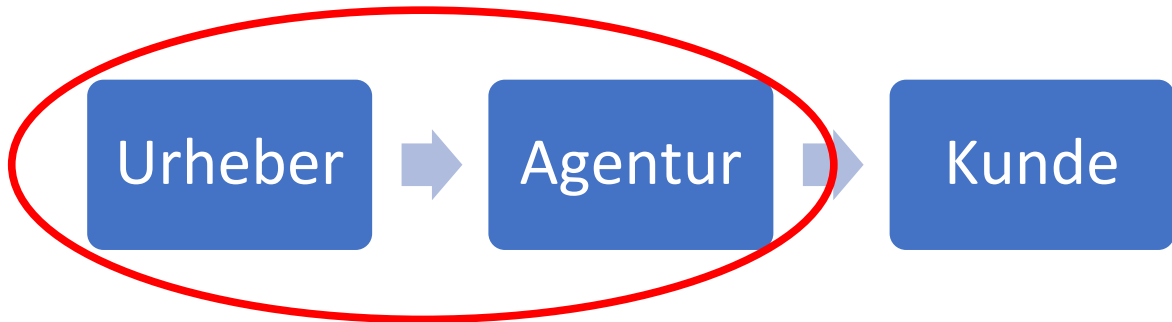
Vertragsanpassungsmechanismus

Parteien

Artikel 20 Vertragsanpassungsmechanismus

1) Bestehen keine anwendbaren Kollektivvereinbarungen, die einen Mechanismus vorsehen, der dem in diesem Artikel festgelegten vergleichbar ist, so gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass **Urheber und ausübende Künstler** oder ihre Vertreter das Recht haben, eine zusätzliche, angemessene und faire Vergütung **von der Partei, mit der sie einen Vertrag über die Verwertung ihrer Rechte geschlossen haben**, oder von den Rechtsnachfolgern einer solchen Partei zu verlangen, wenn sich die ursprünglich vereinbarte Vergütung im Vergleich zu sämtlichen späteren einschlägigen Einnahmen aus der Verwertung der Werke oder Darbietungen als unverhältnismäßig niedrig erweist.

Anwendbar



Anwendbar?



Vertragsanpassungsmechanismus

Zusätzliche Vergütung

Artikel 20 Vertragsanpassungsmechanismus

1) Bestehen keine anwendbaren Kollektivvereinbarungen, die einen Mechanismus vorsehen, der dem in diesem Artikel festgelegten vergleichbar ist, so gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass Urheber und ausübende Künstler oder ihre Vertreter das Recht haben, eine **zusätzliche, angemessene und faire Vergütung** von der Partei, mit der sie einen Vertrag über die Verwertung ihrer Rechte geschlossen haben, oder von den Rechtsnachfolgern einer solchen Partei zu verlangen, **wenn sich die ursprünglich vereinbarte Vergütung im Vergleich zu sämtlichen späteren einschlägigen Einnahmen aus der Verwertung der Werke oder Darbietungen als unverhältnismäßig niedrig erweist.**

Erwägungsgrund 78

...

Bei der **Bewertung**, ob die Vergütung unangemessen niedrig ist, sollten alle für den Fall relevanten Einnahmen berücksichtigt werden, gegebenenfalls auch Merchandising-Einnahmen. Bei der Bewertung der Sachlage sollten die besonderen Umstände jedes Falls, etwa der Beitrag des Urhebers oder ausübenden Künstlers, sowie die Besonderheiten und Vergütungspraktiken einzelner Branchen und die Frage, ob der Vertrag auf einer Kollektivvereinbarung beruht, berücksichtigt werden.

...

Erwägungsgrund 78

...

gemessen an den einschlägigen Einnahmen aus der späteren Verwertung eines Werks ... durch einen Vertragspartner des Urhebers ... **eindeutig** unverhältnismäßig niedrig ...

Parameter:

- > Orientierung an der „Verkürzung über die Hälfte“?
- > Branchenpraxis?
- > Berücksichtigung des Aufwands beim Verwerter?
- > Berücksichtigung anderweitiger Vorteile des Urhebers?
- > Marketingunterstützung?

Konsequenz:

- > Anhebung, sodass nicht mehr „eindeutig unverhältnismäßig“?
- > Anhebung auf durchschnittlich angemessene Vergütung?



**Auch wenn
PAUSCHALZAHLUNGEN
vereinbart wurde?**

Artikel 23 Gemeinsame Bestimmungen

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Vertragsbestimmungen, durch die die Einhaltung der Artikel 19, 20 und 21 verhindert wird, gegenüber den Urhebern und ausübenden Künstlern nicht durchsetzbar sind.

> **Artikel 20 ist zwingend**



**Auch bei
GRATISLEISTUNGEN?**

Erwägungsgrund 72, Satz 1

... bei der Lizenzvergabe oder der Übertragung ihrer Rechte für die entgeltliche Verwertung“

Erwägungsgrund 78, Satz 2

... die ursprünglich im Rahmen einer Lizenzvergabe oder Rechteübertragung vereinbarte Vergütung“

Erwägungsgrund 82

... nicht dahingehend ausgelegt werden, dass sie die Inhaber exklusiver Rechte ... an der Vergabe von Lizenzen für die unentgeltliche Nutzung ... hindert ...

Artikel 20 Vertragsanpassungsmechanismus

1) Bestehen keine anwendbaren Kollektivvereinbarungen, die einen Mechanismus vorsehen, der dem in diesem Artikel festgelegten vergleichbar ist, so gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass Urheber und ausübende Künstler oder ihre Vertreter das Recht haben, eine zusätzliche, angemessene und faire Vergütung von der Partei, mit der sie einen Vertrag über die Verwertung ihrer Rechte geschlossen haben, oder von den Rechtsnachfolgern einer solchen Partei zu verlangen, **wenn sich die ursprünglich vereinbarte Vergütung** im Vergleich zu sämtlichen späteren einschlägigen Einnahmen aus der Verwertung der Werke oder Darbietungen als unverhältnismäßig niedrig erweist.



**Auch bei bloßer
WERKNUTZUNGSBEWILLIGUNG?**

WESSEN

Einnahmen sind relevant?

Nur des Vertragspartners?

Wessen Einnahmen sind relevant?

Art 19 (2) Transparenz auch hinsichtlich der Folgelizenznehmer
Artikel 20 (1) ... von der Partei, mit der sie einen Vertrag über
die Verwertung ihrer Rechte geschlossen haben, oder von den
Rechtsnachfolgern einer solchen Partei ...

Muss sich Erstlizenznehmer (Agentur) gegenüber
Unterylizenznehmer (Kunde) vertraglich den **Regress** sichern?
Muss sich Unterylizenznehmer (Kunde) gegenüber
Erstlizenznehmer (Agentur) vertraglich den **Regress** sichern?

4. Streitbeilegung

Erwägungsgrund 79

Urheber und ausübende **Künstler scheuen häufig davor zurück**, ihre Rechte gegenüber ihren Vertragspartnern vor einem Gericht einzuklagen.

...

Erwägungsgrund 79

...

Die Mitgliedstaaten sollten daher ein **alternatives Streitbeilegungsverfahren** vorsehen, das sich mit den Forderungen von Urhebern und ausübenden Künstlern und Forderungen von Vertretern von Urhebern und ausübenden Künstlern in deren Namen im Zusammenhang mit den Transparenzpflichten und dem Vertragsanpassungsmechanismus befasst.

Artikel 22 Alternative Streitbeilegungsverfahren

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Streitigkeiten über die **Transparenzpflicht** nach Artikel 19 und den **Vertragsanpassungsmechanismus** nach Artikel 20 zum Gegenstand eines freiwilligen, alternativen Streitbeilegungsverfahrens gemacht werden können. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Vertretungsorganisationen von Urhebern und ausübenden Künstlern derartige Verfahren auf besonderen Antrag eines oder mehrerer Urheber oder ausübender Künstler einleiten können.

Erwägungsgrund 78

...

Für diese Zwecke sollten die Mitgliedstaaten entweder ein neues privatwirtschaftliches oder öffentlich-rechtliches Gremium oder Verfahren einrichten oder ein bereits bestehendes heranziehen können, das die in dieser Richtlinie niedergelegten Bedingungen erfüllt, ...

Erwägungsgrund 78

...

und zwar ungeachtet dessen, ob bei diesen Gremien oder Verfahren die Branche selbst oder die Allgemeinheit federführend ist, und zwar auch dann, wenn es Bestandteil des nationalen Rechtssystems ist. Die Mitgliedstaaten sollten über die nötige Flexibilität bei der Entscheidung verfügen, wie die Kosten des Streitbeilegungsverfahrens aufzuteilen sind.

Erwägungsgrund 78

...
Dieses alternative Streitbeilegungsverfahren sollte nicht das Recht der Streitparteien berühren, ihre **Rechte gerichtlich geltend zu machen und durchzusetzen**.

EuGH

Immaterialgüterrechte und Werbepraxis:

Agenturverträge
und das (neue)
Urhebervertragsrecht

RA Hon.-Prof. Dr. Guido Kucsko
schönherr

DANKE!